

Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

**Duodécima reunión
Ginebra, 11 a 14 de junio de 2019**

DESIGNACIÓN COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONALES (ISA/IPEA) Y DECLARACIÓN DE LAS OFICINAS RECEPTORAS EN CALIDAD DE ISA/IPEA COMPETENTES

Documento preparado por la India

1. La Oficina de Patentes de la India presentó una propuesta acerca de este tema (PCT/MIA/26/12) en la vigesimosexta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales (MIA), celebrada en El Cairo (Egipto) en febrero de 2019.

2. Los debates sobre la propuesta presentada en la vigesimosexta sesión de la Reunión de las Administraciones internacionales del PCT se resumen en los párrafos 47 a 53 del resumen de la presidencia (PCT/MIA/26/13, que se reproduce en el Anexo del documento PCT/WG/12/2), según se refleja a continuación.

“47. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/26/12.

48. La Oficina de Patentes de la India indicó que la propuesta del documento tiene por fin incrementar la accesibilidad y la utilidad de los servicios del PCT para los solicitantes. De acuerdo con la práctica actual, a todas las oficinas que solicitan la designación se les aplican los mismos requisitos y el mismo procedimiento de designación como Administración internacional. Además, cada Oficina receptora (RO) especifica las Administraciones encargadas de la búsqueda y el examen preliminar competentes para la búsqueda y examen de las solicitudes internacionales presentadas ante dicha Oficina. Esto se aplica a las solicitudes internacionales que son presentadas en la Oficina Internacional como RO por parte de sus nacionales o residentes. Por lo tanto, el solicitante solo puede elegir aquellas ISA e IPEA declaradas competentes por las Oficinas receptoras del país de residencia o nacionalidad del solicitante.

49. La Oficina de Patentes de la India añadió además que, con el mecanismo actual, no es posible que cualquier solicitante de un Estado miembro utilice los servicios ofrecidos por todas las Administraciones internacionales que prestan los servicios. En el caso de varios solicitantes de diferentes países, los solicitantes tienen más opciones ya que pueden escoger una ISA/IPEA si al menos a uno de los solicitantes le está permitido escoger la oficina como ISA/IPEA. Por lo tanto, no se ofrecen las mismas opciones a todos los solicitantes. Para que el Sistema del PCT sea más eficiente y accesible, la Oficina propuso que todos los solicitantes tengan las mismas oportunidades para hacer uso del sistema. No es posible que, por la falta de acuerdos bilaterales, se limiten las opciones. Si se simplifica el procedimiento y se ofrecen más opciones a los solicitantes, el Sistema del PCT facilitará la labor de los solicitantes. De esta manera se alentará a más solicitantes a utilizar el Sistema del PCT.

50. Por lo tanto, propuso que todas las Administraciones consideren realizar cambios en el actual mecanismo para que las Administraciones internacionales puedan actuar para todos los Estados. En última instancia, la fase de declaración como ISA/IPEA competente por parte de las Oficinas receptoras de cada uno de los Estados miembros del PCT podría eliminarse de modo que los solicitantes que sean nacionales o residentes de cualquiera de los Estados miembros del PCT puedan elegir cualquiera de las Administraciones internacionales como ISA para sus solicitudes internacionales. En cuanto a la elección de IPEA, esta puede basarse en qué Administración se elija como ISA para la solicitud, si se aplica dicha condición a la IPEA.

51. Concluyó declarando que esta propuesta puede aplicarse sin realizar ningún cambio en el Tratado y el Reglamento, si todas las Oficinas receptoras declaran competentes a todas las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales. Entre los obstáculos técnicos que plantea la aplicación de esta propuesta destacan los acuerdos de las Oficinas receptoras para la transmisión de las tasas de búsqueda y las copias para la búsqueda a las ISA. Propuso que, hasta que entren en vigor tales acuerdos, tanto directamente entre oficinas como por conducto de la Oficina Internacional, para empezar, los solicitantes que presenten solicitudes internacionales por conducto de la Oficina Internacional como Oficina receptora (RO/IB) puedan elegir como ISA/IPEA a cualquiera de las Administraciones internacionales. Una vez que las Administraciones lleguen a un acuerdo inicial sobre la propuesta, se podrán elaborar las modalidades detalladas a ese respecto.

52. Las Administraciones indicaron que no han tenido tiempo suficiente para preparar respuestas formales a las propuestas que figuran en el documento. Entre otras consideraciones preliminares se indicó que permitir una elección totalmente libre de la Administración encargada de la búsqueda internacional plantea dificultades técnicas y jurídicas, como la eficaz transmisión de las copias para la búsqueda entre pares de Oficinas que no dispongan de eSearchCopy, la necesidad de traducciones y la necesidad de modificar leyes nacionales o disposiciones de otros acuerdos internacionales. Se observó que muchos solicitantes ya disfrutaban de algunos de los beneficios que se ofrecen en virtud de las opciones de las que disponen los cosolicitantes de nacionalidad o residencia diferente.

53. La Reunión invitó a la Oficina Internacional a abrir una sección en el foro electrónico del Subgrupo encargado de la Calidad para debatir sobre las cuestiones derivadas de las propuestas que figuran en el documento”.

3. En consecuencia, el 15 de marzo de 2019, la Oficina Internacional creó una página de debate en el foro electrónico del Subgrupo encargado de la Calidad e invitó a todas las Administraciones a formular comentarios al respecto antes del 15 de abril de 2019. Hasta el

momento, solo ha formulado observaciones una Administración, sobre la necesidad de explicar en detalle los antecedentes de la propuesta.

4. Se presentan a la consideración del Grupo de Trabajo del PCT las razones y ventajas siguientes, algunas de las cuales se repiten en la propuesta:

- Con arreglo al mecanismo actual, una vez que la Asamblea del PCT designa una Oficina como Administración internacional, en la práctica los solicitantes que sean nacionales o residentes de un Estado miembro del PCT no pueden escoger la Administración en calidad de ISA/IPEA para sus solicitudes internacionales. Mediante la declaración de ISA/IPEA competente por las Oficinas receptoras de cada uno de los Estados miembros se añade otra etapa de reconocimiento bilateral por cada uno de los Estados miembros. Esto deja sin efecto el reconocimiento o la designación que ya se obtuvo a raíz del procedimiento debido en el que todos los Estados miembros participaron en la toma de decisiones. No ha de limitarse la cooperación multilateral en el marco del PCT debido a la falta de acuerdos bilaterales.
- En el contexto mundial actual, las empresas tienen carácter transnacional y múltiples asociados en materia de investigación, producción, comercialización, etcétera. La necesidad de patentar una invención y la elección de una ISA/IPEA son decisiones que los solicitantes toman basándose en diversos factores. En el caso de varios solicitantes de diferentes países, los solicitantes tienen más opciones, ya que pueden escoger una ISA/IPEA si al menos a uno de los solicitantes le está permitido escoger la oficina en calidad de ISA/IPEA. Por lo tanto, no se ofrecen las mismas opciones a todos los solicitantes y existe la necesidad de adaptar las normas a un mundo en transformación.
- En calidad de tratado multilateral, el Sistema del PCT permite actualmente a los solicitantes designar o elegir cualquiera de los Estados miembros durante la fase nacional. Si los solicitantes pudieran elegir cualquiera de las Administraciones internacionales en calidad de ISA/IPEA, se intensificaría la cooperación entre las Administraciones internacionales, ya que se reconocerían los servicios ofrecidos por otras Administraciones y todos los Estados miembros reconocerían por igual los servicios ofrecidos por todas las Administraciones internacionales.
- Si se simplifica el procedimiento y se ofrecen más opciones a los solicitantes, el Sistema del PCT facilitará la labor de los solicitantes. De esta manera se alentará a más solicitantes a utilizar el Sistema del PCT.

5. La Oficina de Patentes de la India propone que, en primer lugar, se permita a los solicitantes que presentan solicitudes internacionales por conducto de la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora elegir cualquiera de las Administraciones internacionales en calidad de ISA/IPEA. Se sugiere esta medida porque ya existen mecanismos de transmisión de las tasas y los documentos entre las distintas oficinas y la Oficina Internacional. Se propone además que el mecanismo pueda ampliarse progresivamente a otras Oficinas receptoras.

6. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota de los detalles de la propuesta y a formular observaciones sobre el modo de proceder que se propone en el párrafo 5.

[Fin del documento]