

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) Comité de Cooperación Técnica

Trigésima sesión
Ginebra, 8 a 12 de mayo de 2017

ACUERDO TIPO ENTRE UNA OFICINA Y LA OFICINA INTERNACIONAL EN
RELACIÓN CON SU FUNCIONAMIENTO EN CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR
INTERNACIONAL

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. Se invita al Comité a formular comentarios sobre el proyecto de acuerdo tipo que figura en el Anexo del presente documento, que se utilizará como base para preparar cada uno de los acuerdos que se suscriban con arreglo a los Artículos 16.3) y 32.3) entre la Oficina Internacional y cada Oficina u organización que actúe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, con efecto a partir del 1 de enero de 2018.

DEBATE SOBRE EL ACUERDO TIPO EN LA VIGESIMOCUARTA SESIÓN DE LA REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

2. La Reunión de las Administraciones Internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT/MIA), en su vigesimocuarta sesión, celebrada en Reykjavik del 8 al 10 de febrero de 2017, examinó un proyecto de acuerdo tipo que será utilizado como base de cada uno de los acuerdos que se suscriban entre una Oficina y la Oficina Internacional con arreglo a los Artículos 16.3) y 32.3) en relación con el funcionamiento de la Oficina en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional a partir del 1 de enero de 2018 (véanse los párrafos 11 a 17 del documento PCT/MIA/24/2). El proyecto que figuraba en el documento PCT/MIA/24/2 tenía en cuenta los comentarios formulados con respecto a un proyecto de acuerdo tipo que se expuso

anteriormente en el Anexo de la Circular C. PCT 1479, con fecha 24 de junio de 2016, que se envió a las Administraciones internacionales para dar comienzo al proceso de prórroga de su designación.

3. En el Anexo del presente documento se reproduce el proyecto de acuerdo tipo que figuraba en el Anexo del documento PCT/MIA/24/2. Las diferencias entre el acuerdo tipo y los acuerdos “típicos” que se hallan en vigor actualmente se señalan en los textos subrayados y tachados, y cabe señalar que existen varias pequeñas variantes entre los acuerdos vigentes y que seguirá siendo necesario conservar algunas de ellas, especialmente con respecto a las partes que tienen derecho a firmar y modificar el acuerdo en virtud de la legislación nacional pertinente. En la denominación de los Anexos se reflejan las letras utilizadas en los acuerdos vigentes, y se utiliza *Abis* y *Cbis* para indicar el orden de los puntos que entran dentro de los Anexos existentes; la versión definitiva se actualizará de modo que los Anexos reciban la denominación A, B, C, D, etc. Se ha suprimido el resaltado con el que se indicaban las modificaciones efectuadas entre el proyecto que figuraba en la Circular C. PCT 1479 y el Anexo del documento PCT/MIA/24/2.

4. Los debates sobre el proyecto de acuerdo tipo que tuvieron lugar en la vigesimocuarta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes se exponen en los párrafos 30 y 31 del resumen de la presidencia de la sesión, en el documento PCT/MIA/24/15, como sigue:

“30. Las Administraciones coincidieron en que es deseable, a efectos de la transparencia, que las partes principales de los acuerdos celebrados entre la Oficina Internacional y las Administraciones internacionales mantengan la mayor uniformidad posible, así como exponer las diferencias en los Anexos de la manera más clara, completa y uniforme posible. Ello incluye declaraciones precisas o que hagan referencia a acuerdos sobre la limitación del alcance o del número de solicitudes internacionales por las que una determinada Administración es responsable. El proyecto de acuerdo que figura en el Anexo puede constituir una buena base de acuerdo tipo para todas las Administraciones, teniendo en cuenta que:

- a) las Administraciones cuyos acuerdos se establezcan en varios idiomas podrán solicitar que se incorpore una declaración en cuanto a que los textos en cada uno de los idiomas son igualmente auténticos;
- b) algunas Administraciones podrán solicitar pequeñas modificaciones en el texto por motivos nacionales específicos; y
- c) debería dejarse asentado que la mayor parte del texto que figura en los anexos (especialmente el texto incluido entre corchetes, aunque no exclusivamente) se incluye a modo de ejemplo, con el objeto de dar uniformidad a la redacción. La omisión o modificación de textos incluidos en los anexos será aceptable, siempre que el resultado sea compatible con las obligaciones de las Administraciones en virtud del Tratado (lo que incluye las Reglas y las Instrucciones Administrativas). El acuerdo tipo no contempla todas las posibilidades en los Anexos, como en qué supuestos la Administración puede decidir si deberán otorgarse reembolsos respecto de búsquedas anteriores proporcionadas por el solicitante para que la Administración las tenga en cuenta su búsqueda internacional.

31. La Reunión:

...

c) aprobó el acuerdo tipo propuesto en el Anexo del documento PCT/MIA/24/2 como base para los debates bilaterales entre la Oficina Internacional y cada una de las Administraciones internacionales, teniendo en cuenta las cuestiones previstas en el párrafo 30.”

EXAMEN DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN TÉCNICA

5. El Grupo de Trabajo del PCT, en su novena reunión, celebrada en mayo de 2016, acordó un calendario para el procedimiento de prórroga de la designación de las Administraciones internacionales existentes que deseen solicitar que se prorrogue su designación (véase el párrafo 8 del documento PCT/WG/9/14 y el párrafo 72 del resumen de la presidencia de la reunión, documento PCT/WG/9/27). En el párrafo e) del procedimiento se expone la función del Comité en ese proceso:

“e) Mayo/junio de 2017: la trigésima sesión del PCT/CTC se celebrará en paralelo con la décima reunión del Grupo de Trabajo del PCT; el PCT/CTC examinará todas las peticiones de prórroga de designaciones presentadas por las Administraciones internacionales existentes y el proyecto de acuerdo tipo, con miras a brindar asesoramiento a la Asamblea de la Unión del PCT.”

ETAPAS SIGUIENTES

6. Teniendo en cuenta los comentarios formulados en la Reunión de las Administraciones Internacionales y los del Comité, la Oficina Internacional examinará de manera bilateral el proyecto de acuerdo tipo con cada una de las Administraciones Internacionales a fin de preparar textos separados de cada acuerdo. Estos textos se someterán posteriormente a la aprobación de la Asamblea del PCT en el mismo momento en que se adopte la decisión sobre la prórroga de la designación de las Administraciones internacionales existentes.

7. Se invita al Comité a formular comentarios sobre el proyecto revisado de Acuerdo tipo expuesto en el Anexo del documento PCT/CTC/30/25.

[Sigue el Anexo]

PROYECTO DE ACUERDO TIPO ENTRE UNA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y LA
OFICINA INTERNACIONAL¹

Acuerdo

entre la PARTE

y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

en relación con el funcionamiento de la OFICINA
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

¹ Mediante el tachado y el subrayado de los textos en cuestión se indican, respectivamente, el texto suprimido y el añadido al contenido de los acuerdos típicos vigentes.

Preámbulo

La PARTE 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 a la OFICINA en calidad de 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 “la Administración”, la OFICINA;
 - 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 ~~[que dicha solicitud no sea una clase de solicitud especificada 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 ~~[que dicha solicitud no sea una clase de solicitud especificada 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]~~.

[COMENTARIO 1: La referencia entre corchetes a las “clases de solicitud” de los Artículos 3.1) y 2) existe únicamente en el Acuerdo con la Oficina Europea de Patentes. A partir del 1 de enero de 2015, la Oficina Europea de Patentes ha dejado de excluir algunas solicitudes en el ámbito de los métodos comerciales de las clases de solicitud respecto de las que no actuará en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. Por lo tanto, se propone suprimir la referencia a las “clases de solicitud”. No obstante, se propone incluir en el párrafo 1) la disposición “y se hayan cumplido los demás requisitos relativos a dicha solicitud y especificados en el Anexo A del presente acuerdo”, equivalente a la que figura en el párrafo 2). Aunque el uso principal en relación con el examen preliminar internacional es limitar la competencia a las solicitudes internacionales cuando la Oficina haya actuado asimismo en calidad de ISA, esta disposición podría, en caso necesario, abarcar igualmente limitaciones numéricas o relativas a la materia como las que aplican algunas Administraciones. Cuando se imponen limitaciones de ese tipo, conviene especialmente que se expongan en los Anexos de los acuerdos en aras de la transparencia.]

[COMENTARIO 2: Actualmente, las palabras “especificados en el Anexo A del presente Acuerdo”, que figuran entre corchetes en la segunda y tercera línea del Artículo 3.1) y el Artículo 3.2), respectivamente, no están incluidas en los Acuerdos existentes cuando una Administración es competente respecto de la Oficina receptora de cualquier Estado Contratante. A fin de disponer de una redacción más coherente para todas las Administraciones en el cuerpo principal del Acuerdo, cuando una Administración esté dispuesta a actuar en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y/o del examen preliminar internacional respecto de las solicitudes presentadas ante la Oficina receptora de cualquier Estado Contratante o que actué en dicha calidad respecto de cualquier Estado Contratante, se propone no obstante que los Artículos 3.1) y 2) hagan referencia al Anexo A. En el Anexo A se especificará posteriormente que la Administración puede actuar en dicha calidad respecto de cualquier Estado contratante (véase la opción A del Anexo A). Esto permitirá a dicha Administración limitar los Estados Contratantes respecto de los que es competente durante la duración de su acuerdo sin necesidad de modificar oficialmente los Artículos 3.1) y/o 2).]

[COMENTARIO 3: Actualmente, las palabras “y se hayan cumplido los demás requisitos relativos a dicha solicitud y especificados en el Anexo A del presente Acuerdo”, que figuran entre corchetes al final del Artículo 3.2), no están incluidas en los acuerdos cuando la Administración no tiene establecidos dichos requisitos adicionales. A fin de disponer de una redacción más coherente para todas las Administraciones en el cuerpo principal del Acuerdo, se propone incluir en todos los acuerdos la referencia a “los demás requisitos relativos a dicha solicitud y especificados en el Anexo A del presente Acuerdo”, independientemente de si la Administración incluye dichos requisitos sobre su competencia para actuar en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional. Esto permitirá a las Administraciones que no incluyan dichos requisitos añadirlos sin necesidad de modificar oficialmente el Artículo 3.2).]

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 Abis del presente Acuerdo, ~~y en las que se abarque como mínimo la documentación mencionada en el Anexo E del presente Acuerdo, con sujeción a toda limitación y condición que se estipule en dicho anexo.~~

[COMENTARIO: Los Artículos 3.4) and 11.3)vij) así como el Anexo Abis (actual Anexo E), que guardan relación con la búsqueda internacional suplementaria, se incluyen únicamente en los acuerdos de las Administraciones que ofrecen actualmente ese servicio. Se propone que esas disposiciones se incluyan en los acuerdos de todas las Administraciones y que en el Anexo Abis se indique si la Administración efectúa búsquedas internacionales suplementarias. De ese modo, se obtendrá una mayor coherencia entre los acuerdos y se hará posible igualmente que las Administraciones que ofrezcan la búsqueda internacional suplementaria dejen de ofrecer ese servicio sin necesidad de modificar los artículos del Acuerdo, para lo cual sería necesaria la aprobación de la Asamblea del PCT].

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 B del presente Acuerdo.

Artículo 5

Tasas y derechos

1) En el Anexo C del presente Acuerdo figura una tabla de todas las tasas de la Administración, y todos los demás derechos 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 C 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 C 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 **únicamente** [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 Cbis del presente Acuerdo en la medida en que ella decida según lo estipulado en ese Anexo.](#)

[COMENTARIO: Se propone modificar el Artículo 6 para autorizar la indicación de símbolos de clasificación distintos de la Clasificación Internacional de Patentes si la Administración especifica la clasificación en un nuevo Anexo Cbis del Acuerdo. A excepción del acuerdo suscrito con una Administración, que autoriza la indicación de símbolos de clasificación con arreglo a su sistema nacional de clasificación de patentes además de los de la Clasificación Internacional de Patentes, en todos los acuerdos vigentes se indica el uso exclusivo de la Clasificación Internacional de Patentes. A ese respecto, cabe observar que el Artículo 6 vigente sería incompatible con la propuesta presentada al Grupo de Trabajo del PCT en el documento PCT/WG/9/26 (véase asimismo el documento PCT/WG/10/4).]

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 D, 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 E del presente Acuerdo](#).

Artículo 9
Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de ~~2008~~ [2018](#).

Artículo 10
Duración y posibilidad de renovación

El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de ~~2017~~ [2027](#). A más tardar en julio de ~~2016~~ [2026](#), las partes en el presente Acuerdo iniciarán negociaciones para su renovación.

[COMENTARIO: Como ha sido la práctica en el caso de las renovaciones anteriores, se propone que los nuevos acuerdos duren 10 años, y que todo nuevo acuerdo suscrito con una Oficina que sea designada para actuar en calidad de Administración internacional durante el período de sesiones de 2017 de la Asamblea del PCT o en cualquier momento posterior durante el período de 10 años permanezca igualmente en vigor hasta el final de 2027, de modo que venza al mismo tiempo que los demás acuerdos.]

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][PARTE]; 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][PARTE] podrá:

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

ii) modificar las indicaciones ~~y la información~~ contenidas en el Anexo ~~E~~ [EAbis](#) del presente Acuerdo en relación con las búsquedas internacionales suplementarias;

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

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

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

vi) modificar las indicaciones contenidas en el Anexo E 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) respecto de una modificación del Anexo Abis al efecto de que la Administración dejará de efectuar búsquedas internacionales suplementarias, hayan transcurrido al menos seis meses para esa fecha desde la fecha en que la Oficina Internacional reciba la notificación, y

ii) respecto de cualquier modificación en la moneda o en el importe de tasas o derechos contenidos en el Anexo C, respecto de toda adición de nuevas tasas o derechos o de toda modificación en las condiciones del reembolso o reducción de las tasas según conste en el Anexo C, hayan transcurrido al menos dos meses para esa fecha desde de la fecha en que la Oficina Internacional reciba la notificación.

[COMENTARIO 1: Las palabras “Administración” y “PARTE” se han puesto entre corchetes ya que, en virtud de los acuerdos vigentes, la potestad para modificar los Anexos por medio de un acuerdo con la Oficina Internacional o unilateralmente notificándolo a la Oficina Internacional, según lo previsto en el Artículo 11.2) y 3), reside en la Administración (en el caso de todos los acuerdos excepto uno) o en la Parte que ha suscrito el acuerdo (en el caso de un acuerdo).]

[COMENTARIO 2: Se propone contemplar la posibilidad de que una Administración modifique el Anexo Abis mediante una notificación a la Oficina Internacional al efecto de que la Administración dejará de ofrecer búsquedas internacionales suplementarias a partir de determinada fecha, habiendo transcurrido al menos seis meses para esa fecha desde la fecha en que el director general reciba dicha notificación.]

Artículo 12 Rescisión del Acuerdo

1) El presente Acuerdo podrá ser rescindido antes del 31 de diciembre de ~~2017~~2027:

i) si la Administración 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 a la Administración 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 periodo superior o que ambas partes decidan un periodo más breve.

[COMENTARIO: En varios de los acuerdos vigentes, la parte signataria es la misma que la Administración y se utiliza el término “Administración” en el Artículo 12 en lugar del nombre de

la parte signataria. En aras de la coherencia, se propone hacer referencia, en los nuevos acuerdos, al nombre de la parte en todos los casos.]

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

Hecho en GINEBRA, el FECHA, en XX originales en [*idioma(s)*].

Por la PARTE:

Por la Oficina Internacional de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual:

...

Francis Gurry
Director general
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): ...

[a reserva de las condiciones siguientes: ...]

en lo concerniente al Artículo 3.2): [cuando la Administración [o una Oficina de propiedad industrial de un Estado parte en el Convenio sobre la Patente Europea] haya preparado el informe de búsqueda internacional,] ...

[a reserva de las condiciones siguientes: ...]

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.

[COMENTARIO 1: Como sucede actualmente, el texto que figura entre corchetes al inicio de la referencia al Artículo 3.2) autoriza a la Administración a limitar su competencia en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional a las solicitudes internacionales respecto de las que la Administración (o, en el caso de la Oficina Europea de Patentes, la Administración misma o una Oficina de P.I. de un Estado Contratante del Convenio sobre la Patente Europea) haya preparado el informe de búsqueda internacional].

[COMENTARIO 2: El texto entre corchetes que añade otras condiciones se utilizará cuando una Oficina haya aplicado otras limitaciones, como las relativas a los números máximos o a alguna materia, por ejemplo, los acuerdos que atañen a la Oficina de Patentes de Israel y a la Oficina Japonesa de Patentes en su capacidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional respecto de las solicitudes presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos actuando en calidad de Oficina receptora, véase <http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-and-jpo-announce-patent-cooperation-treaty-agreement> y http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/notices/ilpo_isa-ipea.pdf]

[COMENTARIO 3: Cabe utilizar las siguientes opciones para especificar los Estados respecto de los que es competente la Administración:

OPCIÓN A: “cualquier Estado Contratante”.

(Deberá elegir la opción A la Administración que esté dispuesta a actuar en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y/o Administración encargada del examen preliminar internacional respecto de las solicitudes presentadas ante cualquier Oficina receptora de un Estado Contratante del PCT o que actúe en nombre de dicho Estado. El texto propuesto difiere del presente texto de los acuerdos para esas Administraciones, en el que no se especifica ningún Estado en el Anexo A: véase el texto adjunto que figura tachado entre corchetes).

OPCIÓN B: “cualquier Estado Contratante de conformidad con las obligaciones de ... en el marco de la Organización Europea de Patentes”.

(Deberán escoger la opción B la mayoría de las Administraciones de los Estados parte en el Convenio sobre la Patente Europea. En el caso de esas Administraciones, se propone que no se especifiquen los nombres de los Estados que entren dentro de la definición más amplia que se ha propuesto.)

OPCIÓN C: “[indicación de una lista exhaustiva de Estados por nombre y/o definición]”.

(En el caso de la opción C, la definición puede guardar relación con la ubicación geográfica (por ejemplo, “cualquier Estado de la región de América Latina y el Caribe”) o con la clasificación de un Estado en calidad de país en desarrollo o país menos adelantado (por ejemplo, “cualquier Estado que sea considerado país en desarrollo de conformidad con ...[una práctica establecida definida]).]

[COMENTARIO 4: Se propone aclarar el procedimiento para que una Oficina receptora de un Estado, o que actué en nombre de dicho Estado, respecto de la que una Administración especifique en este Anexo que es competente, especifique la Administración que actuará en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y/o Administración encargada del examen preliminar internacional.]

[COMENTARIO 5: Al especificar los Estados, se propone evitar términos como “y cualquier Estado que especifique la Administración”, “mediante acuerdo” o “siempre y cuando se haya suscrito un acuerdo entre el Estado”. Esa clase de redacción carece de claridad puesto que implica que la Administración podría actuar en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y/o Administración encargada del examen preliminar internacional respecto de Estados distintos de los definidos en el Anexo A. Tampoco resulta claro declarar que es necesario un acuerdo entre la Oficina receptora y la Administración, puesto que de esta manera se podría facultar a la Administración para decidir que no suscribe dicho acuerdo con la Oficina receptora de un Estado especificado en el presente Anexo (independientemente de que se especifique de manera individual o como parte de una definición colectiva).]

ii)} aceptará los siguientes idiomas:

...

[COMENTARIO: Como sucede actualmente, la Administración podrá seguir especificando los idiomas en que acepta las solicitudes internacionales, incluidos distintos idiomas en función de la Oficina receptora ante la que se haya presentado la solicitud internacional].

~~{~~Anexo E [Abis](#)
Búsqueda internacional suplementaria:
Documentación; limitaciones y condiciones}

[\[La Administración no efectúa búsquedas de tipo internacional.\]](#)

[\[La Administración efectúa búsquedas de tipo internacional de la manera siguiente:](#)

[... \]](#)

[COMENTARIO: La Administración especificará si efectúa o no búsquedas internacionales suplementarias. Esta declaración irá seguida de la documentación y las limitaciones y

condiciones para las Administraciones que ofrezcan búsquedas internacionales suplementarias, similares al contenido que figura actualmente en el Anexo E. Las Administraciones que ofrecen búsquedas internacionales suplementarias tienen un texto distinto en ese Anexo. Sin embargo, no se propone armonizar más estrechamente las disposiciones en esta etapa.]

Anexo B
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 [nombre de la legislación nacional de patentes y del país] [Convenio sobre la Patente Europea]] [ninguna]].

[COMENTARIO: No obstante las exclusiones previstas en las Reglas 39.1 y 67.1, en las solicitudes internacionales de patente casi todas las Administraciones buscan o examinan materia que buscarán o examinarán en las solicitudes nacionales o regionales de patente. Cuando sea ese el caso, se propone utilizar el texto normalizado expuesto más arriba, insertando los nombres de la legislación nacional aplicable y del país o países o del “Convenio sobre la Patente Europea”, según proceda. Si no existe materia estipulada en las Reglas 39.1 y 67.1 que sea buscada o examinada por una Administración internacional, la Administración deberá indicar simplemente “ninguna”.]

Anexo C
Tasas y derechos

Parte I. Tabla de tasas y derechos

Tipo de tasa o derechos	Importe (moneda)
Tasa de búsqueda (Regla 16.1.a))	...
Tasa adicional (Regla 40.2.a))	...
[Tasas de búsqueda suplementaria (Regla 45bis.3.a))	...]
Tasa de examen preliminar (Regla 58.1.b))	...
[Tasa por pago tardío de examen preliminar	importe según lo indicado en la Regla 58bis.2]
Tasa adicional (Regla 68.3.a))	...
[Tasa de protesta (Reglas 40.2.e) y 68.3.e))	...]
[Tasa por entrega tardía de listas de secuencias (Regla 13ter.1.c))	...]
Costo de copias (Reglas 44.3.b), 71.2.b) y 94.2)	...

[COMENTARIO: Las tasas que figuran entre corchetes son facultativas y no todas las Administraciones las cobran. Se utilizan notas a pie de página cuando se ofrecen descuentos a los solicitantes de algunos países, sobre todo de países en desarrollo y/o países menos adelantados. En dos acuerdos vigentes también se incluyen notas a pie de página para indicar que el importe de la tasa de búsqueda se fija en forma de importe equivalente al importe en euros de la tasa de búsqueda pagadera a la Oficina Europea de Patentes en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, modificada de vez en cuando de conformidad con las Directivas establecidas en virtud de la Regla 16.1.d).]

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 necesidad, 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 [realizada por la Administración o de una solicitud cuya prioridad se reivindica respecto de la solicitud internacional], reembolsará el ... % del importe de la tasa de búsqueda que se haya pagado [a petición del solicitante], [en función de la medida en que la Administración se beneficie de esa búsqueda anterior].

[COMENTARIO: Existen notables diferencias en los acuerdos vigentes en la redacción de las disposiciones relativa al reembolso de la tasa de búsqueda cuando la Administración se beneficie de los resultados de una búsqueda anterior; en el acuerdo de una Administración no figura dicha disposición. Aunque una Administración podrá determinar el importe del reembolso y las condiciones para dicho reembolso, conviene que las Administraciones consideren las posibilidades de lograr una mayor coherencia entre los distintos acuerdos en la redacción de esta disposición. El texto que figura anteriormente se basa en la redacción utilizada más corrientemente en los acuerdos vigentes, y se indican entre corchetes las partes facultativas.]

4) En los casos previstos en la Regla 58.3, la cantidad pagada de la tasa de examen preliminar será reembolsada íntegramente.

[COMENTARIO: En los acuerdos vigentes de la mayoría de las Administraciones figura esta disposición general que abarca el caso en el que se ha considerado que no se ha presentado la solicitud de examen preliminar internacional. En el acuerdo de una Administración se contempla el reembolso íntegro, pero se enumeran las disposiciones pertinentes (Reglas 54.4, 54bis.1.b), 58bis.1.b) y 60.1.c)). En los acuerdos de dos Administraciones se ofrece el reembolso íntegro salvo en el caso de la Regla 60.1.c), en el que se ofrece el reembolso íntegro menos el importe de la tasa de transmisión.]

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.

[COMENTARIO: La mayoría de las Administraciones tienen previsto el reembolso íntegro de la tasa de examen preliminar cuando se retire la solicitud internacional o la solicitud de examen preliminar internacional antes del inicio del examen preliminar internacional. Dos

Administraciones ofrecen un reembolso del 75% de la tasa de examen preliminar. Una Administración ofrece el reembolso íntegro menos una tasa de tramitación equivalente a la tasa de tramitación prevista en la Regla 14.1.b).]

[6] La Administración reembolsará el importe de la tasa de búsqueda suplementaria si, antes de que haya iniciado la búsqueda internacional suplementaria conforme a lo dispuesto en la Regla 45bis.5.a), se considera que no se ha presentado la petición de búsqueda suplementaria conforme a lo dispuesto en la Regla 45bis.5.g).]

[COMENTARIO: Todas menos una de las Administraciones que ofrecen la búsqueda internacional suplementaria tienen previsto este reembolso.]

[7] La Administración reembolsará el importe de la tasa de búsqueda suplementaria si, después de que se reciban los documentos mencionados en la Regla 45bis.4.e)i) a iv), pero antes de que haya iniciado la búsqueda internacional suplementaria conforme a lo dispuesto en la Regla 45bis.5.a), se le notifica la retirada de la solicitud internacional o de petición de búsqueda suplementaria.]

[COMENTARIO 1: Tres Administraciones que ofrecen la búsqueda internacional suplementaria tienen previsto este reembolso.]

[COMENTARIO 2: En el acuerdo de una Administración también figura una disposición que le permite abstenerse de reembolsar la tasa de búsqueda y la tasa de examen preliminar en algunas situaciones en las que dicho reembolso no sea compatible con la legislación nacional aplicable.]

Anexo Cbis Clasificación

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

[COMENTARIO: Las Administraciones que deseen hacer uso de una clasificación nacional de patentes además de la Clasificación Internacional de Patentes especificarán el sistema de clasificación en este Anexo.]

Anexo D Idiomas para la correspondencia

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

...

[señalando que el idioma para la correspondencia será el idioma en que se presenta o al que se traduce la solicitud internacional, según sea el caso.]

[dependiendo del idioma en que se presente o al que se traduzca la solicitud internacional.]

[COMENTARIO: En el caso de las Administraciones que tramiten solicitudes internacionales en más de un idioma, los acuerdos contendrán varias variantes, por lo general en el sentido de una de las dos opciones que figuran anteriormente entre corchetes. En la mayoría de los casos, se exige que sea el mismo idioma que el idioma en que se ha presentado la solicitud internacional o al cual se ha traducido la solicitud, cuando proceda. Algunas Administraciones también ofrecen la opción de tramitar la correspondencia en los "principales" idiomas de la

Administración, independientemente del idioma de presentación o traducción. Cabe señalar otras opciones como la de que la respuesta a un asunto concreto de la correspondencia se efectuará en el idioma de la correspondencia (dando por supuesto que figura entre las opciones enumeradas) independientemente del idioma de la solicitud internacional.].

Anexo E
Tipo de búsqueda internacional

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

[La Administración no efectúa búsquedas de tipo internacional.]

[La Administración efectúa búsquedas de tipo internacional de la manera siguiente:

...]

[Fin del Anexo y del documento]