

## **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)** **Grupo de Trabajo**

**Undécima reunión**  
**Ginebra, 18 a 22 de junio de 2018**

### **DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LAS OFICINAS DESIGNADAS O ELEGIDAS**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **RESUMEN**

1. En el presente documento se propone modificar el Reglamento del PCT para que los Estados contratantes puedan delegar las funciones de las Oficinas designadas o elegidas en la Oficina de cualquier otro Estado contratante o en una organización intergubernamental.

#### **ANTECEDENTES**

2. En ocasiones, algunos Estados contratantes han manifestado su preferencia por que el Sistema del PCT sea más flexible, de suerte que establezca expresamente que los Estados contratantes que no son Estados miembros de un tratado regional de patentes puedan “cerrar la vía nacional” delegando las funciones de la Oficina designada o elegida en la Oficina de otro Estado contratante o en una organización intergubernamental. En tal caso, los solicitantes ya no podrían iniciar la fase nacional directamente ante la Oficina nacional del Estado contratante que delegara tales funciones. En su lugar, la protección por patente con respecto a ese Estado solo podría obtenerse por conducto de la Oficina o la organización intergubernamental en que se hubieran delegado las funciones de la Oficina designada o elegida, una vez que dicha Oficina u organización intergubernamental hubiera concedido una patente. En tal circunstancia, la patente concedida tendría efecto también en el Estado contratante que hubiera delegado las funciones de su Oficina designada o elegida con arreglo a un acuerdo bilateral entre ese Estado y el Estado contratante de la Oficina o la organización intergubernamental en que se hubieran delegado las funciones de la Oficina designada o elegida.

3. En opinión de la Oficina Internacional, el actual marco jurídico del PCT establece que un Estado solo podrá “cerrar la vía nacional” si el Estado es también parte en un tratado regional de patentes en el sentido que figura en el Artículo 45.1). En los casos en que un Estado de ese tipo cierra la vía nacional, la Oficina regional cumple las funciones de la Oficina designada o elegida competente de conformidad con el Artículo 2.xiii) y xiv), de manera que los solicitantes pueden obtener protección en ese Estado mediante la vía regional del PCT en virtud del Artículo 4.1)ii) y del Artículo 45.2)<sup>1</sup>. Actualmente el Tratado del PCT no contiene ninguna disposición que permita expresamente que un Estado que no sea parte en un tratado regional de patentes cierre la vía nacional por ese medio.

4. La Oficina Internacional reconoce que, en algunos casos, a los Estados contratantes que no son Estados miembros de un tratado regional de patentes les resultaría conveniente delegar algunas o todas las funciones PCT que normalmente cumplen sus Oficinas nacionales, en particular, por motivos, entre otros, de eficiencia, economía y capacidad. A ese respecto, la Regla 19.1.b) establece expresamente que un Estado contratante podrá delegar las funciones de su Oficina receptora en la Oficina de otro Estado contratante o en una organización intergubernamental. Actualmente, se han acogido a dicha posibilidad 37 Estados contratantes, delegando las funciones de la Oficina receptora, con arreglo a un acuerdo bilateral, en la Oficina de otro Estado contratante o en una organización internacional, incluida la Oficina Internacional.<sup>2</sup>

## PROPUESTA

5. Se propone modificar el Reglamento como consta en el Anexo del presente documento mediante la adición de una nueva Regla (Regla 50*bis*), que permitirá expresamente que un Estado contratante delegue las funciones de su Oficina designada en la Oficina nacional de cualquier otro Estado contratante o en toda organización intergubernamental. Se propone además modificar la Regla 76.5 a fin de que la nueva Regla 50*bis* propuesta sea aplicable también a las funciones de la Oficina elegida.

6. Al aceptar que se deleguen las funciones de las Oficinas designadas o elegidas, la Oficina o la organización intergubernamental en que se hayan delegado dichas funciones asumirá todos los derechos y obligaciones con respecto al Estado contratante que delega dichas funciones que haya sido designado o elegido en una solicitud internacional, y tendrá que desempeñar todas las funciones delegadas con arreglo a lo dispuesto en el PCT.

7. En virtud de la nueva Regla 50*bis* propuesta, el Estado contratante que delegue las funciones de su Oficina designada o elegida deberá notificar a la Oficina Internacional todo acuerdo de “delegación”; ulteriormente, la Oficina Internacional publicará sin dilación dicha notificación en la Gaceta (y también reflejará dicha información en la *Guía del solicitante del PCT*).

8. *Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre la propuesta de modificación del Reglamento que consta en el Anexo del presente documento.*

[Siguen los Anexos]

---

<sup>1</sup> Para consultar la lista de Estados respecto de los que puede obtenerse únicamente una patente regional, véase [http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg\\_des.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html).

<sup>2</sup> Véase el Anexo C de la Guía del solicitante del PCT en <http://www.wipo.int/pct/es/appguide/index.jsp>.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT<sup>3</sup>

ÍNDICE

Regla 50 <i>bis</i> Funciones de las Oficinas designadas.....	2
50 <i>bis</i> .1 <i>Delegación de las funciones de las Oficinas designadas</i> .....	2
Regla 76 Traducción del documento de prioridad; aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas.....	3
76.1 a 76.4 [Sin cambios].....	3
76.5 <i>Aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas</i> .....	3

---

<sup>3</sup> El texto que se propone añadir aparece subrayado mientras que el que se propone suprimir aparece tachado.

**Regla 50bis**

**Funciones de las Oficinas designadas**

50bis.1 Delegación de las funciones de las Oficinas designadas

a) Un Estado contratante podrá acordar con otro Estado contratante o con cualquier organización intergubernamental que la Oficina nacional de ese último Estado o la organización intergubernamental actuará en lugar de la Oficina nacional del primer Estado, a todos o a algunos efectos, como Oficina designada con respecto a las solicitudes internacionales en que haya sido designado el primer Estado.

b) El Estado contratante que delegue las funciones de su Oficina designada en la Oficina nacional de otro Estado contratante o en una organización intergubernamental notificará sin dilación a la Oficina Internacional todo acuerdo establecido conforme a lo previsto en el párrafo

a). La Oficina Internacional publicará dicha notificación en la Gaceta sin dilación.

## Regla 76

### Traducción del documento de prioridad;

#### Aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas

76.1 a 76.4 [Sin cambios]

76.5 *Aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas*

Las Reglas 13<sup>ter</sup>.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49<sup>bis</sup>, 49<sup>ter</sup>, [50<sup>bis</sup>](#) y 51<sup>bis</sup> serán aplicables, con la salvedad de que:

i) [Sin cambios] toda referencia que se haga en las mismas a la Oficina designada o al Estado designado se entenderá como una referencia a la Oficina elegida o al Estado elegido, respectivamente;

ii) a v) [Sin cambios]

[Fin del Anexo y del documento]