

Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT)

Asamblea

Cuadragésimo noveno período de sesiones (21º ordinario)
Ginebra, 2 a 11 de octubre de 2017

PRÓRROGA DE LA DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES ENCARGADAS DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL EN VIRTUD DEL PCT

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. El Comisionado de Patentes del Canadá ha informado a la Oficina Internacional de que no será posible finalizar el proceso nacional pertinente para la aprobación del nuevo acuerdo que figura en el Anexo IV del documento PCT/A/49/2 antes del 31 de diciembre de 2017.
2. En consecuencia, se propone adoptar el mismo enfoque que ya se ha propuesto en relación con la Oficina Australiana de Patentes en el documento PCT/A/49/2, en particular:
 - a) mantener la prórroga de la designación del Comisionado de Patentes del Canadá como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional hasta el 31 de diciembre de 2027, conforme a la propuesta que figura en el párrafo 10.iii) del documento PCT/A/49/2;
 - b) aprobar un proyecto de acuerdo entre la Oficina Internacional y el Comisionado de Patentes del Canadá idéntico al propuesto en el documento PCT/A/49/2, con la salvedad de que la fecha del Artículo 9 (“Entrada en vigor”) se sustituya por una fecha que se determinará con posterioridad; y
 - c) aprobar, además, la prórroga del acuerdo vigente entre la Oficina Internacional y el Comisionado de Patentes del Canadá durante un año, a la espera de la ratificación del

nuevo acuerdo, de manera que el acuerdo vigente deje de aplicarse cuando entre en vigor el nuevo acuerdo.

3. En consecuencia, el documento PCT/A/49/2 se modifica de la siguiente manera:

i) Párrafos 8 y 9: se añaden referencias al Comisionado de Patentes del Canadá de modo que dichos párrafos recen del siguiente modo:

“8. Se propone que todos los acuerdos, a excepción del celebrado entre la Oficina Australiana de Patentes y la Oficina Internacional, y del acuerdo celebrado entre el Comisionado de Patentes del Canadá y la Oficina Internacional, entren en vigor el 1 de enero de 2018, después del vencimiento de los acuerdos vigentes.

“9. Por lo que respecta a la Oficina Australiana de Patentes y al Comisionado de Patentes del Canadá, sus respectivos gobiernos no podrán finalizar los procedimientos nacionales de ratificación necesarios antes de que venza el Acuerdo, el 31 de diciembre de 2017. En consecuencia, se propone prorrogar un año, como máximo, los acuerdos vigentes, a la espera de la ratificación del nuevo acuerdo, de manera que el acuerdo vigente dejará de aplicarse cuando entren en vigor los nuevos acuerdos. En los Anexos II y IV del presente documento figura el acuerdo de la prórroga y el nuevo acuerdo con la Oficina Australiana de Patentes y con el Comisionado de Patentes del Canadá, respectivamente.”

[Nota: los cambios introducidos en ambos párrafos se señalan en los textos subrayados y tachados, pero no forman parte del texto final].

ii) El Anexo IV (Proyecto de acuerdo entre la Oficina Internacional y el Comisionado de Patentes del Canadá) es reemplazado por el Anexo del presente documento, el cual contiene el nuevo proyecto de acuerdo de la prórroga y el proyecto de acuerdo principal modificado, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2.b) mencionado anteriormente.

[Sigue el Anexo (que reemplaza el Anexo IV del documento PCT/A/49/2)]

Modificación del Acuerdo

entre el Comisionado de Patentes del Canadá y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

en relación con el funcionamiento del Comisionado de Patentes del Canadá en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Preámbulo

El Comisionado de Patentes del Canadá y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,

Considerando que el Acuerdo entre el Comisionado de Patentes del Canadá y la Oficina Internacional de la OMPI en relación con el funcionamiento del Comisionado de Patentes del Canadá en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de 13 de diciembre de 2007 (el Acuerdo), redactado de conformidad con los Artículos 16.3)b) y 32.3) del PCT, se concertó para un período de 10 años, a saber, del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2017,

Considerando que dicho Acuerdo se ha modificado en 2010, modificaciones que se han publicado en la *Gaceta del PCT* de 22 de junio de 2010,

Considerando que el Comisionado de Patentes del Canadá y la Oficina Internacional de la OMPI ya han iniciado las negociaciones respecto de un nuevo Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 10 del Acuerdo vigente,

Reconociendo que el Comisionado de Patentes del Canadá no podrá finalizar los procedimientos nacionales necesarios para ratificar un nuevo Acuerdo en relación con el funcionamiento del Comisionado de Patentes del Canadá en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes antes de que venza el Acuerdo, el 31 de diciembre de 2017;

acuerdan lo siguiente:

Artículo 1 Prórroga del Acuerdo

1) Por la presente, el Acuerdo entre el Comisionado de Patentes del Canadá y la Oficina Internacional de la OMPI firmado el 13 de diciembre de 2007, incluidas sus modificaciones y Anexos, queda prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta el día previo a la entrada en vigor de un nuevo Acuerdo con el mismo objeto de conformidad con los Artículos 16.3)b) y 32.3) del PCT y con los procedimientos jurídicos y constitucionales nacionales del Canadá, de ser esa fecha anterior.

2) En consecuencia, las referencias al “31 de diciembre de 2017” que figuran en los Artículos 10 y 12 del Acuerdo se modifican por “31 de diciembre de 2018”, en consonancia con lo anterior.

Artículo 2
Aprobación y entrada en vigor

1) De conformidad con el Artículo 11.1) del Acuerdo, esta modificación queda supeditada a la aprobación de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, esta modificación surtirá efecto el 31 de diciembre de 2017.

En fe de lo cual, las partes han concertado el presente Acuerdo.

Hecho en *[ciudad]*, el *[fecha]*, en dos originales, en inglés y francés, siendo ambos textos igualmente fehacientes.

Por el Comisionado de Patentes del Canadá: Por la Oficina Internacional de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual:

Proyecto de acuerdo

entre el Comisionado de Patentes del Canadá
y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

en relación con el funcionamiento del Comisionado de Patentes del Canadá
en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional
y Administración encargada del examen preliminar internacional
en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Preámbulo

El Comisionado de Patentes del Canadá y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,

Considerando que la Asamblea del PCT, tras haber recabado la opinión del Comité de Cooperación Técnica del PCT, ha designado al Comisionado de Patentes del Canadá como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, y ha aprobado el presente Acuerdo, de conformidad con los Artículos 16.3) y 32.3),

acuerdan lo siguiente:

Artículo 1
Términos y expresiones

- 1) A los fines del presente Acuerdo:
 - a) se entenderá por “Tratado”, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes;
 - b) se entenderá por “Reglamento”, el Reglamento del Tratado;
 - c) se entenderá por “Instrucciones Administrativas”, las Instrucciones Administrativas del Tratado;
 - d) se entenderá por “Artículo” (excepto cuando se haga una referencia específica a un artículo del presente Acuerdo), un artículo del Tratado;
 - e) se entenderá por “Regla”, una regla del Reglamento;
 - f) se entenderá por “Estado contratante”, un Estado parte en el Tratado;
 - g) se entenderá por “Administración”, el Comisionado de Patentes del Canadá;
 - h) se entenderá por “la Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- 2) Todos los demás términos y expresiones utilizados en el presente Acuerdo que también se utilicen en el Tratado, el Reglamento o las Instrucciones Administrativas a los fines del presente Acuerdo, tendrán el mismo significado que en el Tratado, el Reglamento y las Instrucciones Administrativas.

Artículo 2 Obligaciones básicas

- 1) La Administración efectuará búsquedas internacionales y exámenes preliminares internacionales y realizará cualquier otra función de una Administración encargada de la búsqueda internacional y de una Administración encargada del examen preliminar internacional en la forma prevista en el Tratado, el Reglamento, las Instrucciones Administrativas y el presente Acuerdo.
- 2) En la realización de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, la Administración aplicará y respetará todas las normas comunes de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional y, especialmente, observará las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.
- 3) La Administración deberá mantener un sistema de gestión de la calidad conforme a los requisitos establecidos en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.
- 4) La Administración y la Oficina Internacional, teniendo en cuenta sus respectivas funciones en virtud del Tratado, el Reglamento, las Instrucciones Administrativas y el presente Acuerdo, se prestarán asistencia mutua en la realización de sus funciones respectivas, en la medida en que ambas lo consideren conveniente.

Artículo 3 Competencia de la Administración

- 1) La Administración actuará como Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de toda solicitud internacional presentada en la Oficina receptora de un Estado contratante especificado en el Anexo A del presente Acuerdo, o que actúe en dicha calidad para ese Estado, siempre que la Oficina receptora haya designado a la Administración a esos efectos y que la solicitud internacional o su traducción, facilitada a los efectos de la realización de la búsqueda internacional, estén redactadas en el idioma o uno de los idiomas especificados en el Anexo A del presente Acuerdo y, en su caso, cuando la Administración haya sido elegida por el solicitante y se hayan cumplido los demás requisitos relativos a dicha solicitud y especificados en el Anexo A del presente Acuerdo.
- 2) La Administración actuará como Administración encargada del examen preliminar internacional respecto de toda solicitud internacional presentada en la Oficina receptora de un Estado contratante especificado en el Anexo A del presente Acuerdo, o que actúe en dicha calidad para ese Estado, siempre que la Oficina receptora haya designado a la Administración a esos efectos y que la solicitud internacional o su traducción, facilitada a los efectos de la realización del examen preliminar internacional, estén redactadas en el idioma o uno de los idiomas especificados en el Anexo A del presente Acuerdo y, en su caso, cuando la Administración haya sido elegida por el solicitante y se hayan cumplido los demás requisitos relativos a dicha solicitud y especificados en el Anexo A del presente Acuerdo.
- 3) Cuando la solicitud internacional se presente ante la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora según lo previsto en la Regla 19.1.a)iii), serán de aplicación los párrafos 1 y 2 como si dicha solicitud hubiera sido presentada ante una Oficina receptora que sea competente según lo previsto en la Regla 19.1.a)i) o ii), b) o c) o en la Regla 19.2.i).

4) La Administración efectuará búsquedas internacionales suplementarias conforme a lo dispuesto en la Regla 45bis en la medida en que ella decida, según lo estipulado en el Anexo B del presente Acuerdo.

Artículo 4

Materia respecto de la que no se efectuará la búsqueda o el examen

La Administración no estará obligada a efectuar la búsqueda, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 17.2)a)i), o el examen, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 34.4)a)i), respecto de cualquier solicitud internacional en la medida en que considere que la solicitud internacional se refiere a una materia mencionada en la Regla 39.1, o 67.1, según el caso, con excepción de la materia especificada en el Anexo C del presente Acuerdo.

Artículo 5

Tasas y cantidades

1) En el Anexo D del presente Acuerdo figura una tabla de todas las tasas de la Administración, y todas las demás cantidades que la Administración esté autorizada a percibir, en relación con sus funciones en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y de Administración encargada del examen preliminar internacional.

2) En las condiciones y en la medida establecidas en el Anexo D del presente Acuerdo, la Administración:

i) reembolsará la totalidad o parte de la tasa de búsqueda pagada, o renunciará a su percepción o la reducirá, cuando un informe de búsqueda internacional pueda basarse total o parcialmente en los resultados de una búsqueda anterior (Reglas 16.3 y 41.1);

ii) reembolsará la tasa de búsqueda cuando la solicitud internacional se retire o se considere retirada antes del comienzo de la búsqueda internacional.

3) En las condiciones y en la medida establecidas en el Anexo D del presente Acuerdo, la Administración reembolsará la totalidad o parte de la tasa de examen preliminar pagada cuando se considere que no se ha presentado la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 58.3) o cuando el solicitante retire la solicitud de examen preliminar internacional o la solicitud internacional antes del comienzo del examen preliminar internacional.

Artículo 6

Clasificación

A los fines de lo dispuesto en las Reglas 43.3.a) y 70.5.b), la Administración indicará la clasificación de la materia con arreglo a la Clasificación Internacional de Patentes. Además, la Administración podrá, de conformidad con las Reglas 43.3 y 70.5, indicar la clasificación de la materia con arreglo a cualquier otra clasificación de patentes especificada en el Anexo E del presente Acuerdo en la medida en que ella decida según lo estipulado en ese Anexo.

Artículo 7

Idiomas para la correspondencia utilizados por la Administración

A los fines de la correspondencia, incluidos los formularios, salvo la cursada con la Oficina Internacional, la Administración utilizará el idioma o uno de los idiomas indicados en el Anexo F, habida cuenta del idioma o idiomas indicados en el Anexo A y del idioma o idiomas cuya utilización esté autorizada por la Administración en virtud de lo dispuesto en la Regla 92.2.b).

Artículo 8

Búsqueda de tipo internacional

La Administración realizará búsquedas de tipo internacional en la medida que ella decida según lo estipulado en el Anexo G del presente Acuerdo.

Artículo 9

Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor el *[fecha]*.

Artículo 10

Duración y posibilidad de renovación

El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. A más tardar en julio de 2026, las partes en el presente Acuerdo iniciarán negociaciones para su renovación.

Artículo 11

Modificaciones

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, y con la aprobación por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes, el presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes del mismo; las modificaciones surtirán efecto en la fecha decidida entre ambas partes.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3, podrán efectuarse modificaciones a los Anexos del presente Acuerdo previo acuerdo entre el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Administración; y, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, las modificaciones surtirán efecto en la fecha decidida entre ambas partes.

3) Mediante notificación al director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Administración podrá:

i) agregar Estados e idiomas a los contenidos en el Anexo A del presente Acuerdo;

ii) modificar las indicaciones contenidas en el Anexo B del presente Acuerdo en relación con las búsquedas internacionales suplementarias;

iii) modificar la tabla de tasas y cantidades contenida en el Anexo D del presente Acuerdo;

iv) modificar las indicaciones contenidas en el Anexo E del presente Acuerdo en relación con los sistemas de clasificación de patentes;

v) modificar la lista de los idiomas de correspondencia contenida en el Anexo F del presente Acuerdo;

vi) modificar las indicaciones contenidas en el Anexo G del presente Acuerdo en relación con las búsquedas de tipo internacional.

4) Toda modificación notificada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 surtirá efecto en la fecha especificada en la notificación, a condición de que:

i) dicha fecha, respecto de una modificación del Anexo B al efecto de que la Administración dejará de efectuar búsquedas internacionales suplementarias, sea al menos seis meses posterior a la fecha en que la Oficina Internacional reciba la notificación, y

ii) dicha fecha, respecto de cualquier modificación en la moneda o en el importe de tasas o cantidades contenidas en el Anexo D, por toda adición de nuevas tasas o cantidades o toda modificación en las condiciones del reembolso o reducción de las tasas según conste en el Anexo D, sea al menos dos meses posterior a la fecha en que la Oficina Internacional reciba la notificación.

Artículo 12 Rescisión del Acuerdo

1) El presente Acuerdo podrá ser rescindido antes del 31 de diciembre de 2027:

i) si el Comisionado de Patentes del Canadá notifica por escrito al director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la rescisión del presente Acuerdo; o

ii) si el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual notifica por escrito al Comisionado de Patentes del Canadá la rescisión del presente Acuerdo.

2) La rescisión del presente Acuerdo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 surtirá efecto un año después de la recepción de la notificación por la otra parte, salvo que en dicha notificación se especifique un período superior o que ambas partes decidan un período más breve.

En fe de lo cual, las partes han concertado el presente Acuerdo.

Hecho en *[ciudad]*, el *[fecha]*, en dos originales, en inglés y francés, siendo ambos textos igualmente fehacientes.

Por el Comisionado de Patentes del Canadá: Por la Oficina Internacional de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual:

Anexo A
Estados e idiomas

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 del presente Acuerdo, la Administración especifica que:

- i) actuará para los siguientes Estados:

en lo concerniente al Artículo 3.1):

el Canadá y los Estados considerados países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

en lo concerniente al Artículo 3.2):

cuando la Administración haya preparado el informe de búsqueda internacional, el Canadá y los Estados considerados países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cuando una Oficina receptora especifique la Administración internacional en virtud de los Artículos 3.1) y 2), la Administración internacional será competente respecto de las solicitudes internacionales presentadas ante esa Oficina receptora a partir de la fecha acordada por la Oficina receptora y la Administración internacional, que será notificada a la Oficina Internacional.

- ii) aceptará los siguientes idiomas:

francés e inglés.

Anexo B
Búsqueda internacional suplementaria:
Documentación cubierta; limitaciones y condiciones

La Administración no efectúa búsquedas internacionales suplementarias.

Anexo C
Materia no excluida de la búsqueda o del examen

La materia establecida en la Regla 39.1 o 67.1 que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 del presente Acuerdo, no está excluida de la búsqueda o del examen es la siguiente:

toda materia que sea buscada o examinada con arreglo al procedimiento de concesión de patentes de conformidad con las disposiciones de la legislación canadiense en materia de patentes.

Anexo D
Tasas y cantidades

Parte I. Tabla de tasas y cantidades

Tipo de tasa o cantidad	Importe (dólares canadienses)
Tasa de búsqueda (Regla 16.1.a))	1.600
Tasa adicional (Regla 40.2.a))	1.600
Tasa de examen preliminar (Regla 58.1.b))	800
Tasa adicional (Regla 68.3.a))	800
Costo de copias (Regla 44.3.b), 71.2.b), 94.1 <i>ter</i> y 94.2) en formato electrónico	
a) por los primeros 7 <i>megabytes</i> , y	10 ¹
b) por cada 10 <i>megabytes</i> adicionales o la parte que exceda los primeros 7 <i>megabytes</i>	10 ¹
Costo de copias (Reglas 44.3.b), 71.2.b) 94.1 <i>ter</i> y 94.2), por página (en papel)	1 ¹

Parte II. Condiciones del reembolso o reducción de las tasas y medida en la que se efectuarán

- 1) Será reembolsada cualquier cantidad pagada por error, sin causa, o en exceso de la cantidad adeudada, en concepto de las tasas indicadas en la Parte I.
- 2) Cuando la solicitud internacional se retire o se considere retirada, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 14.1), 3) o 4), antes del comienzo de la búsqueda internacional, la cantidad pagada de la tasa de búsqueda será reembolsada íntegramente.
- 3) Cuando la Administración se beneficie de los resultados de una búsqueda anterior, reembolsará el 25% del importe de la tasa de búsqueda que se haya pagado, en función de la medida en que se beneficie de esa búsqueda anterior.
- 4) En los casos previstos en la Regla 58.3, la cantidad pagada de la tasa de examen preliminar será reembolsada íntegramente.
- 5) Cuando se retire la solicitud internacional o la solicitud de examen preliminar internacional antes del comienzo del examen preliminar internacional, la cantidad pagada de la tasa de examen preliminar será reembolsada íntegramente.

¹ En relación con las Reglas 44.3.b) y 71.2.b), en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración facilita gratuitamente a los solicitantes una primera copia de todos los documentos de la literatura distinta de la de patentes citados en el informe de búsqueda internacional. Cuando lo soliciten, se pondrá a disposición de las Oficinas designadas o elegidas una primera copia de todos los documentos de la literatura distinta de la de patentes citados, gratuitamente. En su calidad de Administración encargada del examen internacional, la Administración pone a disposición de los solicitantes y de las Oficinas elegidas, cuando lo soliciten, una primera copia de todos los documentos de la literatura distinta de la de patentes citados en el informe de examen preliminar internacional que no se citen en el informe de búsqueda internacional, gratuitamente.

Anexo E
Clasificación

En virtud del Artículo 6 del presente Acuerdo, la Administración especifica los siguientes sistemas de clasificación además de la Clasificación Internacional de Patentes: ninguno.

Anexo F
Idiomas para la correspondencia

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 7 del presente Acuerdo, la Administración designa los siguientes idiomas:

francés e inglés.

Anexo G
Búsqueda de tipo internacional

En virtud del Artículo 8 del presente Acuerdo, la Administración especifica el alcance siguiente respecto de las búsquedas de tipo internacional:

La Administración no efectúa búsquedas de tipo internacional.

[Fin del Anexo y del documento]