

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

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

### **INFORME**

*aprobado por el Grupo de Trabajo*

1. El Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes celebró su duodécima reunión en Ginebra del 11 al 14 de junio de 2019.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes miembros del Grupo de Trabajo: i) los siguientes Estados miembros de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT): Argelia, Alemania, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Belarús, Chile, China, Colombia, Dinamarca, el Brasil, el Canadá, el Japón, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Israel, Italia, Kuwait, la Arabia Saudita, Malasia, México, Mongolia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Islámica del Irán, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Viet Nam, Zimbabwe (60); e ii) las siguientes organizaciones intergubernamentales: la Oficina Europea de Patentes (OEP), el Instituto Nórdico de Patentes (NPI), el Instituto de Patentes de Visegrado (VPI) (3).
3. Participaron en calidad de observador los siguientes Estados miembros de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París): Guyana, Jamaica, Pakistán (3).
4. Estuvieron representadas en calidad de observador las organizaciones intergubernamentales siguientes: Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG), Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (3).

5. Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes: Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI), Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (IAA), *International Institute for Intellectual Property Management* (I3PM), *Union of European Practitioners in Industrial Property* (UNION-IP) (6).
6. Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones nacionales no gubernamentales siguientes: *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) (2).
7. La lista de participantes consta en el Anexo II.

## APERTURA DE LA REUNIÓN

8. El Sr. Claus Matthes, director principal del Departamento de Asuntos Jurídicos e Internacionales del PCT, Sector de Patentes y Tecnología, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del director general de la OMPI. El Sr. Michael Richardson (OMPI) desempeñó las funciones de secretario del Grupo de Trabajo.
9. El Sr. Matthes informó sobre el rendimiento del PCT en 2018. El PCT, que se encuentra en su cuadragésimo año de actividad, ha vuelto a tener un ejercicio muy exitoso, confirmándose así su función de nodo central del sistema internacional de patentes y consolidándose como la principal opción de los innovadores que buscan una protección mediante patente a nivel mundial. En 2018, el número de solicitudes internacionales aumentó un 3,9%, hasta 253.000. Es el noveno año consecutivo de crecimiento y la primera vez que se ha superado la cifra de más de un cuarto de millón de solicitudes presentadas en un solo año. De hecho, en 2018 se han presentado más solicitudes que en el conjunto de los primeros 15 años del PCT. El Sr. Matthes felicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas que, el 20 de mayo de 2019, comenzó su actividad como vigesimotercera Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, y le deseó lo mejor en su nueva función. En lo que atañe a las cifras clave para 2018, además del aumento del número total de solicitudes internacionales presentadas, las solicitudes PCT se presentaron en un número récord de 127 países diferentes, uno más que en 2017. También se registraron más de 54.000 solicitantes diferentes, un aumento del 3,8% respecto al año anterior. Además, se registró un mayor número de inventoras; en el 32,6% de todas las solicitudes internacionales se nombra al menos a una inventora y, actualmente, el 17,1% de los inventores nombrados en las solicitudes PCT son mujeres. El principal país de origen de los solicitantes sigue siendo los Estados Unidos de América, con aproximadamente 56.142 solicitudes, seguido por China, donde se presentaron un 9,1% más de solicitudes que en 2017, sumando un total de 53.345, una tasa de crecimiento significativa pero menor que la de los últimos años. Los solicitantes del Japón se sitúan en tercer lugar con 49.702 solicitudes internacionales, casi dos veces y media más que las solicitudes procedentes de Alemania que, con 19.883 solicitantes, ocupan el cuarto lugar. En lo que atañe a las entradas en la fase nacional, después de una ligera disminución en 2016, los números repuntaron nuevamente, llegando en 2017 a aproximadamente 630.000 entradas en la fase nacional, un 2,3% más. La “cuota de mercado” de las entradas en la fase nacional del PCT en las solicitudes de patentes de no residentes de todo el mundo (en comparación con las solicitudes presentadas directamente según el Convenio de París) aumentó en un punto porcentual al 57,3% en 2017, una cifra muy similar a la cuota de mercado que el PCT tenía dos años antes, en 2015, tras la caída de 2016.
10. El Sr. Matthes continuó refiriéndose al extenso orden del día de la sesión, que, como en años anteriores, es un indicador positivo de la buena salud del sistema y de su importancia para las partes interesadas. En varios documentos se proponen cambios en el marco jurídico con el fin de proporcionar más salvaguardias a los solicitantes, como en el caso de elementos y partes presentados por error (algo que el Grupo de Trabajo ha estado debatiendo durante los

últimos siete años), la indisponibilidad de los servicios de comunicación electrónica en las oficinas y los casos de errores en el formulario del petitorio. Hay una serie de puntos del orden del día relacionados con las tasas del PCT. Salvo el documento sobre la compensación por saldos netos de las tasas del PCT, los demás puntos del orden del día relacionados con las tasas tratan del importante tema del “costo y la accesibilidad” al Sistema del PCT por parte de ciertos grupos de solicitantes. En primer lugar, se plantea la cuestión de una actualización de las listas de Estados cuyos solicitantes reúnen los criterios para beneficiarse de las reducciones de tasas según la tabla de tasas, así como el examen de los criterios de concesión de dichas reducciones, que debe realizarse cada cinco años. En segundo lugar, se ha invitado al Grupo de Trabajo a seguir debatiendo sobre la propuesta del Brasil de ofrecer reducciones de tasas a universidades de países en desarrollo y desarrollados, según los dos documentos preparados por la Oficina Internacional. En el primero de ellos se resumen los comentarios recibidos en respuesta a una Circular que la Oficina Internacional ha emitido, a modo de consulta, sobre varias cuestiones relacionadas con la propuesta del Brasil. El segundo aborda algunas de las cuestiones de aplicación, incluida una propuesta concreta de una posible modificación de la tabla de tasas del PCT, en caso de que se acuerde introducir reducciones de tasas para las universidades. Otros puntos del orden del día están relacionados, en general, con la voluntad común de mejorar el objetivo de cooperación del Tratado que constituye la base del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Se trata, entre otros, de la propuesta de Singapur de mejorar el acceso de las oficinas nacionales a ciertos documentos que se conservan en el archivo de la Administración encargada del examen preliminar internacional, lo que podría ser positivo para los examinadores en los procedimientos de la fase nacional, y la propuesta de la India de ampliar las opciones para los solicitantes en lo relativo a las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales. Otros puntos del orden del día, como el documento sobre los servicios del PCT por Internet y el documento sobre la comunicación electrónica entre los solicitantes y las Oficinas, se centran en cómo podríamos utilizar el entorno digital para fomentar la cooperación entre las Oficinas, la Oficina Internacional y los usuarios del Sistema del PCT. Por último, hay varios puntos del orden del día relacionados con la asistencia técnica a los solicitantes y las Oficinas de los países en desarrollo y los menos adelantados que, en conjunto, constituyen la mayoría de los Estados contratantes del PCT: una actualización sobre las actividades de asistencia técnica prestadas en 2018 y 2019 hasta la fecha; una introducción del Programa de Asistencia a Inventores (por la División de Derecho de Patentes de la Oficina Internacional); y dos puntos relacionados con la formación de examinadores.

## **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES**

11. El Grupo de Trabajo eligió por unanimidad al Sr. Victor Portelli (Australia) presidente y al Sr. Reza Dehghani (República Islámica del Irán) vicepresidente de la reunión. No hubo candidaturas para un segundo vicepresidente.

## **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

12. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día revisado propuesto en el documento PCT/WG/12/1 Prov. 2.

## **ESTADÍSTICAS DEL PCT**

13. El Grupo de Trabajo tomó nota de una ponencia presentada por la Oficina Internacional sobre las estadísticas más recientes del PCT.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>En el sitio web de la OMPI se puede consultar la presentación:  
[https://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=438415](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438415).

## REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: INFORME DE LA VIGESIMOSEXTA SESIÓN

14. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/2.

15. La delegación del Reino Unido señaló que acoge con satisfacción que prosigan los debates del Subgrupo encargado de la Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales; como medio eficaz de aumentar la calidad, las Oficinas deben compartir información y mejores prácticas en materia de gestión de la calidad. Si bien las limitaciones de TI impiden que la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) comparta sus estrategias de búsqueda, la delegación reconoció la importancia de esta práctica y expresó su interés en participar en cualquier encuesta futura sobre esta cuestión. Además, considera fundamental para aumentar la calidad que las Oficinas nacionales puedan proporcionar información sobre la labor en la fase internacional. A este respecto, la UKIPO ha iniciado un programa piloto de pequeña escala con IP Australia y la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual para proporcionar información en calidad de Oficina designada sobre los informes de búsqueda internacional, e invitó a otras Administraciones encargadas de la búsqueda internacional a participar en el proyecto piloto. Dijo que tiene previsto informar sobre el resultado del proyecto piloto en las reuniones ulteriores del Grupo de Trabajo.

16. El Grupo de Trabajo tomó nota del informe de la vigesimosexta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, basado en el Resumen de la presidencia de esa sesión que figura en el documento PCT/MIA/26/13 y que consta en el Anexo del documento PCT/WG/12/2.

### SERVICIOS EN LÍNEA DEL PCT

17. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/10.

18. La delegación del Instituto Nórdico de Patentes (NPI) señaló la extraordinaria fiabilidad del sistema ePCT y subrayó la importancia que tienen los servicios disponibles para la creación de informes en dicho sistema para las Administraciones internacionales más pequeñas. Hizo hincapié en la labor que ha de llevarse a cabo para satisfacer las necesidades funcionales de tales informes, según se describe en el párrafo 19 del documento, incluida la transferencia automática de información relativa a los miembros de la familia a los informes para que puedan reutilizarse los datos equivalentes. Extendió su oferta de seguir colaborando con la Oficina Internacional para prestar asistencia en el desarrollo de dichas funciones, en vista de que serán beneficiosas para otras Administraciones internacionales y, por lo tanto, ayudarán a mejorar el funcionamiento del Sistema del PCT en su conjunto.

19. La delegación de Israel acogió con satisfacción los avances relativos a los servicios del PCT por Internet y dio las gracias a la Oficina Internacional por sus esfuerzos dirigidos a mejorar el sistema. En cuanto a la presentación electrónica de solicitudes a través del sistema ePCT, la Oficina de Patentes de Israel (ILPO) ha notificado que utiliza regularmente el sistema ePCT en su desempeño como Oficina receptora y Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional para visualizar y descargar los documentos. Desde julio de 2016, acepta la presentación de solicitudes internacionales a través del sistema de presentación electrónica ePCT, además del sistema PCT-SAFE. Sin embargo, alrededor del 65% de las solicitudes aún se presentan de forma electrónica ante la ILPO, en calidad de Oficina receptora, mediante el sistema PCT-SAFE, mientras que el 35% restante se presenta por medio del ePCT. Por lo tanto, señaló que, aunque la ILPO, en su calidad de Oficina receptora, acepta el sistema de presentación electrónica ePCT, confía en que la Oficina Internacional continúe manteniendo el sistema PCT-SAFE como medio alternativo de presentación. Además, la ILPO emplea regularmente eSearchCopy en el cumplimiento de sus funciones como Oficina receptora y como Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA), especialmente en lo relativo a la recepción de copias para la búsqueda de las solicitudes internacionales que se presentan ante la Oficina de Patentes y Marcas de los

Estados Unidos de América y la Oficina Internacional, en calidad de Oficinas receptoras. Con respecto al Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI, la ILPO comenzó a operar como Oficina depositante y Oficina con derecho de acceso el 1 de mayo de 2019 tanto para las solicitudes PCT como para las de la vía de París. La ILPO utiliza a diario el sistema de intercambio electrónico de datos del PCT (PCT-EDI) para el intercambio de documentos con la Oficina Internacional y, desde noviembre de 2014, es una Oficina proveedora y una Oficina con derecho de acceso en WIPO CASE (Acceso Centralizado a los Resultados de Búsqueda y el Examen). Con respecto a la labor futura en torno a los servicios del PCT por Internet, solicitó que se otorgue prioridad al desarrollo de los servicios por Internet para el intercambio de información entre las Oficinas de PI y la Oficina Internacional.

20. La delegación de los Estados Unidos de América apoyó la dirección tomada y las prioridades establecidas en el documento e indicó su intención de participar y apoyar a la Oficina Internacional en los servicios del PCT por Internet en la medida en que los recursos lo permitan. Con respecto al DAS, alentó a todas las Oficinas a migrar a dicho sistema porque, de este modo, habrá un único sistema de intercambio y se suprimirá la necesidad de que existan varios acuerdos bilaterales y sistemas de transmisión paralelos para los documentos de prioridad entre Oficinas. Con respecto a WIPO CASE, también alentó a todas las Oficinas a participar, al menos hasta convertirse en una Oficina proveedora, para poner a disposición de las Oficinas el mayor número posible de referencias al estado de la técnica para su búsqueda y examen. Por último, manifestó su inquietud acerca de la posibilidad de que se desactive el sistema PCT-SAFE, ya que los usuarios de su país dependen en gran medida del mismo y cree que la Oficina Internacional debe mantener este servicio al menos en el corto plazo.

21. La delegación de Alemania se mostró satisfecha con el progreso y los resultados logrados en el ámbito de los servicios del PCT por Internet. Señaló que, con respecto a la presentación electrónica de solicitudes PCT, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) ofrece tres posibilidades distintas: el sistema PCT-SAFE, el programa cliente-servidor de presentación de solicitudes por Internet de la OEP y su propio software de presentación basado en la arquitectura cliente-servidor DPMAdirekt, a través del cual recibe el 90% de las solicitudes PCT presentadas por vía electrónica. Por lo tanto, la DPMA está interesada en examinar las posibilidades técnicas de integrar la presentación electrónica de solicitudes a través del sistema ePCT en el software DPMAdirekt, de conformidad con el párrafo 7 del documento. Con respecto al tema de la presentación en formato DOCX, preguntó si está previsto examinar el Anexo F de las Instrucciones Administrativas para permitir el uso de XML con arreglo a la Norma ST.96 de la OMPI, teniendo en cuenta que hace años que no se actualiza la Norma ST.36 de la OMPI, en la que se basa actualmente el citado Anexo. Además, el desarrollo de recursos de XML dentro del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) se centra en la Norma ST.96. Para concluir, dijo que le preocupa el elevado número de mecanismos de conversión DOCX que se están desarrollando actualmente. Desde una perspectiva técnica, este hecho puede generar resultados divergentes e incertidumbre tanto para las Oficinas como para los solicitantes. Por lo tanto, dijo que sería conveniente desarrollar un único mecanismo de conversión DOCX administrado por la OMPI para que lo utilicen todas las Oficinas.

22. La delegación del Japón acogió con beneplácito los progresos realizados y apoyó los esfuerzos encaminados al desarrollo de los servicios del PCT por Internet. Dijo que el sistema eSearchCopy concretamente ha mejorado la eficiencia de las operaciones en la Oficina Japonesa de Patentes y animó a intensificar la participación en dicho sistema.

23. La delegación del Brasil dio las gracias por los servicios del PCT por Internet que presta la Oficina Internacional y declaró que el uso de los servicios electrónicos es fundamental para aumentar la productividad en las Oficinas y para proporcionar un servicio de calidad a los solicitantes. Dijo que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI-BR) utiliza el ePCT desde 2014 y goza de una gran aceptación por parte de los solicitantes. Para finales de 2018, aproximadamente el 70% de las solicitudes internacionales y el 85% de las solicitudes

de examen preliminar internacional se presentaban en su país a través del ePCT. Se mostró a favor de que se continúe trabajando en el ePCT con relación a las mejoras funcionales de las Oficinas, incluida su posible utilización en la entrada en la fase nacional. Observó que el sistema eSearchCopy es útil, ya que facilita el envío y la recepción de copias para la búsqueda. El INPI-Br participa en el sistema eSearchCopy en calidad de Oficina receptora y, como tal, envía copias para la búsqueda tanto a la Oficina Sueca de Patentes y Registro como a la Oficina Austríaca de Patentes y, en calidad de ISA, recibe copias para la búsqueda por parte de las Oficinas receptoras del Perú y Colombia. Asimismo, el 1 de febrero de 2018, el INPI-BR comenzó a utilizar eSearchCopy como Oficina receptora para transmitir copias para la búsqueda a la Oficina Europea de Patentes. Afirmó que el INPI-BR comenzó a participar en el DAS en diciembre de 2017 con resultados positivos y alentó a otras Oficinas a participar para facilitar la transmisión de documentos de prioridad entre las Oficinas. Con respecto a WIPO CASE, dijo que el INPI-BR tiene previsto adherirse como Oficina con derecho de acceso y está debatiendo este asunto con la Oficina Internacional. Además, dijo que reconoce la importancia del XML en el Sistema del PCT, especialmente con respecto a la aplicación de la Norma ST.26 para las listas de secuencias, prioritarias para el INPI-BR.

24. La delegación de la India respaldó y valoró positivamente los últimos esfuerzos e iniciativas con respecto a los servicios del PCT por Internet. Dijo que apoya plenamente los objetivos futuros de abandonar la transferencia de información equivalente a los formularios en papel tradicionales y de avanzar hacia la transferencia del cuerpo de las solicitudes y la correspondencia en forma de datos directamente reutilizables. Afirmó que más del 95% de las solicitudes PCT se presentan en la Oficina de Patentes de la India a través del ePCT. Valoró positivamente las mejoras realizadas en el mecanismo de colaboración del ePCT para las firmas de los solicitantes que carecen de cuentas para acceder a dicho sistema, ya que el citado mecanismo facilita el acceso a los servicios del PCT por Internet. En su calidad de Oficina receptora, la Oficina de Patentes de la India utiliza eSearchCopy para transmitir electrónicamente copias para la búsqueda a las siete ISA que ha especificado para la búsqueda internacional, con excepción de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. También utiliza el PCT-EDI, así como el ePCT, para transmitir documentos a la Oficina Internacional y al ePCT. Como Oficina receptora, la Oficina de Patentes de la India participa en calidad de ISA en el proyecto piloto de compensación por saldos netos con la Oficina Europea de Patentes desde abril de 2018 y, desde agosto del mismo año, con la Oficina Austríaca de Patentes. La Oficina de Patentes de la India se convirtió en Oficina con derecho de acceso al sistema WIPO CASE en 2017, y es Oficina proveedora desde enero de 2018. Con respecto al servicio DAS, la Oficina de Patentes de la India es una de las 22 Oficinas participantes, y comenzó a enviar documentos de prioridad a través de este servicio en mayo de 2018. Con respecto a las prioridades actuales, se mostró de acuerdo con el uso de XML como formato principal para la presentación de solicitudes, así como para la elaboración de informes de búsqueda internacional y opiniones escritas, pero hizo hincapié en que la Oficina Internacional debe proponer un formato estándar para la presentación de solicitudes en XML. Además, la Oficina de Patentes de la India ha confirmado su disposición a transmitir informes y opiniones escritas en formato XML a la Oficina Internacional. Por último, acogió con satisfacción las próximas medidas propuestas para mejorar los servicios del PCT por Internet mencionadas en el documento.

25. La delegación del Canadá apoyó las iniciativas que figuran en el documento y las mejoras que generen eficiencia y ahorro en los costos. La Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) animará a los solicitantes a que dejen de usar el sistema PCT-SAFE en favor del ePCT, con miras a que la CIPO desactive el primero antes de la fecha prevista por la OMPI. Durante muchos años, los solicitantes de su país han tenido la opción de crear con antelación archivos para su presentación electrónica ante la CIPO o ante la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora a través del ePCT, cuyo funcionamiento ha sido siempre correcto. El cumplimiento de la Regla 95, que exige la transmisión de la entrada en la fase nacional a la Oficina Internacional, es altamente prioritaria para la CIPO en el bienio 2019-2020. Por último,

indicó que la CIPO tiene previsto funcionar como, al menos, una Oficina con derecho de acceso al DAS para finales de 2019 una vez que el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) se haya aplicado en su país.

26. La delegación de Chile declaró que aproximadamente el 80% de las solicitudes internacionales presentadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INPI de Chile) en 2018 se realizaron a través del ePCT y dio las gracias a la Oficina Internacional por su apoyo y su esfuerzo para alentar a otras Oficinas de América Latina a utilizar el ePCT. El INPI de Chile participa en eSearchCopy y WIPO CASE, que son de utilidad para acceder a otros documentos.

27. La delegación del Reino Unido informó que la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) está en proceso de examinar las funciones de su Oficina receptora, teniendo debidamente en cuenta la aplicación del ePCT y del servicio eSearchCopy durante el próximo año. Se mostró satisfecha con el aumento del número de Oficinas que participan en el DAS de la OMPI y alentó a otras Oficinas a adherirse con objeto de reducir la cantidad de documentos de prioridad en papel que se transfieren a nivel mundial. Hizo hincapié en la importancia del intercambio de datos estructurados en XML, ya que este formato mejora la calidad y la coherencia de dichos datos y proporciona una rica fuente de los mismos para su uso en los sistemas de búsqueda. Según lo previsto en el párrafo 19.c) del documento, la disponibilidad de informes de búsqueda, opiniones escritas y documentos conexos reducirá la necesidad de volver a introducir los datos, mejorará la calidad y producirá informes y tramitará solicitudes de forma más eficiente. Habida cuenta de estos beneficios, dijo estar especialmente interesada en avanzar la labor relativa a la presentación en formato XML, al aumento de las interacciones automáticas y a los servicios de autenticación federados.

28. La delegación de China observó la mejora continua de los servicios del PCT por Internet y respaldó los esfuerzos de la Oficina Internacional encaminados al fomento de la eficiencia y la utilización de los datos.

29. La delegación de Australia declaró que IP Australia está investigando el uso del ePCT aplicado a sus funciones como Oficina receptora. Expresó su apoyo a priorizar el desarrollo adicional de los servicios por Internet. En particular, hizo hincapié en la importancia del continuo desarrollo de WIPO CASE, tal como se indica en el párrafo 13 del documento, y alentó y apoyó a las Oficinas a que hagan un esfuerzo por adherirse al sistema, especialmente como Oficinas proveedoras. A este respecto, subrayó la importancia de contar con datos estructurados en forma de texto que enriquezcan los datos disponibles a través de la plataforma WIPO CASE y de garantizar que el sistema también sea oportuno y eficiente en el futuro.

30. La delegación de Suecia solicitó que, con respecto a los informes internacionales, se ponga a disposición una guía de usuario genérica que especifique cómo crear documentos XML en sistemas locales que estén fuera del sistema ePCT.

31. La delegación de la República de Corea dio las gracias por el esfuerzo conjugado de la Oficina Internacional en el desarrollo de servicios informáticos mejorados y más eficientes. Concretamente, la interconexión entre el sistema nacional de solicitudes en la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y el sistema de presentación electrónica ePCT puede ser un modelo a largo plazo potencial para muchas Oficinas, según se comenta en el párrafo 8 del documento. Desde el establecimiento de esta interconexión en enero de 2019, el uso del ePCT ha aumentado y la KIPO espera que siga la misma tónica.

32. La delegación de España informó al Grupo de Trabajo que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) participa en WIPO CASE en calidad de Oficina depositante y que su registro, en el que figuran 160.000 patentes en español, está disponible a través de Internet.

En lo que respecta a eSearchCopy, la OEPM está ampliando el uso de su sistema, manteniendo el contacto con las Oficinas receptoras del PCT en los países de América Latina que la han designado como ISA competente.

33. La delegación de Portugal se mostró satisfecha con los servicios del PCT por Internet, especialmente con el ePCT. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal (INPI de Portugal) lleva desde 2015 utilizando el ePCT y actualmente recibe todas las solicitudes como Oficina receptora a través de ese sistema. El INPI de Portugal se adhirió a WIPO CASE como Oficina con derecho de acceso en 2017 y ha utilizado eSearchCopy para la transferencia de copias para la búsqueda a la Oficina Europea de Patentes desde 2018, ambos fundamentales de cara al futuro. Asimismo, destacó la importancia de proseguir la labor encaminada hacia la tramitación integral de los dibujos en color en la fase internacional, que considera que traerá beneficios tanto para los solicitantes como para las Oficinas, y señaló que el INPI de Portugal permite los dibujos en color en las solicitudes nacionales.

34. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) informó que se adhirió al DAS el 1 de noviembre de 2018 para las solicitudes europeas y que amplió su participación a las solicitudes internacionales en abril de 2019. El número aproximado de Oficinas receptoras que le transfirieron copias para la búsqueda a través de eSearchCopy aumentó a 35, y se espera que otras 10 Oficinas receptoras se adhieran en un futuro próximo. Además, declaró su intención de concluir al final de 2020 la migración al sistema eSearchCopy de todas las Oficinas receptoras con respecto a las cuales tiene competencia para actuar en calidad de ISA. En relación con WIPO CASE, alentó a las Oficinas que actúan en calidad de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional a que se adhieran al servicio, y añadió que la exhaustividad de los datos de los expedientes es fundamental para las mismas y que es esencial que las Oficinas proveedoras garanticen que todos los datos estén disponibles de forma permanente. Señaló que, en Europa, la presentación de solicitudes internacionales en XML continúa siendo escasa. Afirmó que sigue colaborando con la Oficina Internacional para encontrar soluciones técnicas y prácticas que permitan la aceptación del DOCX como formato de archivo válido en el marco del PCT con miras a que la presentación en formato XML resulte más sencilla para los solicitantes. Al extraer el archivo XML a partir de las solicitudes presentadas en formato DOCX, las Oficinas evitarán los costos de la tramitación en PDF y, de este modo, agilizarán los procesos de concesión de patentes y la publicación de solicitudes de patentes. Además, respaldó el uso cada vez mayor del formato XML en la elaboración de los informes de búsqueda y las opiniones escritas. Finalmente, también dio su apoyo tanto a la ampliación de los servicios web automáticos prácticamente en tiempo real, que también pueden integrarse en los sistemas de gestión de patentes de los solicitantes, como al mayor uso de la mensajería a través del ePCT como solución que evite los retrasos en el correo asociados al papel.

35. El representante de la Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA) dio la gracias a la Oficina Internacional por sus esfuerzos en pro de la facilidad y la fiabilidad de sus comunicaciones electrónicas con la Oficina Internacional y las Oficinas receptoras. Tiene previsto debatir los temas que figuran en el documento con sus miembros e informar a la Oficina Internacional fuera del marco de las reuniones del Grupo de Trabajo. En este sentido, cualquier encuesta sobre las opiniones de los usuarios puede arrojar preguntas concretas sobre los temas que permitirán a la Oficina Internacional ofrecer respuestas coherentes y digeribles en lugar de la variedad y multiplicidad de respuestas que puedan formular los diferentes grupos de observadores.

36. El representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) cree que la mayor cantidad de datos en XML beneficiará a los solicitantes y que también será una fuente de oportunidades para la traducción automática y el procesamiento de inteligencia artificial. Si bien esto facilita la tramitación de patentes, es importante que los sistemas del PCT por Internet



avancen para ser seguros y para evitar filtraciones de información confidencial en caso de que se produzca un percance.

37. El presidente señaló que la Secretaría ha tomado nota de las cuestiones específicas que deben abordarse con las delegaciones de forma individualizada. Las herramientas que ha proporcionado la Oficina Internacional han alentado a las Oficinas y a los solicitantes a utilizarlas y a considerar su aplicación. En la medida en que las expectativas de los usuarios siguen aumentando, será necesario seguir avanzando para poder satisfacerlas.

38. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/10.

### **COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE LAS OFICINAS Y LOS SOLICITANTES EN EL MARCO DEL PCT**

39. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/23.

40. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) reconoció las dificultades que se plantean en el documento a la hora de garantizar que se disponga en todo momento de medios eficaces de comunicación que cuenten con las salvaguardias adecuadas y consideró que existe un gran potencial en la utilización de las notificaciones ePCT como medio oficial de transmisión de documentos desde las Oficinas. Declaró que ya ofrece un sistema de notificación electrónica de buzón de correo a los usuarios suscritos y dijo que la nueva forma propuesta de comunicación entre las Oficinas y los solicitantes abordará las dificultades a las que se enfrenta en relación con el envío de comunicaciones mediante correo por vía terrestre, especialmente fuera de Europa. Aseguró que el sistema de notificación propuesto presentará ventajas en lo que respecta a la reducción de los retrasos, proporcionará una mayor certidumbre de que la transmisión se ha completado y garantizará la trazabilidad y, por otro lado, señaló que será posible registrar la correcta recepción de los documentos. La integración de las notificaciones con los sistemas de gestión de patentes de los solicitantes que utilizan servicios web constituirá un paso importante en la dirección correcta para poder llevar dicho mecanismo a la práctica.

41. La delegación de Francia señaló que la Oficina Internacional ha retirado su apoyo a los servicios de fax para los Sistemas de Madrid y de La Haya. Durante las consultas para el Sistema de La Haya, los usuarios de su país se han mostrado a favor de renunciar a los servicios de fax. No obstante, los usuarios creen que es necesario introducir un mecanismo eficaz de contingencia complementario para las transmisiones y mantener todos los sistemas de transmisión en funcionamiento durante un período transitorio. Además, informó de que, si bien el servicio de fax no se ha utilizado generalmente para la presentación de solicitudes en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de su país desde el 19 de noviembre de 2018, los servicios de fax continúan siendo importantes para las transmisiones cuando se producen interrupciones del servicio, en cuyo caso el solicitante debe volver a presentar los documentos dentro de un plazo de dos días para subsanar la situación. Señaló que, en su país, no prevé un cambio en esta práctica en un futuro inmediato.

42. La delegación de Israel informó de que, dado que el uso de la comunicación por fax hacia y desde los usuarios del PCT en la Oficina de Patentes de Israel (ILPO) disminuyó drásticamente durante el año pasado, dicha Oficina ha decidido dejar de admitir las transmisiones por fax a partir del 1 de junio de 2019 a los fines del PCT. En consecuencia, pidió a la Oficina Internacional que actualice la Guía del Solicitante del PCT para eliminar el número de fax. Los solicitantes pueden enviar comunicaciones al sitio web seguro específico de la ILPO por correo electrónico.

43. El representante de la *Union of European Practitioners in Industrial Property* (UNION-IP) reconoció las razones que justifican la desactivación del servicio de fax como medio de comunicación en el PCT, dado que la tecnología basada en Internet hace que las

transmisiones por fax sean menos seguras que antes. Sin embargo, explicó que a los usuarios les preocupan más los fallos de los sistemas informáticos que las interrupciones de Internet. En tales casos, si un solicitante necesita enviar un documento a una Oficina, la mejor solución sigue siendo el servicio de fax, siempre que haya máquinas de fax disponibles de manera generalizada. Informó de que existe una gran preocupación y cree que es demasiado pronto para abandonar dichos servicios.

44. El presidente señaló que es necesario minimizar la complejidad de los sistemas integrados. La utilización del fax se está reduciendo a gran velocidad; en muchas Oficinas prácticamente nadie se acuerda del aparato de fax y no se utiliza ni se revisa regularmente durante semanas. Mantener servicios adicionales cuando su uso es muy limitado podría aumentar la confusión y los gastos a cambio de muy pocas ventajas, en particular habida cuenta de que gran parte del beneficio aparente es ilusorio si, en la práctica, los servicios se suministran por Internet.

45. El Grupo de Trabajo tomó nota de que la Oficina Internacional seguirá manteniendo consultas con las Oficinas y los grupos de usuarios sobre las cuestiones que se exponen en el documento PCT/WG/12/23.

### **SOLICITUDES INTERNACIONALES RELACIONADAS CON SANCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS**

46. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/7.

47. La delegación de la República Popular Democrática de Corea manifestó el deseo de reiterar su posición y de recordar al Grupo de Trabajo que su país ha rechazado las resoluciones que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha formulado en su contra, por carecer de fundamento jurídico y de imparcialidad. Dijo que las voces que se han alzado para poner fin a las brutales sanciones de las Naciones Unidas contra su país se están ampliando a muchos otros países del mundo. Las patentes no son en sí un producto o un servicio; el único objeto de las mismas es proteger la propiedad intelectual de los seres humanos. Desde esa perspectiva, insistió en que ninguna recomendación del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas debería incidir negativamente en el mandato de la OMPI de proporcionar un sistema internacional de PI eficaz.

48. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/7.

### **COMPENSACIÓN POR SALDOS NETOS**

#### **A) INFORME SOBRE LA MARCHA: PROYECTO PILOTO DE COMPENSACIÓN POR SALDOS NETOS DE LAS TASAS DEL PCT**

49. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/19.

50. En la presentación del documento, la Secretaría observó que tanto la encuesta realizada a las Oficinas como el informe de auditoría mencionado en el documento han sido categóricos identificando las ventajas del proyecto piloto, tanto para las oficinas nacionales como para la Oficina Internacional. La Oficina Internacional está estudiando las opciones para seguir mejorando las disposiciones y encontrar formas para que las Oficinas que en la actualidad no pueden participar en el proyecto piloto lo hagan en el futuro.

51. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) alentó al resto de Oficinas a participar en la compensación por saldos netos y mencionó el párrafo 19 del documento, en el que figuran los detalles sobre el proyecto piloto de compensación por saldos netos entre la OEP, en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA), y la Oficina Internacional. Dijo que el proyecto piloto lleva operativo desde el 1 de enero de 2018 y que ha incorporado el acuerdo anterior de transferir las tasas de búsqueda de la Oficina de

Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) a la OEP a través de la Oficina Internacional. Las Oficinas receptoras se están uniendo al proyecto piloto mediante una introducción gradual. Desde el 1 de junio de 2019, 32 Oficinas receptoras están participando en este proyecto piloto. El objetivo de dicha introducción es que, a finales de 2020, el sistema de compensación esté en funcionamiento en todas las Oficinas receptoras para las que la OEP es una ISA competente. Indicó que, en su opinión, la compensación por saldos netos está funcionando bien y declaró que la extensión del sistema de compensación a más Oficinas mejorará la gestión de la transferencia de las tasas del PCT, en particular las tasas de presentación internacional y las tasas de búsqueda. A este respecto, subrayó que, para obtener el máximo beneficio, todas las Oficinas deben participar en la compensación por saldos netos. Si una ISA es competente en muchas Oficinas receptoras y estas siguen transfiriendo las tasas de búsqueda directamente a la ISA, tendrá una carga administrativa adicional. Solo cuando todas las Oficinas receptoras transfieran las tasas de búsqueda a la Oficina Internacional, la ISA ya no tendrá que ocuparse de transferir y percibir pagos de tasas entre varias Oficinas y, en su lugar, solo tendrá que gestionar la transferencia de tasas a la Oficina Internacional y por parte de la Oficina Internacional, mediante una única transacción mensual.

52. La delegación de Israel dijo que respalda el concepto genérico de la propuesta de introducir una estructura de compensación para la transferencia de tasas y que sigue considerando que la compensación por saldos netos contribuye a mejorar la gestión del flujo de efectivo de la Oficina Internacional y las Oficinas participantes, reduciendo el riesgo de fluctuación del tipo de cambio. Teniendo en cuenta las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos, y a fin de sincronizar las transacciones en la etapa inicial, la Oficina de Patentes de Israel (ILPO) se ha incorporado al proyecto piloto únicamente en calidad de Oficina receptora. Desde el 1 de mayo de 2018, las tasas de búsqueda percibidas por la ILPO, en cuanto Oficina receptora, para la OEP, en su calidad de ISA, se envían por conducto de la Oficina Internacional. En cuanto a la ampliación del proyecto de compensación, la ILPO, dado que tiene cuentas bancarias y sistemas de contabilidad distintos para las patentes y las marcas, no podrá ampliar el proceso de compensación para incluir todas las transferencias de los diferentes fondos destinados a la Oficina Internacional y procedentes de ella. Por consiguiente, la participación de la ILPO en el proyecto piloto de compensación se limitará a las tasas del PCT.

53. La delegación de Austria manifestó su satisfacción por la participación de la Oficina Austríaca de Patentes en el proyecto piloto de compensación por saldos netos, tanto en su calidad de ISA como de Oficina receptora. Alentó a otras Oficinas a participar en la compensación y destacó el ejemplo exitoso de transferencia de tasas de la Oficina receptora de la Comisión de Empresas y Propiedad Intelectual de Sudáfrica.

54. La delegación de la Federación de Rusia declaró que el Servicio Federal para la Propiedad Intelectual (ROSPATENT) ha expresado su interés en participar en la compensación. ROSPATENT ha intentado participar en la compensación examinando dos posibles acuerdos bilaterales experimentales, uno para las solicitudes internacionales presentadas en ROSPATENT, seleccionando la Oficina Europea de Patentes para las búsquedas internacionales, y otro para solicitudes internacionales presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América para búsquedas internacionales en ROSPATENT. Sin embargo, debido a la complejidad del sistema financiero y a la estricta normativa de tasas que se le aplica como organismo del sector público, no ha sido posible concluir ninguno de estos dos acuerdos. Para abordar estos desafíos, la Oficina Internacional ha planteado una nueva oferta para transferir las tasas en rublos rusos, que ROSPATENT está debatiendo con la Oficina Internacional.

55. La delegación de Noruega mostró su apoyo al proyecto piloto de compensación por saldos netos e indicó que la Oficina de Propiedad Industrial de Noruega está satisfecha con su participación en el proyecto piloto.

56. La delegación de Alemania, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, dio las gracias a la Oficina Internacional por ejecutar el proyecto piloto y a las Oficinas que están participando en el mismo. Dijo que le complace observar que el proyecto piloto revela que la compensación presenta una serie de beneficios, como un menor costo para los participantes y, en general, unos procedimientos simplificados. Esto, a su vez, puede beneficiar a todo el Sistema del PCT y, potencialmente, a otros sistemas de registro internacional. Dijo que el Grupo agradecería más detalles sobre los planes para mitigar las cuestiones que se señalan en el documento, como la formación y los cambios necesarios en materia de TI en las Oficinas receptoras participantes.

57. La delegación de Francia manifestó que ha participado, desde 2018, en el proyecto piloto del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia, de manera satisfactoria. Se mostró dispuesta a participar en debates para extender la compensación a otros sistemas de PI de la OMPI y dijo que aguarda con interés un análisis más detallado a este respecto. Asimismo, manifestó su deseo de introducir una base para la compensación por saldos netos en el marco jurídico del PCT, lo que permitirá que más Oficinas participen en el proyecto piloto y, por consiguiente, haya una mayor armonización en los mecanismos de compensación.

58. La delegación del Canadá declaró que no considera que la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) sea una Oficina adecuada para establecer mecanismos de compensación en estos momentos. La CIPO es la única ISA competente para gestionar solicitudes internacionales presentadas en la Oficina y señaló que casi todas las solicitudes internacionales buscadas por la CIPO se han presentado allí o en la Oficina Internacional, en su calidad de Oficina receptora. Sin embargo, dijo que la CIPO considera interesante analizar las opciones de compensación con la Oficina Internacional.

59. La delegación del Japón dio las gracias a la Oficina Internacional por los continuos esfuerzos por aplicar los mecanismos de compensación a las transacciones de tasas del PCT y agradeció la labor de la Oficina Internacional encaminada a aumentar el número de Oficinas que participan en el proyecto piloto de compensación por saldos netos. Cree que con ello aumentarán los beneficios de la estructura de compensación lo que, con el tiempo, permitirá evaluar mejor la utilidad de los mecanismos. A tal fin, dijo que respalda el continuo esfuerzo por aumentar el número de Oficinas que participan en el proyecto piloto y formalizar los mecanismos de compensación mediante la modificación del Reglamento del PCT.

60. La delegación del Reino Unido dijo que respalda el proyecto piloto de compensación por saldos netos, en el que participa activamente, y que le complace observar que este ya ha permitido realizar ahorros tanto a la Oficina Internacional como a los participantes actuales. Mostró su apoyo a las propuestas de brindar un fundamento jurídico para la transferencia de tasas dentro del Sistema del PCT, de modo que todas las Oficinas puedan aprovechar plenamente los beneficios que ofrece la compensación. Por ejemplo, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, como Oficina receptora, considera más eficiente transferir todas las tasas del PCT a una única cuenta en lugar de distribuir las tasas de presentación y de búsqueda entre dos Oficinas diferentes.

61. La delegación de Alemania indicó que la Oficina Alemana de Patentes y Marcas participará en el proyecto piloto de compensación por saldos netos. Sin embargo, su participación requiere modificar varios sistemas informáticos, lo que llevará algo de tiempo. En primer lugar, se deben adaptar los procesos operativos del sistema de gestión de procedimientos del PCT. En segundo lugar, se deben introducir nuevas características al sistema de planificación de los recursos institucionales, como la generación de un archivo XML con el detalle de los pagos de las tasas. Por último, se debe mejorar la interfaz entre el sistema de gestión de procedimientos y la planificación de los recursos institucionales para transferir datos adicionales. Estos cambios solo pueden aplicarse durante períodos de implantación concretos y deben coordinarse con otros cambios de los sistemas informáticos pertinentes. Sin

embargo, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas espera aplicar dichos cambios en los próximos meses para poder participar de manera activa en la compensación por saldos netos a finales de 2020.

62. La delegación de la India declaró que la Oficina de Patentes de la India es una de las Oficinas receptoras que participa en el proyecto piloto de compensación por saldos netos con la Oficina Europea de Patentes desde el 1 de abril de 2018 y con la Oficina Austríaca de Patentes desde el 1 de agosto de 2018. Dijo que respalda la propuesta de crear un marco jurídico proporcionando una base clara para la transferencia de tasas a través de la Oficina Internacional y, al mismo tiempo, permitir que las disposiciones del Reglamento sean flexibles para que las Instrucciones Administrativas puedan actualizarse según se requiera en el futuro. Asimismo, manifestó su satisfacción de utilizar la expresión “servicio de la OMPI de transferencia de tasas” para el sistema de compensación, tal como se propone en el párrafo 11 del documento PCT/WG/12/20.

63. La delegación de Azerbaiyán declaró que, por desgracia, la Agencia de Propiedad Intelectual de la República de Azerbaiyán no ha podido participar en la compensación, pero que está llevando a cabo un estudio de viabilidad interno con miras a participar en el futuro.

64. En respuesta a los comentarios de las delegaciones, la Secretaría dijo que considera que la compensación por saldos netos será muy beneficiosa para muchas Oficinas, así como para la Oficina Internacional. Sin embargo, declaró que reconoce que esto no es posible para todas las Oficinas, y que la participación en el proceso de transferencia de tasas puede realizarse sin compensación por saldos netos. El cambio propuesto en la terminología de “sistema de compensación por saldos netos” a “servicio de transferencia de tasas” ayudará a aclarar este aspecto. Además, indicó que la Oficina Internacional procurará colaborar con las Oficinas nacionales para encontrar soluciones a los problemas de participación, velar por que se satisfagan las necesidades de formación y ayudar a establecer correctamente los servicios de TI, incluida la creación de archivos XML apropiados.

65. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/19.

#### B) TRANSFERENCIA DE TASAS DEL PCT: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO Y LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

66. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/20.

67. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) dijo que respalda la propuesta de crear un fundamento jurídico coherente para transferir tasas a través de la Oficina Internacional para la estructura de compensación. La OEP se mostró de acuerdo con la Oficina Internacional en que, para que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y las Oficinas receptoras que tengan designada más de una ISA competente puedan aprovechar plenamente las ventajas de la compensación por saldos netos, lo más conveniente es que en todas las tasas de la fase internacional percibidas por una Oficina en favor de otra se apliquen las mismas disposiciones en materia de transferencia. Además, considera que el objetivo final debería ser la participación de todas las Oficinas, ya que solo cuando esto suceda, las Oficinas receptoras y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional podrán dejar de ocuparse de la transferencia de los pagos de las tasas a diversas Oficinas y de la recepción de tales pagos por parte de esas mismas Oficinas. Cree que, para racionalizar los flujos de divisas, la mejor opción es brindar la posibilidad de que una Oficina que desempeña la función de ISA imponga la obligación de que las Oficinas receptoras que hayan especificado dicha Oficina como ISA competente participen en el proceso de la OMPI de transferencia de tasas. Sin embargo, entiende que todavía no es algo factible. No obstante, alentó a las Oficinas a participar en el sistema de compensación para maximizar los beneficios para las mismas. Con el fin de alentar la participación, manifestó su pleno apoyo al planteamiento de la Oficina Internacional de hacer hincapié en que las Oficinas puedan utilizar este nuevo proceso solo en

la medida en que realicen transferencias de tasas a través de la Oficina Internacional, y en que la compensación por saldos netos entre las tasas no sea un requisito, sino una opción recomendada. Sin embargo, confía en que estas flexibilidades no compliquen la aplicación práctica del sistema de transferencia de tasas. En lo que atañe a las propuestas de modificación del Reglamento del PCT, dijo que, en general, apoya la redacción, pero que le gustaría formular dos comentarios. En primer lugar, sería importante que las Oficinas que perciben tasas notificaran a la Oficina Internacional, así como a las Oficinas beneficiarias, el pago de las tasas individuales, y sugirió que esto debiera reflejarse en la Regla 96.2.b). En segundo lugar, sugirió que se suprimiera la segunda frase de la nueva propuesta de Regla 96.2.b) y señaló que la Regla 42, que establece el plazo para la búsqueda internacional, ya implica que la ISA debe comenzar la búsqueda inmediatamente después de recibir la copia correspondiente. Por último, declaró que la Oficina Europea de Patentes ha presentado sus observaciones a la Oficina Internacional sobre la propuesta de nuevo Anexo G de las Instrucciones Administrativas.

68. La Secretaría respondió a las observaciones de la Oficina Europea de Patentes sobre las propuestas de modificación del Reglamento del PCT. Tras señalar la necesidad de que la carga de trabajo de las Oficinas se mantenga al mínimo y de que la forma de las notificaciones se adecúe a las tasas de que se trate, la Secretaría propuso suprimir las palabras “a la Oficina beneficiaria” del texto de la propuesta de Regla 96.2.b). La forma y los destinatarios de las notificaciones se establecerán en las Instrucciones Administrativas, con el objeto de evitar la necesidad de establecer nuevos procesos de notificación a corto plazo, y al mismo tiempo señalar la forma de mejorar el intercambio de datos en el futuro. En respuesta a la sugerencia de eliminar la última frase de la Regla 96.2.b) propuesta, reconoce que se espera que la ISA comience la búsqueda internacional tras recibir la copia para la búsqueda. No obstante, la Oficina Internacional prefiere mantener esa frase para dejar claro que las Oficinas beneficiarias tienen la obligación de considerar la notificación de la recepción de un pago por parte de una Oficina que percibe tasas como equivalente a haber recibido efectivamente la tasa. Debe indicarse explícitamente que las Oficinas no deben esperar hasta que se haya producido la transferencia de una tasa para iniciar los trabajos conexos, como la búsqueda internacional.

69. La delegación del Japón declaró que la compensación ha sido beneficiosa para reducir la carga de trabajo de la Oficina Japonesa de Patentes, que actúa en calidad de ISA y Oficina receptora. Manifestó el deseo de aclarar la necesidad y la función de la notificación de aceptación, según lo dispuesto en la Regla 96.2.b) propuesta. En lo que atañe al proyecto de modificación de las Instrucciones Administrativas, subrayó que las disposiciones deben ser lo suficientemente flexibles como para cumplir con los sistemas nacionales de contabilidad de los diferentes Estados contratantes.

70. La delegación de la República de Corea declaró que la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual está interesada en sumarse a la compensación, pero que para ello necesitará la aprobación del ministerio nacional competente. En lo que atañe a la aplicación de la propuesta del documento, dijo que es necesario que las Oficinas tengan tiempo suficiente para adaptar sus sistemas informáticos y sus prácticas de contabilidad.

71. La delegación del Brasil informó al Grupo de Trabajo de que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil ha participado como Oficina receptora en el proyecto piloto de compensación por saldos netos con la OEP y la Oficina Austríaca de Patentes, en calidad de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, desde febrero de 2019. Manifestó su satisfacción por dicho proceso, que ha aportado previsibilidad y ha reducido el costo correspondiente a la transmisión de las tasas. Dijo que respalda la propuesta del documento y señaló que, teniendo en cuenta el requisito de algunas Oficinas de contar con la aprobación del ministerio de finanzas competente para participar, así como la necesidad de hacer las adaptaciones informáticas necesarias, esta propuesta aporta flexibilidad para que dichas Oficinas puedan participar de manera voluntaria.

72. En respuesta a las observaciones de la delegación del Japón sobre las notificaciones a la Oficina beneficiaria, la Secretaría indicó que el objetivo a largo plazo es contar con una fuente de datos que proporcione información sobre el pago de las tasas relacionadas con una solicitud. Si la fuente de datos se dirige a la Oficina Internacional, puede que las Instrucciones Administrativas requieran que la Oficina Internacional envíe dicha información a la ISA.

73. El presidente propuso que el Grupo de Trabajo apruebe las modificaciones del Reglamento del PCT que figuran en el Anexo I del documento y que se eliminen las palabras “a la Oficina beneficiaria” de la Regla 96.2.b), según lo propuesto por la Secretaría en el párrafo 68, anteriormente mencionado. La Oficina Internacional ha indicado que celebrará consultas adicionales sobre las Instrucciones Administrativas propuestas que figuran en el Anexo II del documento mediante circulares del PCT y debates bilaterales sobre cuestiones específicas de las distintas Oficinas, con miras a que las nuevas disposiciones entren en vigor el 1 de julio de 2020. El presidente alentó a las Oficinas nacionales que tienen dificultades técnicas, legales o administrativas para participar en las nuevas disposiciones a que proporcionen detalles concretos de los problemas, a fin de que la Oficina Internacional pueda buscar soluciones, ya sea mediante nuevas modificaciones de las Instrucciones Administrativas o la adaptación de los procedimientos técnicos y financieros.

74. La delegación de Colombia dijo que respalda la propuesta del presidente de que las Oficinas nacionales formulen comentarios a la Oficina Internacional sobre los detalles de las disposiciones propuestas en materia de transferencia de tasas.

75. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de las Reglas 15, 16, 57 y 96 del Reglamento que figuran en el Anexo I del documento PCT/WG/12/20, con miras a someterlas al examen de la Asamblea en su próximo período de sesiones, que se celebrará en septiembre/octubre de 2019, a reserva de la modificación de la Regla 96.2.b) propuesta, tal como se establece en el párrafo 68, y de los posibles cambios de redacción que efectúe la Secretaría.

## **REDUCCIONES DE TASAS PARA LAS UNIVERSIDADES SOLICITANTES**

A) RESPUESTAS A LA CIRCULAR C. PCT 1554

76. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/3.

77. La delegación de Alemania, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, dio las gracias a la Secretaría por haber realizado la consulta solicitada por el Grupo de Trabajo, en su undécima sesión, relativa a la propuesta del Brasil sobre las reducciones de tasas para las universidades solicitantes y por haber recopilado los resultados de la misma. También expresó su agradecimiento a los Estados miembros que han participado en el proceso y a la delegación del Brasil, por su propuesta y compromiso. Como se indica en las respuestas resumidas en el documento, a varios Estados miembros les sigue preocupando la introducción de reducciones de tasas para las universidades y, por ejemplo, indican su preferencia por medidas específicas o manifiestan su inquietud con respecto a la equidad y los altos costos administrativos para la Oficina Internacional, como por ejemplo la necesidad de introducir un control para prevenir abusos, así como la posible carga adicional significativa para las Oficinas receptoras. De hecho, el proceso de consulta ha suscitado nuevas preguntas. En general, cree que el Grupo de Trabajo debe examinar la cuestión con mucha cautela. En cuanto a la aplicación de reducciones de tasas para las universidades solicitantes, señaló que las modificaciones propuestas a la tabla de tasas que figuran en el documento PCT/WG/12/21 proporcionan una indicación de las posibles complejidades administrativas asociadas a la posibilidad de reducciones de tasas para las universidades solicitantes. En su opinión, esto confirma que es necesario abordar el tema de manera cuidadosa. Por lo tanto, antes de examinar las opciones de aplicación, es necesario tener en cuenta las preocupaciones expresadas por algunos Estados miembros en relación con la idea general de reducciones de tasas específicas. Otras

medidas podrían ser más adecuadas para fomentar el uso del sistema de patentes por las universidades, por ejemplo, la ampliación a las universidades del Programa de Asistencia a Inventores, de carácter gratuito, con el fin de reducir los gastos más altos que los solicitantes tienen que costear, es decir, los que corresponden a los honorarios de los profesionales que intervienen en el proceso de solicitud de patentes.

78. La delegación del Brasil dio las gracias a los países que han respondido a la Circular C. PCT 1554 y recordó al Grupo de Trabajo que el documento se ha preparado en respuesta a la decisión tomada en la undécima sesión para ayudar a los Estados miembros en el proceso de toma de decisiones sobre las reducciones de tasas para las universidades. Se refirió a los estudios económicos que han concluido que las universidades tienen una función positiva para la productividad. Los conocimientos que estas generan mejoran la producción industrial, lo que repercute de manera importante y positiva en la innovación en toda la economía. Es particularmente importante en el ámbito de los productos farmacéuticos, destacándose el hecho de que las universidades son fuentes importantes de conocimientos científicos y técnicos que pueden aprovecharse para la innovación, el objetivo principal de la OMPI. Habida cuenta de lo expuesto, algunos países han adoptado numerosas políticas destinadas a fomentar los esfuerzos de I+D de las universidades. Además de la legislación que facilita la comercialización de la propiedad intelectual derivada de la innovación universitaria, como la Ley Bayh-Dole de los Estados Unidos y disposiciones similares de otros países, incluido su país, ciertos países también han adoptado medidas encaminadas a aplicar reducciones de tasas a las universidades. Estas reducciones de tasas respaldan los esfuerzos de las universidades para acceder al sistema de patentes, reduciendo el costo de la obtención de protección mediante patente. Entre las oficinas que ofrecen reducciones de tasas figuran, entre otras, la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI-BR). Todas estas Oficinas de PI ofrecen reducciones de tasas que oscilan entre el 30% y el 50% y conceden reducciones cuando actúan como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT. No obstante, y a pesar de esas iniciativas, las universidades han presentado únicamente el 5,4% de las solicitudes internacionales, según se indica en la Reseña Anual del PCT de 2019. Declaró que esa proporción indica que las universidades se enfrentan a muchos problemas en el proceso de presentación de solicitudes de patente en todos los países, tanto países en desarrollo como desarrollados. De hecho, en un estudio publicado recientemente por la Comisión Europea, titulado *Patent costs and impact on innovation* (Costos de las patentes e incidencia en la innovación), se destaca que los costos de las patentes constituyen el principal motivo por el cual las universidades de los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Suecia, Polonia, la India, la República de Corea, Japón y China no solicitan patentes. Si tal es el caso en algunos de los países más desarrollados del mundo, más aún lo será en los países con recursos más limitados. Desde la segunda reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en 2009, los Estados miembros han estado debatiendo sobre una política de tasas del PCT para estimular la presentación de solicitudes por parte de las universidades. En aquella ocasión, los Estados miembros coincidieron en “la importancia de las reducciones de tasas y las medidas de fortalecimiento de capacidades, entre otras cosas, en la redacción y la presentación de solicitudes de patente, y convinieron en que los órganos pertinentes del PCT deberían preparar propuestas, incluyendo reducciones de tasas y medidas de fortalecimiento de la capacidad, para intensificar el acceso al PCT de los inventores independientes y/o las personas físicas, las pequeñas y medianas empresas y las universidades e instituciones de investigación, en particular de países en desarrollo y países menos adelantados” (véase el párrafo 97 del documento PCT/WG/2/14). En la tercera reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en 2010, la Oficina Internacional reconoció que “las tasas iniciales siguen siendo un obstáculo importante para que algunos solicitantes accedan al sistema” y declaró que “las solicitudes internacionales dan tiempo antes de que deban abonarse los costos más elevados y pueden facilitar la búsqueda de dichos socios. Por consiguiente, si bien es cierto que se trata de una parte relativamente pequeña del costo total, la accesibilidad a esta etapa del



procedimiento en materia de patentes puede ser especialmente importante para algunos innovadores” (véanse los párrafos 187 y 188 del documento PCT/WG/3/2, disponible en inglés y francés). En el taller realizado durante la undécima reunión del Grupo de Trabajo, un representante de la Universidad de Copenhague indicó que el plazo de 30 meses que ofrece el PCT se utiliza para buscar empresas interesadas en adquirir una licencia y que una solicitud PCT produce el efecto de difundir la noticia acerca de una invención, ya que la solicitud estará disponible en PATENTSCOPE tras su publicación. Resulta útil para difundir conocimientos sobre la tecnología y para ayudar a encontrar un posible licenciatario. Sin embargo, si al cabo de 30 meses la Universidad de Copenhague no encontrara a nadie interesado, suspendería la tramitación de la solicitud PCT y no entraría en la fase nacional debido a los altos costos de dicha fase. Este elocuente testimonio ilustra dos aspectos clave. En primer lugar, las universidades disponen de un presupuesto limitado, incluso aquellas ubicadas en países desarrollados. En segundo lugar, las universidades utilizan e interactúan con el PCT de manera especial, muy diferente de como lo hace un solicitante ordinario. Más aún, según el estudio de 2014 del economista jefe sobre la elasticidad de las tasas del PCT, las universidades son ocho veces más sensibles a las variaciones de las tasas del PCT que un solicitante ordinario. Eso quiere decir que las universidades responderían positivamente a una reducción de tasas y que las tasas son un obstáculo para usar el Sistema del PCT. De las respuestas a la Circular C PCT 1515 se desprende que muchos países consultaron a las universidades, y que la información recibida puso de manifiesto que las tasas de presentación se consideran como un obstáculo para la utilización del sistema. A partir de dicha evidencia y para complementar las políticas de los países a nivel nacional o regional, el Brasil ha propuesto que la Asamblea del PCT conceda una reducción de tasas a las universidades de los países en desarrollo y desarrollados, facilitando así el acceso al Sistema del PCT y a los beneficios que conlleva. En el documento PCT/WG/11/18, el Brasil propuso una reducción del 50% para las universidades de los países en desarrollo y del 25% para las de los países desarrollados, destacando su flexibilidad en cuanto a la cantidad que debería concederse a las universidades de los países desarrollados. En el segundo estudio complementario de la *Estimación de la elasticidad de las tasas del PCT* (documento PCT/WG/10/2) las estimaciones de la Secretaría indican que, con una reducción del 50% de las tasas, la pérdida total de ingresos de las universidades de los países en desarrollo ascendería a 660.000 francos suizos si se aplicara un límite máximo de 20 solicitudes. Este estudio también mostró que el costo de una reducción del 25% para las solicitudes de los países desarrollados sería de 780.000 francos suizos en el caso de que se aplicara un límite máximo de cinco solicitudes por año. El costo total de ambas ascendería a 1,44 millones de francos suizos. Para poner ese número en perspectiva, el director general de la OMPI ha anunciado recientemente un superávit de más de 80 millones de francos suizos solo en el bienio actual. Además, en la propuesta de presupuesto por programas para el bienio 2020/21 se estima que, en 2020, los ingresos procedentes de las tasas recaudadas por el Sistema del PCT alcanzarán los 330 millones de francos suizos. Se calcula que el efecto de las dos reducciones propuestas ascenderá al 0,4% de los ingresos del PCT del año que viene, una pequeña proporción de los ingresos totales. En ese sentido considera que deberían contemplarse como “recursos bien asignados”, y no como una pérdida de ingresos o ingresos perdidos. La reducción de tasas propuesta también ha recibido un amplio apoyo en el Grupo de Trabajo. Concretamente, los miembros de cuatro grupos regionales declararon que aprueban la reducción de tasas propuesta, lo que eleva el número de Estados miembros que prestan apoyo a 109 países, es decir, a más de dos tercios de los 152 Estados contratantes del PCT. Además, otras delegaciones se han mostrado abiertas a debatir una reducción de tasas más amplia que incluya a los países desarrollados. Por otra parte, el Comité del Programa y Presupuesto, en su vigesimonovena sesión, celebrada del 6 al 10 de mayo de 2019, acordó incluir un indicador que mida el número de solicitudes PCT presentadas por universidades e instituciones de investigación (véanse los párrafos 205 a 211 y 249 del informe de la reunión, documento WO/PBC/29/8). Esto demuestra que los Estados miembros de la OMPI reconocen la necesidad de políticas que aborden la cuestión de la presentación de solicitudes PCT por parte de estos solicitantes. Finalmente, considera que la propuesta está en plena consonancia

con la misión de la Organización de fomentar la creatividad mediante la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, según dispone el Convenio de la OMPI.

79. La delegación de Guatemala, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), incluidos los Estados participantes en calidad de observadores en el Grupo de Trabajo, reiteró su apoyo a la propuesta de reducciones de tasas para las universidades solicitantes. La propuesta revisada por el Brasil en la undécima reunión del Grupo de Trabajo (documento PCT/WG/11/18) incluye texto que da respuesta a las inquietudes expresadas por las delegaciones durante las reuniones novena y décima del Grupo de Trabajo acerca de los beneficiarios y de la incidencia financiera de una reducción de las tasas. Esos cambios se reflejan en el texto, que amplía la condición de beneficiarios a las universidades públicas y privadas de países en desarrollo y establece para ellas una reducción del 50%, y a las universidades de países desarrollados, que pasan a disfrutar de una reducción del 25%. Las reducciones de tasas también limitan el número de solicitudes que puede presentar cada universidad, hasta un máximo de 20 para los países en desarrollo y de cinco para los países desarrollados, dando así respuesta a las preocupaciones sobre los efectos económicos en la OMPI. La aplicación de una reducción de las tasas permitiría utilizar el gran acervo de talento científico y tecnológico presente en las universidades. Existe una necesidad real de aprovechar esa fuente de conocimientos e incentivar la investigación y el desarrollo de productos. Sostuvo que la propuesta es un paso positivo en la buena dirección, pues favorecerá la innovación y la creatividad de conformidad con los objetivos más generales del Sistema del PCT. Exhortó, por lo tanto, a todas las delegaciones a considerar favorablemente la propuesta, que está debidamente estructurada y tiene en cuenta todo tipo de consideraciones técnicas, lo que la convierte en un proyecto serio y viable, con todas las fases necesarias para una adecuada evaluación de la misma.

80. La delegación de Indonesia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico, dio las gracias a los miembros del Grupo de Trabajo que han respondido a la Circular C. PCT 1554. Siempre ha considerado positivamente las reducciones de tasas para las universidades solicitantes. Dijo que toma nota de las respuestas a la Circular resumidas en el documento, así como de las preocupaciones reflejadas y reconoció las opciones de aplicación y las modificaciones propuestas a la tabla de tasas que figuran en el documento PCT/WG/12/21. Concluyó afirmando que está dispuesta a sumarse al consenso en caso de que surja y que espera que este pueda alcanzarse en la presente reunión del Grupo de Trabajo.

81. La delegación de la República Islámica del Irán declaró que no se puede sino subrayar la contribución de la investigación y el desarrollo de las universidades al crecimiento de la productividad de la economía de un país, ya que el conocimiento creado por las universidades es una fuente importante de innovación. Opinó que la propuesta contribuirá positivamente a estimular el uso del Sistema del PCT por las universidades y aumentar la diversidad geográfica de la demanda de protección mediante patente y la actividad de presentación de solicitudes internacionales PCT. El Grupo de Trabajo lleva mucho tiempo debatiendo sobre una política de tasas del PCT para estimular la presentación de solicitudes de patente por parte de las universidades. Entre otras cosas, el debate tiene por fin incrementar el acceso de las universidades e instituciones de investigación al PCT, en particular, las de los países en desarrollo y menos adelantados. Compartió la opinión de que las solicitudes de universidades y organizaciones públicas de investigación, en particular las ubicadas en países en desarrollo, son más sensibles a los precios que otras solicitudes. Por lo tanto, expresó su agradecimiento a la delegación del Brasil por iniciar la propuesta de reducciones de tasas del PCT para las universidades, lo que permitirá estimular la innovación en países con capacidades limitadas. En cuanto a las respuestas a la Circular C. PCT 1554 resumidas en el documento, señaló que existen opiniones divergentes entre las personas encuestadas, según se desprende de las Observaciones generales concernientes a la política de reducción de tasas para las universidades. Sin embargo, en lo que respecta a las cuestiones operativas, a saber, la

definición de universidades, el derecho de reducción de tasas en caso de pluralidad de solicitantes, la petición de reducción de tasas en calidad de universidad, el control de la reducción de tasas para las universidades y la cláusula de extinción, existe un amplio entendimiento y una posición común entre las personas encuestadas lo que, en su opinión, puede constituir una base común para el acuerdo.

82. La delegación de la Federación de Rusia dijo que, en la undécima reunión del Grupo de Trabajo, ya manifestó su apoyo a la propuesta revisada del Brasil. Dicha propuesta prevé reducciones de tasas para las universidades en dos niveles, uno para los países en desarrollo y otro para los países desarrollados. Cree que la propuesta revisada está bien fundamentada y razonada y que puede considerarse un compromiso, habida cuenta de los largos debates sobre las reducciones de tasas para las universidades. Dio las gracias a la delegación del Brasil por los comentarios adicionales efectuados en la presente sesión y reafirmó su apoyo a la propuesta.

83. La delegación de China expresó su apoyo a la propuesta de reducciones de tasas para las universidades, que alentará a más solicitantes a utilizar el Sistema del PCT y, en consecuencia, incrementará el uso y la influencia del mismo.

84. La delegación de Uganda, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, reiteró su apoyo a la propuesta del Brasil de reducir las tasas para estimular la presentación de solicitudes de patentes por parte de las universidades en el marco del Sistema del PCT. También dio las gracias a la Secretaría por resumir las respuestas a la Circular C. PCT 1554 y a los miembros del Grupo de Trabajo por proporcionar sus sugerencias en el proceso. El Grupo Africano está convencido de que la propuesta de la delegación del Brasil está en sintonía con el objetivo general del PCT, a saber, simplificar, abaratar y hacer más eficaz la obtención de protección mediante patente en comparación con los medios anteriores de solicitar la patente de una invención de varios países. Es algo positivo para los usuarios del sistema de patentes y de las Oficinas responsables de administrarlo. Las reducciones de tasas para los solicitantes ampliarán la cobertura geográfica del Sistema, haciéndolo más rentable y ventajoso para un mayor número de solicitantes. Esto aumentará significativamente los beneficios del Sistema del PCT, especialmente para los países en desarrollo, incrementando la actividad de innovación en las universidades y la disponibilidad de tecnología y acelerando el progreso y la participación industrial. Indicó que muchas delegaciones y grupos regionales se muestran partidarios de la propuesta debido al efecto positivo de las reducciones de tasas para las universidades de los países en desarrollo, así como los desarrollados. También expresó su agradecimiento a la delegación del Brasil por tener en cuenta los comentarios formulados por los Estados miembros durante las sesiones anteriores del Grupo de Trabajo. Si bien aún no se han acordado los porcentajes de las reducciones, señaló que la reducción propuesta del 50% para las universidades de los países en desarrollo, así como la reducción propuesta del 25% para las universidades de los países desarrollados no conducirá a pérdidas astronómicas para la OMPI, dado que también se establecen límites máximos en el número de solicitudes que podrán beneficiarse de la reducción, es decir, 20 al año para los países en desarrollo y cinco al año para los países desarrollados.

85. La delegación de Indonesia dio las gracias a la delegación del Brasil por la propuesta de reducción de tasas para las universidades solicitantes que se ha debatido en varias reuniones del Grupo de Trabajo. Hizo suya la declaración efectuada por la delegación del Brasil y suscribió los comentarios formulados por las delegaciones de la Federación de Rusia y de China. A este respecto, confirmó su apoyo a la reducción de tasas del PCT para las universidades solicitantes.

86. La delegación de Chile expresó su apoyo a la propuesta de la delegación del Brasil relativa a las reducciones de tasas para las universidades solicitantes. Tanto en su país como en otros países de América Latina, las universidades son actores pertinentes en el mundo de

las patentes. Por lo tanto, una reducción de las tasas para estos solicitantes fomentará la innovación en su país.

87. La delegación de los Estados Unidos de América hizo suya la declaración efectuada por la delegación de Alemania en nombre del Grupo B. Como se debate en el párrafo 6 del documento, hay una serie de Estados que todavía se oponen a la idea de más reducciones de tasas específicas en general, y de reducciones específicas para universidades en particular. Estos Estados miembros ya expresaron esta posición en la novena reunión del Grupo de Trabajo, cuando se presentó por vez primera la propuesta del Brasil, y según los resultados de la encuesta, siguen manteniendo esa posición. Por ello, considera que no vale la pena seguir debatiendo sobre las reducciones de tasas para las universidades en este momento. Además, expresó importantes inquietudes sobre muchos de los aspectos de la aplicación de la propuesta que figuran en el documento PCT/WG/12/21, por lo que no ve una buena forma de avanzar en general. Reiteró su preferencia por una reducción de tasas en todos los ámbitos, reflejando el hecho de que todos los solicitantes han contribuido al superávit presupuestario de la OMPI y que, en consecuencia, todos deberían beneficiarse de ello.

88. La delegación del Canadá expresó su apoyo en principio a la propuesta revisada del Brasil presentada en la undécima reunión del Grupo de Trabajo, que aporta respuestas a muchas de sus preocupaciones originales. Sin embargo, dijo que reconoce que quedan por resolver muchos detalles más precisos sobre las reducciones de tasas propuestas.

89. La delegación del Japón apoyó la declaración realizada por Alemania en nombre del Grupo B. Si bien entiende el propósito de la propuesta del Brasil, encaminada a alentar un uso más amplio del Sistema del PCT por parte de las universidades, destacó la responsabilidad de los Estados miembros de explicar a los usuarios por qué se debería aplicar una propuesta, especialmente a los usuarios que han contribuido en gran medida al Sistema del PCT pero que no se beneficiarían de dicha propuesta. Expresó la opinión de que los países que creen en la importancia de la protección mediante patente de la innovación de las universidades deberían brindarles apoyo a través de sus propios programas nacionales.

90. El presidente planteó dos puntos en respuesta a los comentarios formulados por las delegaciones de los Estados Unidos de América y del Japón, a saber, que la propuesta solo proporciona una reducción de tasas para solicitantes seleccionados, mientras que todos los solicitantes han contribuido al superávit presupuestario de la OMPI generado por las tasas del PCT. En primer lugar, ya existen reducciones de tasas para ciertos solicitantes, particularmente de países en desarrollo y menos adelantados. Por lo tanto, los Estados contratantes del PCT ya han acordado reducciones de tasas específicas como una medida valiosa para alentar a dichos solicitantes a utilizar el Sistema del PCT. En segundo lugar, todos los solicitantes pagan tasas para utilizar el Sistema del PCT. Si bien estas tasas cubren la administración del sistema, los derechos de propiedad intelectual que un solicitante puede recibir son valiosos para el titular de los derechos. Las reducciones específicas pueden justificarse, siempre que exista una explicación razonable para dichas reducciones. Todas las delegaciones admiten la contribución de las universidades a la innovación y la especial función que desempeñan en el ámbito de la investigación y el desarrollo. Por lo tanto, una reducción de tasas para determinados solicitantes puede verse como una forma de garantizar que las tasas del PCT sean lo más equilibradas posible, en lugar de tomar dinero de un grupo de solicitantes para beneficiar a otro grupo.

91. La delegación de la India declaró que el documento es exhaustivo e incluye opiniones divergentes, especialmente con respecto a los criterios para tener derecho a las reducciones por parte de las universidades. Expresó su apoyo a la reducción de tasas del PCT para las universidades solicitantes de los países en desarrollo y los países menos adelantados en principio, ya que, como centros de excelencia, las universidades tienen el potencial de impulsar la innovación en dichos países. Añadió, sin embargo, que no puede aceptar una definición de

universidad que se limite a instituciones que impartan al menos cursos de diploma o grado de cuatro años, dado que algunas universidades de su país, administradas o acreditadas por el Gobierno, imparten cursos de grado de tres años. Además, indicó que no está de acuerdo con el requisito de que todos los solicitantes tengan derecho a la reducción de tasas en caso de pluralidad de solicitantes ya que cree que, por el contrario, solo el primer solicitante nombrado debería poder tener ese derecho.

92. La delegación de España indicó que su país ha adoptado una política nacional en favor de las universidades públicas, eximiéndolas de todas las tasas, pero que esto no ha arrojado los resultados deseados. Después de introducir una tasa cero para la presentación de solicitudes nacionales de patente por parte de universidades públicas, se ha observado un incremento sustancial en el número de solicitudes presentadas. Sin embargo, este aumento no ha venido acompañado de la concesión de un número superior de patentes ni de un uso mayor de dichas patentes, en contraste con el objetivo declarado de la propuesta de fomentar la innovación y la creatividad en beneficio de un sector más amplio de la sociedad. Por lo tanto, cuando en 2017, entraron en vigor nuevas leyes en materia de patentes en España, se eliminó la tasa cero para universidades e instituciones de investigación públicas. Conforme a la nueva legislación, las universidades e instituciones de investigación públicas se benefician de una reducción del 50% en la tasa, que puede llegar a ser del 100% en caso de demostrarse que la patente está siendo utilizada. En cambio, se mantiene la reducción del 75% para los solicitantes procedentes de países en desarrollo que opten por la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. Por lo tanto, en general, es partidaria de conceder reducciones de tasas a grupos más amplios, como los solicitantes de países en desarrollo. En el caso de las reducciones de tasas para las universidades, a pesar de las preocupaciones expresadas por el Grupo B, concluyó diciendo que espera que se pueda ampliar cualquier reducción a todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo.

93. La delegación de Alemania señaló que los detalles de la propuesta del Brasil que figuran en el documento PCT/WG/11/18, presentado en la undécima reunión del Grupo de Trabajo, se han abordado en la Circular C. PCT 1554 y que el documento PCT/WG/12/21 ofrece opciones para superar algunas inquietudes. También señaló que el resumen de las respuestas a la Circular muestra que algunas personas encuestadas tienen inquietudes generales con respecto a la propuesta. En su opinión, la estructura de tasas del PCT existente, que cobra a los solicitantes por igual por los servicios prestados por la Oficina Internacional, las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales y las Oficinas receptoras, funciona adecuadamente. Por lo tanto, la estructura de tasas no debería complicarse creando exenciones para grupos específicos de solicitantes. A este respecto, una de las personas encuestadas de la Circular ha sugerido ofrecer reducciones de tasas si uno de los cosolicitantes es una pyme o una empresa de nueva creación, como se indica en el párrafo 32 del documento. Esto plantea la cuestión de la igualdad de trato y por qué las universidades deberían beneficiarse de reducciones de tasas, pero no otros grupos de solicitantes. Además, la propuesta del Brasil no tiene en cuenta la calidad de las patentes. Cree que las reducciones de tasas para grupos específicos de solicitantes no son un instrumento eficaz para fomentar la innovación y la calidad de las patentes. Cuando se plantea la introducción de nuevas reglas, la cuestión no debería consistir solamente en incrementar la cantidad, sino también en mejorar la calidad. El objetivo de la propuesta del Brasil es: "i) estimular el uso del Sistema del PCT por las universidades y ii) aumentar la diversidad geográfica en la demanda de protección por patente y la presentación de solicitudes internacionales PCT" (Véase el párrafo 1 del documento PCT/WG/11/18). Además, según el párrafo 12 del documento PCT/WG/8/11, queda claro que la elasticidad de las tasas es baja, lo que quiere decir que los solicitantes responden con rigidez a los cambios en las tasas. En este sentido, en el párrafo 16.b) del documento PCT/WG/12/11 que aborda las reducciones de tasas para ciertos solicitantes, concretamente de países en desarrollo y menos adelantados, la Oficina Internacional observó que "la posibilidad de solicitar una reducción parece afectar a la

conducta de los solicitantes, pero los efectos son difíciles de evaluar. Parece que las tasas de las solicitudes presentadas por personas físicas y en total, así como el nivel de aplicación de las reducciones, se ven fuertemente afectados por factores que no guardan relación con el hecho de que se pueda aplicar o no la reducción". Por lo tanto, cree que otros instrumentos podrían ser más eficaces para alcanzar el objetivo perseguido por la propuesta del Brasil, además de fomentar la innovación y las patentes de alta calidad. En su opinión, existen posibilidades de ofrecer incentivos y políticas a medida para promover la innovación para los solicitantes que acceden a programas específicos.

94. La delegación de Turquía reconoció que las universidades desempeñan una importante función en el ecosistema de innovación y que transforman en invenciones el fruto de la investigación y el desarrollo. En este sentido, se debe alentar a las universidades a obtener derechos de PI a nivel nacional e internacional. Además, la evidencia apoya la opinión de que las patentes alientan de manera eficaz nuevas invenciones, especialmente para las universidades. En este contexto, el Sistema del PCT es un instrumento adecuado para que las universidades patentes sus invenciones a nivel internacional. Por lo tanto, cree que las reducciones de tasas para las universidades darán lugar a aumentos, tanto en el número de universidades solicitantes como en el número de solicitudes PCT. Dicho esto, las posibles complejidades administrativas y las cargas adicionales significativas para las Oficinas receptoras en caso de posibles reducciones de tasas deben minimizarse y examinarse con mucha cautela, como ha reconocido el Grupo B. A este respecto, las herramientas de TI deben utilizarse o mejorarse para facilitar la aplicación, tanto para las Oficinas receptoras como para la Oficina Internacional. Además, si entra en vigor un sistema de reducción de tasas para las universidades, debe someterse a un proceso de examen periódico para evaluar la aplicación y los efectos generales en el Sistema del PCT. Por lo tanto, cree que la propuesta sobre reducciones de tasas para las universidades debe considerarse de manera positiva y que deben establecerse minuciosamente las opciones de aplicación utilizando herramientas informáticas para el buen funcionamiento del sistema de reducciones.

95. La delegación de Portugal declaró que el documento aborda, de manera clara y concreta, las preocupaciones e interrogantes formulados anteriormente en relación con la propuesta del Brasil. Por ejemplo, está de acuerdo en que podría definirse qué es una universidad utilizando el portal de *World Higher Education Database (WHED)* y que el solicitante debería hacer una declaración confirmando los criterios para beneficiarse del régimen de reducción de tasas como universidad. Se mostró de acuerdo con las propuestas relativas al derecho de reducción de tasas en caso de pluralidad de solicitantes, el proceso de supervisión y la cláusula de extinción. En general, cree que el documento indica una forma viable de aplicación de la propuesta.

96. La delegación de Suiza dijo que apoya la declaración de la delegación de Alemania en nombre del Grupo B y que considera que una reducción de las tasas del PCT quizás no sea la mejor manera de impulsar la función de las universidades en materia de innovación. El estudio contenido en el documento PCT/WG/7/6 pone de manifiesto que la reducción de las tasas del PCT no propiciará un aumento significativo del número de solicitudes de patente presentadas por universidades, así como que la elasticidad estimada de las tasas es, en su conjunto, baja. Por lo tanto, es prematuro debatir las opciones de aplicación cuando siguen existiendo preocupaciones sobre el principio de la reducción, como se describe en el párrafo 6 del documento. Entiende que estas preocupaciones están en línea con el resultado del taller que se celebró en la undécima reunión del Grupo de Trabajo, por ejemplo, que, para las universidades, las medidas emprendidas a nivel nacional serían más beneficiosas que una simple reducción de las tasas del PCT. El taller mostró que los costos de las solicitudes de patente no son los principales gastos a los que se enfrentan las universidades; son solamente una pequeña fracción del conjunto de los costos de investigación y desarrollo en comparación, por ejemplo, con los de los abogados de patentes o los vinculados a la concesión de licencias. Por lo tanto, cree que sería más eficiente que las universidades recibieran apoyo en toda la fase de investigación y desarrollo. Por ejemplo, algunas universidades de Suiza cuentan con un

departamento especializado que presta asistencia sobre cuestiones relacionadas con la presentación y tramitación de solicitudes de patente, la gestión de derechos, los contratos con el mundo empresarial y el desarrollo de invenciones. Además, en el taller se hizo hincapié en que la comunicación entre las universidades y el sector privado es clave para el éxito. Por otra parte, las tasas de presentación son un indicador de calidad. Por lo tanto, la mera reducción de las tasas de presentación podría resultar en más solicitudes de patente de menor calidad que podrían no superar el examen sustantivo de patentes. Por ejemplo, en el caso de algunas invenciones, puede no merecer la pena abonar la tasa de presentación si se compra la patente o se concede una licencia comercial. También le preocupan otras cuestiones ya que la aplicación de un sistema de reducción de tasas generará una carga de trabajo considerable para las oficinas nacionales de PI, así como problemas administrativos y de TI para las Oficinas de PI y las universidades. En conclusión, declaró que las reducciones de tasas para las universidades siguen preocupándole.

97. La delegación de Australia declaró que apoya las disposiciones encaminadas a incrementar el acceso al sistema internacional de patentes, especialmente para los solicitantes de países en desarrollo y países menos adelantados. También afirmó su apoyo a la investigación y el desarrollo en el sector universitario para promover la comercialización y el aprovechamiento del sistema de PI. Dio las gracias tanto a la Oficina Internacional como a la delegación del Brasil por la labor realizada, intentando dar cabida a las preocupaciones que los Estados miembros, incluido su país, plantearon con respecto a la propuesta del Brasil cuando se presentó por primera vez. Refiriéndose al párrafo 16.b) del documento PCT/WG/12/11, que señala que “la posibilidad de solicitar una reducción parece afectar a la conducta de los solicitantes, pero los efectos son difíciles de evaluar”, hizo hincapié en la importancia de cualquier medida que aporte valor al Sistema del PCT. Sin embargo, podría ser difícil responder para evaluar los efectos sin aplicar una disposición relativa a un período de prueba. Por lo tanto, recalcó la importancia de la cláusula de extinción. Dijo que sigue dispuesta a entablar debates para lograr una solución equilibrada, aunque reconoce los desafíos mencionados por la delegación de Suiza, a saber, si la propuesta estimulará la innovación o la presentación de solicitudes de patente de alta calidad. No obstante, declaró que no obstaculizará el consenso si el Grupo de Trabajo llega a un acuerdo sobre cómo proceder con la propuesta.

98. La delegación de los Emiratos Árabes Unidos expresó su apoyo a la propuesta del Brasil. El objetivo de las reducciones de tasas propuestas es aumentar la presentación de solicitudes internacionales de patente por las universidades como una iniciativa importante para estimular la innovación y la creatividad. Dijo que considera que toda política de reducción de las tasas para universidades debería incluir todos los Estados contratantes del PCT, con especial atención a los países en desarrollo.

99. La delegación de Dinamarca hizo suya la declaración efectuada por la delegación de Alemania en nombre del Grupo B. Declaró que sigue creyendo que las reducciones de tasas para las universidades deberían estimular el uso del Sistema del PCT y que quizá no sean el mejor medio para mejorar la promoción y comercialización de las invenciones desarrolladas en universidades. Por ejemplo, en el taller impartido durante la undécima reunión del Grupo de Trabajo, el profesor Dr. Fazilet Vardar Sukan hizo hincapié en la creación de oficinas de transferencia de tecnología como iniciativa fundamental para incrementar los conocimientos de PI y promover el uso de la PI. Así, disponer de un marco sólido, que aliente y evalúe todas las buenas ideas en una universidad podría ser una mejor manera de promover las solicitudes de patentes. Además, según los estudios realizados por la Oficina Internacional las reducciones de tasas propuestas darán lugar aproximadamente a 139 solicitudes adicionales a un precio relativamente alto. Por lo tanto, sigue teniendo reservas con respecto a los costos y beneficios de la propuesta. Además, cree que, antes de embarcarse en la solicitud de protección mediante patente a través del PCT, un solicitante debería empezar por presentar una solicitud a través de vías nacionales más baratas para determinar qué protección mediante patente

podría obtener. Añadió que los principales costos de obtener la protección que ofrece una patente están relacionados con los asesores, dado que las tasas tan solo representan una fracción menor de los costos totales. Sin embargo, dijo que reconoce los beneficios del Sistema del PCT que permite al solicitante tener más tiempo para considerar la obtención de la protección mediante patente en diferentes jurisdicciones.

100. La delegación del Reino Unido reconoció que en el documento se muestran diferencias de opinión sobre la mejor manera de aplicar la propuesta del Brasil. A la luz de estas diferencias, apoya el comentario de la delegación de Alemania en nombre del Grupo B, según el cual es necesario proceder con cautela con respecto a la propuesta. Aunque ya se han abordado algunas de las preocupaciones que planteó en la undécima reunión del Grupo de Trabajo, hay otras que se mantienen. Recordó al Grupo de Trabajo que, en lugar de ofrecer reducciones de tasas para estimular la innovación en las universidades, su país alienta la colaboración entre las universidades y el sector privado mediante la prestación de asistencia en el conocimiento de la PI y las estrategias de comercialización. Si bien no puede apoyar una propuesta que prevea tasas diferenciales para las universidades solicitantes, si se resuelven los problemas de aplicación pendientes, prevé que no impedirá el avance del Grupo de Trabajo si existe un consenso sobre las reducciones de tasas para las universidades.

101. La delegación del Senegal expresó su apoyo a la declaración efectuada por la delegación de Uganda en nombre del Grupo Africano. Agradeció a la delegación del Brasil su propuesta revisada, que cree estimulará el uso del Sistema del PCT por las universidades y aumentará la diversidad geográfica de las solicitudes internacionales de patentes a través del PCT. Para concluir, reiteró su apoyo a la propuesta y dijo que espera que el Grupo de Trabajo la apruebe en la presente reunión.

102. La delegación del Brasil dio las gracias al Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), incluidos los Estados que fueron observadores del Grupo de Trabajo, el Grupo de Asia y el Pacífico y el Grupo Africano, por su apoyo a la propuesta de reducciones de tasas para las universidades. También agradeció a las delegaciones del Irán (República Islámica del), la Federación de Rusia, China, Indonesia, Chile, el Canadá, la India, Chile, Turquía, España, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y el Senegal su apoyo a la propuesta expresada en nombre propio. Dio las gracias también a la delegación de Australia por su oferta de flexibilidad para sumarse potencialmente a cualquier consenso que el Grupo de Trabajo pueda alcanzar. En primer lugar, destacó la importancia que los Estados han otorgado a la propuesta, incluso aquellos que no son miembros del PCT. Una reducción de tasas para las universidades podría favorecer los esfuerzos de este último grupo de Estados para unirse al Sistema del PCT, mostrando que la comunidad multilateral está prestando atención a cuestiones que reconocen el lugar especial que ocupan las universidades en el ecosistema de innovación. En respuesta a algunas de las preocupaciones expresadas, señaló que, si bien los costos de los abogados de patentes son elevados, el Grupo de Trabajo no tiene ningún mandato para abordar este asunto. En cambio, los Estados disponen de políticas nacionales para mejorar el acceso al asesoramiento y asistencia profesional, como programas dirigidos a ayudar en la cualificación de abogados de patentes y programas de abogados voluntarios. Además, en el Programa de Asistencia a Inventores de la OMPI para solicitantes individuales, la Secretaría ha reconocido que la tasa de presentación internacional en el PCT sigue siendo una barrera para acceder al sistema. Serán bienvenidas otras medidas a nivel nacional y regional para las universidades, como cursos sobre redacción de solicitudes de patente, talleres sobre estrategias de patentes, desarrollo de mecanismos de evaluación de patentes y los Servicios de la OMPI de Información en materia de Patentes, pero todas son complementarias a las reducciones de tasas. Por otro lado, las reducciones de tasas van dirigidas a un impedimento específico a la presentación de solicitudes PCT, que el Grupo de Trabajo puede resolver. Como se ha señalado, la accesibilidad al Sistema del PCT puede ser particularmente importante para algunos innovadores y los estudios sobre la elasticidad de las tasas demuestran que es lo que ocurre en el caso de las universidades, especialmente las de los países en desarrollo. Refiriéndose a



los comentarios de la delegación de España sobre la experiencia de exención de las tasas de presentación a las universidades, el no incremento del número de patentes concedidas a pesar del aumento de las solicitudes presentadas puede atribuirse a factores como la necesidad, para las universidades, de conceder una licencia o vender la invención. Además, la publicación de una solicitud de patente en sí misma contribuirá a la difusión de información técnica y, por lo tanto, a promover la innovación y el desarrollo tecnológico. En lo que respecta a la cuestión de la calidad de las solicitudes de patentes, planteada por la delegación de Suiza, indicó que no coincide con su apreciación. A su juicio, el uso del Sistema del PCT permite solicitudes de patentes de mayor calidad. En primer lugar, el dictamen escrito o el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad publicado por la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) aporta evidencia adicional para que el solicitante decida buscar o no protección mediante patente al entrar en la fase nacional. Además, el solicitante podría modificar la solicitud teniendo en cuenta los comentarios formulados por el examinador de la ISA, mejorando así la calidad de las solicitudes de patentes. Por otra parte, la decisión de presentar o no una solicitud de patente tiene en cuenta los beneficios esperados de la invención subyacente y los costos asociados con dicha solicitud de patente. La propuesta del Brasil pretende abordar la cuestión de los costos, mientras que corresponde al solicitante determinar si los beneficios esperados hacen que valga la pena presentar una solicitud de patente. Con respecto a los puntos planteados por las delegaciones de Alemania y Suiza según los cuales la elasticidad de las tasas del PCT es baja, así como el punto planteado en el documento PCT/WG/12/11 según el cual es difícil evaluar los efectos de una reducción de tasas, reconoció que son muchos y muy variados los aspectos que pueden afectar al comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes, pero que dichos factores no forman parte del mandato del Grupo de Trabajo. Además, las cláusulas de extinción permitirán una evaluación exhaustiva del efecto de las reducciones de tasas propuestas. Aunque los estudios proporcionan indicadores de la posible incidencia de las reducciones de tasas, habrá que esperar a aplicar las reducciones de tasas y evaluar sus efectos, al final del período inicial cubierto por la cláusula de extinción para que sea posible conocer su incidencia real y determinar si renovar o interrumpir las reducciones.

103. El presidente, al resumir las intervenciones de los Estados miembros, reconoció el amplio apoyo de las delegaciones a la aplicación de reducciones de tasas para las universidades como medio de incrementar la participación de las universidades en el sistema internacional de patentes. Sin embargo, algunas delegaciones del Grupo B en este momento no están en condiciones de aceptar las reducciones de tasas para las universidades.

104. El representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) declaró que JIPA es consciente de la importancia de facilitar las solicitudes de patentes de las universidades. Sin embargo, subrayó que esto no debería poner a otros solicitantes en situación de desventaja a través de tasas más altas o dar lugar a un deterioro en la calidad de las solicitudes de patentes.

105. En respuesta a los comentarios expresados por el representante de JIPA, el presidente hizo hincapié en que no se ha sugerido un aumento de las tasas para otros usuarios como consecuencia de la aplicación de reducciones de tasas para las universidades. Además, el número adicional de solicitudes de universidades que se prevé a partir de las reducciones propuestas tendría una incidencia mínima en la carga de trabajo de las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales.

106. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/3.

## B) OPCIONES PARA LA APLICACIÓN

107. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/21/21.

108. La Secretaría presentó el documento tras poner al día al Grupo de Trabajo sobre los debates mantenidos con la Asociación Internacional de Universidades en torno al uso de

información procedente del portal *World Higher Education Database* (WHED). La Oficina Internacional ha recibido muestras de datos del Portal WHED y ha concluido que los datos podrán utilizarse para importar información a los sistemas informáticos, crear listas que permitan seleccionar una institución en el sistema ePCT y supervisar el número de solicitudes que una institución haya presentado al pedir una reducción de tasas. Habrá que determinar los costos de la licencia de dichos datos. Una aplicación básica puede costar alrededor de 10.000 francos suizos al año, pero esta cifra podrá aumentar si las Oficinas receptoras desean recibir información detallada. Un aspecto a tener en cuenta sobre los datos proporcionados por el Portal WHED es que los nombres de las instituciones aparecen únicamente en caracteres latinos. En cuanto a los idiomas que no utilizan el alfabeto latino, los nombres de las universidades se basan en una traducción al inglés o en una transliteración. En el caso de los idiomas que sí utilizan el alfabeto latino, existen algunas diferencias entre las distintas instituciones en relación con las entradas. Por ejemplo, en francés, algunas instituciones aparecen enumeradas con su nombre en francés y otras con una traducción en inglés de dicho nombre. Sin embargo, la Oficina Internacional no considera que esto sea un obstáculo para la utilización de los datos y la supervisión del uso de las reducciones por parte de las universidades. Mientras que la Oficina receptora comprobará que la declaración para pedir una reducción de tasas corresponde a la lista de solicitantes, la Oficina Internacional realizará el recuento del número de reducciones de tasas solicitadas. La Oficina Internacional considera poco probable que una universidad pida de forma deliberada más reducciones de las que le corresponden, pero en caso de que esto suceda, la Oficina Internacional se pondrá en contacto con la Oficina receptora para que exija más tasas al solicitante.

109. La delegación del Brasil señaló que las opciones de aplicación que figuran en el documento tienen por fin reducir al mínimo la carga adicional de trabajo para las Oficinas receptoras. La Oficina receptora no será responsable del número de reducciones solicitadas, como tampoco se espera que compruebe la veracidad de las declaraciones presentadas por los cosolicitantes. Realizará una sencilla comprobación para asegurarse de que el solicitante es una institución que cumple los criterios, y el párrafo 13 del documento establece que “se considera que la labor de control descrita ... requeriría un esfuerzo adicional insignificante por parte de las Oficinas receptoras y de la Oficina Internacional”. Además, solo unos pocos casos requerirán la intervención de la Oficina Internacional, concretamente cuando se haya superado el número permitido de peticiones de reducción. Un tema importante es la designación de las instituciones beneficiarias. La Oficina Internacional ha estado en contacto con la organización responsable del Portal WHED, la Asociación Internacional de Universidades (IAU), creada bajo los auspicios de la UNESCO. El uso de una base de datos como esta contará con la ventaja de la sencillez y la flexibilidad necesarias para incorporar instituciones que cumplan los criterios a petición de un Estado miembro. La Oficina Internacional pondrá a disposición de las Oficinas receptoras una lista que permita una aplicación fácil y fluida. Teniendo en cuenta que un elemento básico del sistema internacional de PI debe ser la estimulación de la innovación tecnológica y la creatividad mediante la promoción de la cooperación entre Estados, la aplicación propuesta en el caso de que se dé una pluralidad de solicitantes prevé una solución razonable puesto que las invenciones realizadas mediante cooperación internacional no se verán afectadas negativamente en lo que a la reducción de tasas se refiere. Además, las propuestas que figuran en el documento se basan en la experiencia de reducciones de tasas concedidas a personas físicas mediante un mecanismo para combatir el posible fraude. Se solicitará a las universidades que presenten una declaración indicando su idoneidad para acogerse a la reducción de tasas mediante un formulario que se generará de forma sencilla si la solicitud internacional se ha presentado por medio del sistema ePCT. Además, las universidades confían en su reputación para atraer estudiantes, investigadores y financiación, y a ninguna le interesa dañar deliberadamente dicha reputación. Más aún, las universidades se arriesgan a la imposición de sanciones administrativas e incluso penales por intentar cometer fraude en una Oficina de PI. Señaló, por tanto, que el riesgo de que las universidades abusen de las reducciones de tasas es mínimo. Por último, la propuesta incluye una cláusula de extinción que permite al Grupo de Trabajo evaluar los resultados de la reducción de tasas y

decidir con pruebas concretas si renovar dicha reducción de tasas teniendo en cuenta los beneficios y los costos. El período de siete años sugerido por la Oficina Internacional parece ser un plazo adecuado para valorar los efectos de la reducción de tasas en la conducta de los solicitantes. Para terminar, la reducción de tasas propuesta tiene por objetivo el pleno aprovechamiento de las tasas del PCT como instrumento regulatorio para influir positivamente en el comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes y para eliminar obstáculos a la presentación de solicitudes PCT. También facilitará el acceso al Sistema del PCT, puesto que generará un incentivo adicional para la investigación y la innovación. La reducción de tasas propuesta fomentará el uso del sistema, aumentará la diversidad de la composición geográfica de las solicitudes y generará una demanda adicional a mediano plazo de servicios del PCT. Por otro lado, está en plena consonancia con la misión de la OMPI y los más altos objetivos del sistema de propiedad intelectual.

110. La delegación de la República Islámica del Irán se mostró de acuerdo con la Oficina Internacional acerca de que la lista de universidades de la *World Higher Education Database*, propiedad de la Asociación Internacional de Universidades, será el método preferido para determinar si una universidad cumple los criterios para beneficiarse del régimen de reducción de tasas. En relación con la cláusula de extinción, considera que es una forma positiva de exigir un examen regular de la aplicación de la propuesta, pero puede ser flexible en lo que atañe al período previo a la evaluación inicial. Para terminar, señaló que considera que las opciones de aplicación que se exponen en el documento constituyen una buena base para un potencial acuerdo sobre la propuesta.

111. La delegación de la Federación de Rusia manifestó su acuerdo con la redacción propuesta para los puntos 5 a 7 de la tabla de tasas que figura en el Anexo del documento. Sin embargo, no cree que exista la necesidad de incluir la propuesta del punto 8, pues considera que los criterios para beneficiarse del régimen de reducción de tasas deben considerarse exclusivamente en el momento de la presentación de la solicitud internacional. Convino en que el período de siete años propuesto es adecuado para evaluar la incidencia de la reducción de tasas en el número de solicitudes internacionales presentadas por universidades de diferentes Estados y en su posterior entrada en la fase nacional, así como la incidencia en los asuntos financieros y de otra índole en la Oficina Internacional.

112. En respuesta al comentario de la delegación de la Federación de Rusia sobre la propuesta del punto 8 de la tabla de tasas, que indica el momento en el que debe establecerse si se cumplen los criterios para beneficiarse de los distintos tipos de reducción de tasas, la Oficina Internacional observó que no se refiere específicamente a la cuestión de las reducciones de tasas para las universidades, sino que aclara cuál es el alcance previsto de las reducciones existentes. Las diferentes disposiciones que guardan relación con las fechas de recepción de la petición de búsqueda internacional suplementaria y de examen preliminar internacional reflejan un pequeño número de tasas relativamente bajas. Esas disposiciones pueden suprimirse, lo que hace que la fecha pertinente sea la fecha de presentación internacional, si los Estados miembros así lo desean.

113. La delegación del Reino Unido declaró que sigue sin estar convencida del uso del Portal WHED para determinar si una institución puede beneficiarse de las reducciones de tasas para las universidades, puesto que no considera que dicho portal se actualice con la regularidad suficiente como para representar un registro definitivo de todas las instituciones de educación superior del mundo. Por ejemplo, una universidad puede no saber que no tiene derecho a las reducciones de tasas hasta que esté lista para presentar la solicitud y, en ese momento, es posible que ya sea tarde para incorporar la universidad a la base de datos. Para evitar esta situación, la Oficina Internacional y las Oficinas receptoras tendrán que garantizar que las reducciones de tasas se divulgan ampliamente en el ámbito universitario. Además, expresó su preocupación por la carga adicional de trabajo que estas reducciones supondrán para las Oficinas receptoras, ya que tendrán que comprobar que se cumplen los criterios y, en caso de

que se presente una petición de reducción incorrecta, rechazarla y asegurarse de que el solicitante paga la tasa de presentación internacional completa. Dado que no parece que haya consecuencias inmediatas para las universidades que hagan declaraciones erróneas y paguen tasas incorrectas, señaló que las Oficinas receptoras pueden tener una mayor carga de trabajo de la que se indica en el documento. Se mostró de acuerdo con que, si se aplica la propuesta, se exija que todos los solicitantes cumplan los criterios para beneficiarse de la reducción de tasas. Igualmente, señaló que está de acuerdo en que, a menos que se desarrolle una solución informática costoeficaz que permita a las Oficinas receptoras comprobar el cumplimiento de los criterios, la Oficina Internacional es el organismo más adecuado para supervisar el número de solicitudes presentadas por parte de las universidades, especialmente cuando varias Oficinas receptoras están implicadas. Dijo que, para evitar el abuso de las reducciones de tasas, está de acuerdo en la necesidad de realizar más comprobaciones a la hora de presentar una petición de búsqueda suplementaria o una solicitud de examen preliminar internacional. Sin embargo, afirmó que mantiene sus preocupaciones acerca de si dichas comprobaciones, junto con la carga adicional de trabajo exigida a las Oficinas receptoras, serán rentables en relación con los beneficios que puede comportar la propuesta. Dijo que el documento PCT/WG/12/3 indica cierto desacuerdo sobre la extensión de una posible cláusula de extinción y destacó la necesidad de una evaluación eficaz de las reducciones de tasas por parte del Grupo de Trabajo. A este respecto, señaló que un período de siete años será fundamental para evaluar cuántas solicitudes internacionales han evolucionado a patentes concedidas en la fase nacional. Aunque pueden obtenerse beneficios del intercambio de ideas innovadoras mediante la publicación internacional, la verdadera prueba del éxito de una propuesta solo puede medirse adecuadamente según el número de solicitudes que se convierten en patentes concedidas.

114. La delegación de la Oficina Europea de Patentes declaró que tiene varios comentarios en relación con la aplicación de la propuesta a nivel operativo, especialmente desde el punto de vista de las Oficinas receptoras. Al contrario de lo que se afirma en el párrafo 13 del documento, señaló que, en su opinión, la carga adicional de trabajo para las Oficinas receptoras relativa a la administración de la reducción de tasas para las universidades no es insignificante. En primer lugar, será necesario adaptar los instrumentos electrónicos para gestionar las reducciones de tasas. En segundo lugar, el personal tendrá que realizar las comprobaciones necesarias para evitar abusos y para confirmar que la universidad tiene derecho a beneficiarse de la reducción de tasas según la lista proporcionada por la Oficina Internacional. En tercer lugar, la Oficina deberá enviar *a posteriori* una carta al solicitante para exigir las tasas impagadas cuando la Oficina Internacional haya informado a la Oficina receptora de que el solicitante ha superado la cuota de solicitudes internacionales que pueden beneficiarse de la reducción de tasas. Aunque la Oficina Internacional puede actuar como Oficina receptora en los casos que implican reducciones de tasas para las universidades en virtud de la Regla 19.4.a)iii), será necesario implantar un sistema para las Oficinas receptoras que deseen tramitar estas solicitudes de manera eficaz y con unos costos y una carga adicional que se reduzcan al mínimo. Por tanto, sugirió que este asunto se estudie más detenidamente y que se retome en debates futuros.

115. La delegación de los Estados Unidos de América manifestó que, al igual que otros Estados miembros, continúa teniendo preocupaciones acerca de la propuesta en general. En particular, no está claro que las reducciones tengan como resultado un aumento nominal de las solicitudes presentadas por las universidades. Por tanto, el debate sobre las opciones específicas de aplicación parece prematuro en este momento. En su opinión, el superávit presupuestario de la OMPI debe emplearse para ofrecer una reducción de tasas de forma generalizada a todos los solicitantes, pues ellos han contribuido al superávit y deben, por tanto, beneficiarse del mismo. Señaló que sus preocupaciones también se centran en la complejidad de la propuesta y en la falta de indicios claros de que tendrá un efecto positivo y significativo en las solicitudes de patentes que se presentan. En cambio, se puede dar un mejor uso del superávit mediante una reducción general de las tasas. Aunque la propuesta incluye

reducciones de tasas para universidades de todos los Estados miembros, también incluye un tratamiento dispar entre los solicitantes de países desarrollados y en desarrollo, tanto en el importe de la reducción como en el número máximo de casos que puede presentar cada entidad. Las solicitudes presentadas por los países desarrollados generan la mayor parte del superávit presupuestario, y dichos usuarios deben obtener como mínimo el mismo beneficio en cuanto al importe de la reducción. Además, con respecto al límite de solicitudes, cabe destacar que, aunque el número se fije en 20 solicitudes para todas las universidades, afectará de forma desproporcionada a las de los países desarrollados. En concreto, las universidades de países en desarrollo y los menos adelantados raramente superan las 20 solicitudes presentadas por universidad y año y, por tanto, el descuento se aplica a todas o casi todas las solicitudes procedentes de dichas universidades. Por el contrario, muchas universidades de países desarrollados presentan normalmente más de 20 solicitudes, por lo que muchas de dichas solicitudes no podrán beneficiarse de ningún descuento. El límite propuesto de solamente cinco solicitudes al año para las universidades de los países desarrollados en comparación con las 20 asignadas a los países en desarrollo agrava aún más este efecto desproporcionado. Además, aunque acogió con satisfacción el uso del Portal WHED para determinar si un solicitante cumple los criterios para beneficiarse de una reducción de tasas, señaló que sigue teniendo algunas dudas en relación con el seguimiento de las solicitudes de una entidad determinada. Concretamente, muchas universidades presentan solicitudes con distintos nombres. Por ejemplo, una solicitud puede ser presentada por la propia universidad, por su consejo de administración o por su facultad de ingeniería. No está claro cómo la aplicación propuesta abordará las situaciones en que se den nombres diferentes para la misma entidad. También señaló que le preocupa la situación descrita en el párrafo 9 del documento y el párrafo final del punto 6 de las propuestas de modificación de la tabla de tasas en relación con los investigadores individuales que estudian o trabajan en esa universidad. Con el objetivo de limitar la posibilidad de manipular el sistema a la propia conveniencia, subrayó que todos los solicitantes nombrados deben cumplir los requisitos para acogerse a cualquier reducción de tasas, como sucede con las reducciones que figuran en los apartados a) y b) del punto 5 de la actual tabla de tasas. En relación con el debate sobre los párrafos 11 a 13 del documento, se mostró de acuerdo con los comentarios planteados por la Oficina Europea de Patentes sobre el hecho de que la Oficina Internacional infravalora la incidencia en las Oficinas receptoras. Por ejemplo, según la propuesta, se exigirá a las Oficinas receptoras que implanten trámites adicionales para hacer un seguimiento de las solicitudes presentadas una vez que la Oficina Internacional les notifique que una universidad ha alcanzado su cuota anual de reducciones de tasas. Además, cuando una solicitud incluya universidades a las que les corresponden diferentes categorías de tasas, la Oficina receptora tendrá que determinar cuál es la reducción aplicable. Más aún, cuando la Oficina Internacional haya notificado a la Oficina receptora que una universidad ha alcanzado su límite anual pero dicha universidad presente otra solicitud de reducción de tasas, la Oficina receptora tendrá que enviar más notificaciones al solicitante y recaudar y enviar las cantidades impagadas a la Oficina Internacional. A este respecto, es posible que los costos en los que incurra la Oficina receptora al tramitar estas solicitudes puedan sobrepasar el importe de la tasa de transmisión. En consecuencia, las Oficinas receptoras pueden aumentar sus tasas de transmisión, lo que supondrá un aumento de los costos para los solicitantes. No obstante, acogió con satisfacción la idea de una pauta que evite el abuso, como propone el párrafo 17 del documento, pero no está claro que sea suficiente ni si se deben aplicar otras sanciones cuando el solicitante pida una reducción a la que no tiene derecho. También dijo que respalda la redacción de la propuesta de cláusula de extinción del apartado c) del párrafo 18, por la que estas reducciones pueden terminar tras un período de tiempo establecido, salvo que exista un convenio específico entre los Estados miembros. Por tanto, una reducción de tasas solo saldrá adelante si está justificada, es beneficiosa y existe consenso entre los Estados miembros para que continúe. Finalmente, y en contraste con los comentarios formulados por la delegación del Brasil, dijo que considera que es competencia del Grupo de Trabajo ocuparse de los costos que no sean las tasas reglamentarias, por ejemplo, en esta reunión se ha debatido un documento sobre el Programa de Asistencia a Inventores.

Sugirió que, teniendo en cuenta que las tasas que se pagan a los abogados de patentes en relación con la presentación y la tramitación de una solicitud de patente son los costos principales a la hora de obtener protección mediante patente, en lugar de proporcionar injustamente reducciones de tasas específicas a determinadas instituciones, se puede considerar la ampliación del Programa de Asistencia a Inventores, con objeto de permitir la participación de universidades de los países en desarrollo y los menos adelantados con miras a reducir esos costos asociados a la presentación de solicitudes PCT.

116. La delegación del Canadá dijo que, en principio, respalda la propuesta sobre las reducciones de tasas para las universidades. Sin embargo, señaló que prefiere que la responsabilidad de pedir una deducción y hacer la declaración correspondiente recaiga en el solicitante, en lugar de exigir a las Oficinas receptoras que consulten una lista de universidades si sospechan que falta una declaración. Conforme a esta opinión, sugirió añadir el siguiente texto al final del apartado a) de la cláusula de extinción que se encuentra en el párrafo 18 del documento: "... para la que se ha proporcionado una declaración". También prefiere que las reducciones de tasas se limiten a las solicitudes presentadas en la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora, lo que facilitará en gran medida el recuento del número de reducciones solicitadas por una universidad. Asimismo, sugirió que un mecanismo de descuento de la universidad al final del año fiscal de la OMPI eliminará la posibilidad de conceder la reducción de tasas a más solicitudes de las permitidas a una universidad determinada. Con un sistema de descuento, se conseguirá que el solicitante sea el responsable de indicar el número de solicitudes para las que se ha pedido un descuento, reduciendo así la carga de trabajo para la Oficina Internacional y, potencialmente, para todas las Oficinas receptoras, además de solventar las dificultades que plantea supervisar la cantidad de descuentos. Finalmente, manifestó su interés en saber más sobre la pérdida de derechos en el caso de que un pago insuficiente pase inadvertido para una Oficina.

117. La delegación de Australia acogió con satisfacción el uso del Portal WHED para determinar los criterios para que las universidades puedan beneficiarse del régimen de reducción de tasas, que ha aliviado las preocupaciones iniciales que tenía acerca de la definición de una universidad. Puesto que la información sobre las universidades se recoge en un único lugar del Portal, es posible verificar con mayor facilidad la situación de la universidad. También ofreció su respaldo a una cláusula de extinción de siete años que permita disponer del tiempo suficiente para analizar el efecto de las reducciones de tasas y decidir si continuar con ellas o no. Aunque le produce gran satisfacción el hecho de que la Oficina Internacional no crea que el proceso de verificación de las reducciones de tasas aumente de forma significativa la carga administrativa de las Oficinas receptoras, señaló que está de acuerdo con los comentarios de las delegaciones de los Estados Unidos de América y de la Oficina Europea de Patentes que señalan que sí habrá una carga de trabajo adicional para las Oficinas receptoras. Hizo suya la declaración efectuada por la delegación de Alemania en nombre del Grupo B en el párrafo 77 a este respecto. En el caso de un solicitante que pague una tasa reducida sin haber enviado la declaración necesaria, como se describe en el apartado d) del párrafo 11 del documento, el proceso del solicitante para pagar tasas adicionales o para enviar la declaración exigirá muchos recursos. En IP Australia, la conciliación de todas las tasas se realiza mediante un espacio de trabajo automático que tendrá que adaptarse para incorporar este procedimiento. Además, también será necesario realizar trabajo adicional, como la formación pertinente y la actualización de los procedimientos internos. En consecuencia, no cree que IP Australia esté preparada para aplicar estos cambios a tiempo para la fecha propuesta de inicio.

118. La delegación de Francia se sumó a las preocupaciones y dificultades señaladas, en concreto, por las delegaciones del Reino Unido y la Oficina Europea de Patentes en relación con la aplicación práctica de la propuesta. En consecuencia, señaló que la incidencia de la propuesta en las Oficinas receptoras debe analizarse más detenidamente para determinar con claridad la carga de trabajo adicional y otras cuestiones relacionadas con estas Oficinas.

119. La delegación del Japón indicó que será necesario aclarar si las condiciones para las distintas reducciones de tasas son justas en función de la perspectiva de los usuarios existentes. La situación financiera de las universidades difiere entre las distintas universidades de un mismo país. Una universidad situada en un Estado incluido en el apartado a) del punto 5 de la tabla de tasas puede ser una universidad relativamente bien financiada. Por tanto, puede que no sea adecuado utilizar el actual criterio del apartado a) del punto 5 de la tabla de tasas establecido en función del país para determinar las reducciones y los límites máximos. Además, a menos que la autoridad nacional actualice y proporcione de forma regular la lista de universidades del Portal WHED, no está claro que la Oficina Internacional deba utilizar esos datos. Por ejemplo, hay países que pueden tener una lista de universidades nacionales sujetas a la autoridad nacional pertinente, y estas listas deben considerarse como la lista para el país.

120. La delegación de Portugal volvió a manifestar su apoyo a la propuesta del Brasil porque cree que estimulará la innovación y la actividad de patentamiento en las universidades. El documento aborda todas sus preocupaciones y preguntas anteriores de forma clara y concreta. También se mostró de acuerdo con las opciones de puesta en práctica establecidas en los párrafos 5 a 13, y con los términos de la propuesta contemplados en los párrafos 15 a 18 del documento.

121. La delegación de la India dijo que acepta los criterios para tener derecho a las reducciones que figuran en el párrafo 5 del documento, a saber, la lista de universidades elaborada por la Asociación Internacional de Universidades en el Portal WHED. Sin embargo, no puede aceptar el segundo criterio del párrafo 6 del documento que señala que la institución debe ofrecer títulos universitarios de cuatro años, ya que hay universidades gestionadas o acreditadas por el Gobierno de la India que ofrecen títulos universitarios de tres años. Mostró su respaldo a los requisitos para beneficiarse de las reducciones de tasas que figuran en los párrafos 7 a 9 del documento en el caso de que haya una pluralidad de solicitantes, y en el párrafo 10 en relación con la presentación de una declaración que indique que se cumplen dichos criterios. Señaló que la propuesta del Brasil incluye reducciones para la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria y para la tasa de tramitación. En la actual tabla de tasas, los criterios para beneficiarse del régimen de reducción de tasas solo se revisan en el momento de la presentación de la solicitud internacional. Si el solicitante sufre algún cambio que lo convierta en una entidad no apta para las reducciones de tasas, el nuevo solicitante puede pedir la reducción de tasas puesto que no se volverán a revisar los criterios. Por tanto, pidió que se modifique la tabla de tasas para exigir el continuo cumplimiento de los criterios necesarios para la reducción de tasas, y que la Oficina Internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional, cuando proceda, realicen esta comprobación.

122. La Secretaría, en respuesta a la preocupación de la delegación de la India relativa al requisito de tener que ofrecer titulaciones de cuatro años para que una institución sea aceptada en la lista, indicó que no todas las titulaciones ofrecidas deben ser como mínimo de cuatro años para que una universidad pueda ser incluida en la WHED. También aclaró que la cuestión de los criterios para beneficiarse de las reducciones de la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria y de la tasa de tramitación no se refiere específicamente a la cuestión de las reducciones de tasas para las universidades, sino que propone una aclaración sobre cuál es el alcance previsto de las reducciones existentes. Las diferentes disposiciones que guardan relación con las fechas de recepción de la petición de búsqueda internacional suplementaria y de examen preliminar internacional reflejan un pequeño número de tasas relativamente bajas. Si bien la Oficina Internacional ha propuesto aclarar la necesidad de seguir cumpliendo los criterios para obtener una reducción cuando se presenta una petición de búsqueda suplementaria o una petición para un examen preliminar internacional, esta necesidad puede eliminarse para que dichas comprobaciones sobre el cumplimiento de los criterios solo tengan que hacerse en el momento de la presentación, si los Estados miembros así lo desean.

123. La delegación de China dijo que, en principio, apoya la propuesta. Sobre la definición que se ofrece para una universidad que puede acogerse a una reducción de tasas, dijo que el Portal WHED es una buena referencia pero que no incluye a todas las universidades. Esto puede suponer que muchas universidades sean excluidas de las reducciones de tasas si el requisito de aparecer en el WHED se aplica de forma rigurosa. Por tanto, sugirió que las Oficinas nacionales tengan la opción de completar las listas del Portal WHED. También manifestó su apoyo a la cláusula de extinción de siete años que permite introducir las reducciones de tasas para las universidades y después evaluarlas antes de decidir sobre su continuidad.

124. En respuesta a los comentarios de la delegación de China sobre las universidades que no aparecen en el WHED, el presidente señaló que la existencia de una reducción de tasas del PCT para las universidades puede hacer que más universidades soliciten su inclusión en el WHED, y mencionó que la IAU puede añadir universidades al WHED al margen del ciclo normal de revisión. Asimismo, esto puede suponer un beneficio para la sociedad al proporcionar una lista más amplia de instituciones de enseñanza superior.

125. La delegación del Brasil respondió a algunos de los comentarios formulados por las delegaciones. En relación con la actualización del WHED, el párrafo 6 del documento establece que “la Secretaría de la IAU ha confirmado que se pueden agregar instituciones que satisfagan los requisitos antes de ello si así se solicita”. Con respecto a los comentarios sobre la carga de trabajo adicional que supone a la Oficina receptora la tramitación de peticiones de reducción de tasas, el párrafo 13 del documento señala que una posibilidad es exigir a las universidades que presenten las solicitudes internacionales en la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora para pedir la reducción de tasas. Aunque esta no es su opción preferida y el servicio técnico del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI del Brasil) ha indicado su disposición a aplicar la propuesta, una posibilidad puede ser permitir que las Oficinas receptoras que no desean aplicar las reducciones de tasas para las universidades envíen directamente las solicitudes a la Oficina Internacional. En lo que respecta a las diferencias entre los límites máximos de las universidades de países desarrollados y en desarrollo, los límites en el número de solicitudes que piden una reducción de tasas se propusieron para abordar los problemas relativos al costo de las reducciones de tasas para las universidades. Haciendo referencia al cuadro 3a del documento PCT/WG/10/2, afirmó que un aumento del 50% de la reducción de tasas para universidades con un límite máximo de 20 solicitudes al año tendrá como resultado una pérdida de ingresos por tasas para la Oficina Internacional de 3,10 millones de francos suizos. El límite máximo de cinco solicitudes al año para las universidades de los países desarrollados tiene el cometido de reducir estos costos. Por último, mencionó que la presentación del Programa de Asistencia a Inventores (PAI) ha reconocido que las tasas de presentación internacional siguen siendo un problema, al igual que los costos por honorarios de abogados y la capacidad de los distintos países. La propuesta constituye por tanto un esfuerzo por adoptar medidas útiles en el contexto del PCT. Además, dentro del presupuesto por programas de la OMPI, el Programa de Asistencia a Inventores es parte del programa 1 (Derecho de patentes) y no del programa 5 (Sistema del PCT). En relación con el mandato del Grupo de Trabajo, el párrafo 133 del documento PCT/A/36/13 establece que “si fuera necesario considerar un asunto que tenga que presentarse ante la Asamblea, se reunirá un Grupo de Trabajo de la Asamblea del PCT para realizar una labor preparatoria en lugar de presentar el asunto directamente ante la Asamblea”. Las decisiones relacionadas con el PAI no entran, por tanto, en el ámbito de este mandato.

126. El presidente resumió las intervenciones relativas a diferentes asuntos de la propuesta. En primer lugar, se ha comprobado que hay que seguir trabajando en relación con el uso de la información contenida en el Portal WHED de la IAU. Si los Estados miembros acuerdan que una universidad debe estar en el WHED para obtener una reducción, las Oficinas tendrán que comunicar esta información a las universidades. Segundo, algunas Oficinas consideran que la aplicación de las reducciones de tasas generará una mayor carga de trabajo adicional para las



Oficinas receptoras de la que se menciona en el documento. Si bien es posible traspasar dicha función a la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, esto supondrá que desaparezca la proximidad entre el solicitante y la Oficina receptora. Aunque el ePCT puede incluir una lista de las universidades que pueden acogerse a la reducción de tasas mediante un acceso a través de un menú desplegable, no hay tiempo suficiente para adaptar los sistemas informáticos de las Oficinas y automatizar los procesos antes de la fecha de aplicación propuesta para julio de 2020. Antes de concluir todos estos cambios de TI, las Oficinas receptoras tendrán que realizar muchos de los procesos de forma manual, lo que implicará una importante carga de trabajo adicional. El presidente comentó que conceder una ampliación de 12 meses al plazo para la aplicación permitirá que un mayor número de Oficinas tengan listos los sistemas informáticos y puedan reducir la carga de trabajo adicional que supone la administración de la reducción propuesta.

127. Basándose en la sugerencia formulada por la delegación del Canadá en el párrafo 116 anterior, el presidente propuso que se examine un mecanismo de reembolso, en virtud del cual las universidades pagarían la totalidad de la tasa de presentación internacional en el momento de presentar la solicitud, pero a finales del año podrían solicitar a la Oficina Internacional el reembolso del 50% de la tasa para un máximo de cinco solicitudes internacionales, independientemente del país en el que esté establecida la universidad. Señaló que con esta propuesta se pueden abordar los asuntos relacionados con la calidad de las solicitudes, ya que se exigirá al solicitante que pague la tasa de presentación internacional íntegra. Las Oficinas receptoras evitarán la complejidad administrativa de las reducciones de las tasas de tramitación para las universidades solicitantes, pues los reembolsos solo serán emitidos por la Oficina Internacional. Además, al ofrecer una única tasa y un único límite máximo de reducción para todas las universidades, la propuesta garantiza un tratamiento equitativo para todas ellas, independientemente de su ubicación.

128. La delegación del Canadá, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, preguntó por la redacción de la propuesta planteada por el presidente. En primer lugar, preguntó por el vínculo entre la disposición propuesta que se añadirá al Reglamento y los detalles que figuran en las Instrucciones Administrativas en lo que atañe a su entrada en vigor y su retirada en caso de aplicar la cláusula de extinción. Concretamente señaló que, si la Asamblea no ha adoptado ninguna decisión en relación con las disposiciones a 31 de diciembre de 2027, la disposición propuesta en el Reglamento tendrá que ser eliminada al mismo tiempo que las Instrucciones Administrativas en las que se contempla el reembolso de las tasas. Dijo que también desea plantear algunas preguntas prácticas sobre la propuesta como, por ejemplo, si todos los solicitantes deben cumplir los requisitos para obtener el reembolso, cómo funcionará el mecanismo de reembolso para más de una universidad, cómo funcionará el reembolso para las universidades que cuentan con más de una personalidad jurídica, y cómo puede tratarse una solicitud cuando cumple los requisitos para otras reducciones además de para el reembolso las de tasas para las universidades.

129. La delegación de Indonesia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico, se refirió a los objetivos de la propuesta de la delegación del Brasil en el documento PCT/WG/11/18, a saber: “i) estimular el uso del Sistema del PCT por las universidades e ii) aumentar la diversidad geográfica en la demanda de protección por patente y la presentación de solicitudes internacionales PCT”. En relación con la propuesta del presidente, considera que un mecanismo de reembolso es un concepto diferente, y preguntó si el resultado de exigir a una universidad que pague la tasa de presentación internacional íntegra por adelantado será la estimulación del uso del Sistema del PCT por parte de los solicitantes. Puesto que la naturaleza de la propuesta es diferente y todavía no están disponibles todos los detalles del proceso de reembolso, señaló que algunas delegaciones no pueden adoptar todavía una posición en relación con la misma sin consultar con sus capitales. Afirmó que un mecanismo de reembolso puede ocasionar problemas contables para las universidades públicas si el reembolso no se hace en el mismo ejercicio contable que el pago de tasas original. Además, la

igualdad de trato entre las universidades de países en desarrollo y países desarrollados no se traduce en un trato justo para todas las universidades. Por tanto, manifestó sus dudas acerca del hecho de que la igualdad en el nivel y en el límite máximo de reembolso para las universidades de países en desarrollo y países desarrollados logre el objetivo de la propuesta de aumentar la diversidad geográfica de las solicitudes internacionales de patentes.

130. La delegación de Guatemala, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), señaló que la propuesta del presidente es diferente de la propuesta original planteada por el Brasil. Además de los problemas de contabilidad vinculados al pago y reembolso de tasas que se realicen en períodos fiscales diferentes, también pueden surgir dificultades con el aumento de los costos administrativos para las universidades que solicitan reembolsos, así como otros problemas con los tipos de cambio.

131. La delegación de Sudáfrica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dijo que apoya la propuesta original planteada por el Brasil, que considera sensata y oportuna porque prepara el camino para una mayor innovación por parte de las universidades, algo esencial para abordar los acuciantes problemas a los que se enfrenta el mundo. Dijo que, para apoyar la propuesta original, ha realizado amplias consultas. Si bien aprecia los esfuerzos por alcanzar una solución viable, considerando que la propuesta del presidente muestra diferencias significativas con la original, será necesario que las delegaciones que conforman el Grupo consulten de nuevo con sus capitales. A pesar de que la propuesta mantiene una reducción del 50% para las universidades de los países en desarrollo, aunque sea administrada mediante un reembolso, el descenso en el número de solicitudes de una única universidad a cinco por año representa un importante cambio.

132. La delegación de la Federación de Rusia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, señaló que la propuesta del presidente es distinta a la propuesta original planteada por el Brasil. Aunque se mostró de acuerdo con que se aplique la reducción del 50% a todas las universidades, debe volver a realizar consultas en torno a la disminución del límite anual a cinco solicitudes por universidad. Además, puesto que muchas universidades del grupo regional son estatales, mencionó que la aplicación del sistema de reembolso puede resultar difícil. Afirmó que la propuesta necesita un ulterior desarrollo. Por tanto, cree que el asunto debe postergarse hasta a la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

133. La delegación del Brasil agradeció al presidente los esfuerzos por encontrar una solución de consenso en relación con las reducciones de tasas para las universidades. Si bien la consulta publicada por la Oficina Internacional en la Circular C. PCT 1554 dio la oportunidad a los Estados miembros y a otras partes interesadas de expresar cualquier tipo de preocupación sobre la aplicación de las reducciones de tasas para las universidades, algunas delegaciones han planteado nuevas cuestiones durante la presente sesión. Dijo que cree que el Grupo de Trabajo ha avanzado mucho con la propuesta y está más cerca que nunca de llegar a un acuerdo. Mostró su apoyo a la declaración formulada por la delegación de Guatemala en nombre del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) y reconoció que el mecanismo de reembolso puede acarrear una mayor carga administrativa y problemas contables. En lo que atañe a la propuesta del presidente, dijo que se muestra flexible con respecto al nivel de reducción de tasas y que no bloqueará la propuesta de la reducción del 50% para todas las universidades, pero señaló que esto tendrá consecuencias financieras para la Oficina Internacional. Sin embargo, explicó que su propuesta incluye tasas diferentes para las universidades de países desarrollados y las de países en desarrollo, teniendo siempre en mente el preámbulo del PCT, que reza: "deseando fomentar y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo ... facilitándoles el acceso al volumen en constante expansión de la tecnología moderna." Aunque el acceso puede facilitarse mediante la publicación de una solicitud de patente en virtud del PCT, el objetivo puede impulsarse con el desarrollo de la tecnología en los países en desarrollo. Por tanto, la propuesta original se basa en proporcionar

un incentivo extra a los países en desarrollo a este respecto. En relación con el límite de cinco solicitudes internacionales por año, puede resultar útil para pequeñas universidades ubicadas lejos de los principales centros económicos de un país desarrollado, en regiones que necesitan atraer inversión económica. Por otra parte, un límite máximo más alto para las universidades de países desarrollados implicará un costo mucho mayor, tal como informa la Oficina Internacional en el documento PCT/WG/10/2, y beneficiará principalmente a las universidades más grandes que ya presentan muchas solicitudes internacionales. Concluyó expresando el deseo de realizar más consultas para abordar las cuestiones pendientes y tomar una decisión sobre la propuesta.

134. La delegación de la República Islámica del Irán dio las gracias al presidente por presentar la nueva propuesta. Hizo suya la declaración efectuada por la delegación de Indonesia en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico sobre las dificultades de aplicación de un mecanismo de reembolso y la opinión de que un nivel de reembolso equitativo para todas las universidades no está en consonancia con el objetivo original de la propuesta del Brasil. Por tanto, indicó que prefiere continuar con los debates sobre la propuesta original y buscar soluciones que resuelvan las cuestiones planteadas por las delegaciones.

135. La delegación de Zimbabwe hizo suya la declaración efectuada por la delegación de Sudáfrica haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano. Dijo que respalda la propuesta original del Brasil. Sin embargo, la propuesta del presidente parece nueva y considerablemente diferente de la original. Señaló que, si bien está abierta a proseguir con el examen de la propuesta planteada por el Brasil, le resulta difícil negociarla bajo los auspicios de la nueva propuesta del presidente.

136. El presidente explicó que se ha propuesto el mecanismo de reembolso para abordar dos problemas de la propuesta original del Brasil: la complejidad administrativa para las Oficinas receptoras y la percepción que tienen algunas delegaciones de que en el Sistema del PCT se introducirán solicitudes de patentes de menor calidad. En relación con la propuesta de la reducción del 50% para todas las universidades, dijo que alrededor de la mitad de la tasa de presentación internacional cubre los costos de tramitación, mientras que la otra mitad se utiliza para apoyar otras actividades de la OMPI. Por tanto, una reducción del 50% evitará pérdidas significativas para la Oficina Internacional en lo que atañe a la tramitación de las solicitudes internacionales. Además, las simulaciones que figuran en el documento PCT/WG/10/2 muestran que cualquier límite máximo por encima de cinco solicitudes al año acarreará pérdidas a la OMPI de más de dos millones de francos suizos, lo que probablemente no será aceptado por el Grupo de Trabajo. Si bien reconoce que los reembolsos son complicados de administrar, una reducción por adelantado también supondrá una carga administrativa adicional. A la luz de las preocupaciones expresadas por algunos grupos regionales y delegaciones, les invitó a reflexionar sobre cómo sacar la propuesta adelante.

137. La delegación de Indonesia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico, indicó que los reembolsos son una posibilidad, pero es necesario aclarar muchos aspectos de esta idea. Por ejemplo, será un problema efectuar un reembolso en un ejercicio fiscal diferente al del pago de la tasa. Además, es importante redactar las Instrucciones Administrativas para ver cómo pueden funcionar los reembolsos en la práctica. Señaló que ve más difícil el hecho de aceptar la igualdad de trato entre las universidades de los países desarrollados y las de los países en desarrollo, pues esto no se traduce en un trato justo para todas las universidades. Asimismo, no acepta el argumento de que unas tasas más altas por adelantado elevarán la calidad de las solicitudes de patentes.

138. Después de celebrar más debates oficiosos con los coordinadores regionales, el presidente concluyó que no hay consenso sobre el camino a seguir. Para algunas universidades, especialmente las de los países en desarrollo, será difícil hacer el reembolso a la universidad y, en su lugar, el dinero será reembolsado al Gobierno en general. De esta

forma, se elimina el beneficio de la reducción de tasas para la universidad y se anula el objetivo de la propuesta. La propuesta que prevé una reducción del 50% y un límite máximo de cinco universidades es más flexible. También se han mantenido debates oficiosos en relación con un sistema de comprobantes para las reducciones de tasas por el que la Oficina Internacional emite a las Oficinas una cantidad definida de comprobantes de reducción por adelantado de la tasa de presentación internacional, y las Oficinas distribuyen los comprobantes a las instituciones pertinentes, como universidades, pequeñas y medianas empresas, solicitantes individuales, etcétera. Esta idea puede examinarse en otra reunión del Grupo de Trabajo, pero no hay consenso ni sobre las opciones planteadas en el documento PCT/WG/12/21 ni sobre la propuesta del presidente.

139. La delegación del Brasil lamentó que no haya sido posible el acuerdo sobre la propuesta de reducción de tasas para las universidades durante la reunión. En particular, expresó su preocupación por la falta de espíritu constructivo de algunas delegaciones del Grupo B, especialmente las delegaciones de Suiza, Alemania y Dinamarca. Dichas delegaciones han manifestado que las reducciones de tasas no son la mejor manera de estimular la innovación y la actividad de patentamiento en las universidades. Sin embargo, puesto que no se ha presentado ninguna evidencia concreta, esto es, a lo sumo, solamente una opinión. Las Oficinas solo obtendrán resultados concretos de las reducciones de tasas si se ponen en práctica. Por otra parte, señaló que durante la presente reunión y las anteriores se ha referido a los estudios económicos sobre los que se fundamenta la propuesta, junto con las previsiones del economista jefe de la OMPI de que las universidades son mucho más sensibles a los cambios de precio en las tasas que otros solicitantes. Además, un estudio de la Comisión Europea ha identificado los costos de la presentación de patentes como el principal obstáculo para la actividad de patentamiento de las universidades. A pesar de todas estas pruebas en favor de las reducciones de tasas para las universidades, señaló que durante años se ha mostrado flexible, ha escuchado las preocupaciones de otras delegaciones y ha incorporado en las propuestas posibles soluciones a todas esas preocupaciones. En concreto, la Oficina Internacional ha preparado para esta sesión el documento PCT/WG/12/21, que propone opciones de puesta en práctica teniendo en cuenta los comentarios de estos países. No obstante, a pesar de la oportunidad que han tenido los Estados miembros y las Oficinas de PI para expresar sus preocupaciones sobre las reducciones de tasas para las universidades al responder a la Circular C. PCT 1554, mostró su sorpresa al escuchar nuevas cuestiones que no habían sido planteadas en respuesta a la Circular. Mencionó que ha seguido mostrando un espíritu constructivo de flexibilidad para poder llegar a una solución satisfactoria pero que, lamentablemente, no ha sido posible. Como aspecto positivo, valora el hecho de que la gran mayoría de los Estados miembros del PCT hayan expresado su respaldo a la propuesta de reducción de tasas. Este respaldo procede de países de diferentes regiones y niveles de desarrollo económico y de diferentes grupos regionales. Dicho respaldo muestra un claro entendimiento de la necesidad de utilizar reducciones de tasas para aumentar el acceso de las universidades al PCT. Como ya ha señalado anteriormente, el texto del PCT está claro pues entre los objetivos del tratado descritos en el preámbulo se encuentra “contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología”, objetivo totalmente en consonancia con los fundamentos del debate. En relación con el mecanismo de reembolso propuesto por el presidente, agradeció los interesantes debates sobre esta idea y también agradeció los esfuerzos creativos para abordar todas las cuestiones y superar la oposición a su propuesta. Sin embargo, estos debates han planteado la probable carga administrativa que supondrá para las universidades, que entra en conflicto con el objetivo de la propuesta de facilitar y no impedir el acceso al Sistema del PCT. También hay otras dificultades prácticas derivadas de dicho mecanismo, como las comisiones bancarias, los tipos de cambio y otras cuestiones relativas a la contabilidad. En cualquier caso, no ha sido posible alcanzar un consenso en la presente reunión. Concluyó mencionando que reflexionará cuidadosamente sobre el resultado de esta reunión y lo retomará en la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo. Instó a las delegaciones que bloquean el consenso a que acuerden una medida que esté en consonancia con la misión de la OMPI y los más altos objetivos del sistema de patentes.

140. La delegación del Canadá, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, señaló la voluntad de comprometerse con las reducciones de tasas para las universidades solicitantes propuesta por el presidente, teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por el Grupo B. Reconoció y valoró positivamente los esfuerzos del presidente durante la reunión para superar las diferencias sobre este asunto.

141. El Grupo de Trabajo reconoció que el documento PCT/WG/12/21 ha resultado un avance positivo que ha permitido progresar en el examen de una posible reducción de tasas para fomentar el acceso de las universidades al PCT. Sin embargo, el presidente concluyó que no hay consenso respecto de las opciones expuestas en el documento PCT/WG/12/21 ni de la alternativa propuesta por el presidente. El punto quedará abierto para que la delegación del Brasil o cualquier otro miembro del Grupo de Trabajo presenten nuevas propuestas en la próxima reunión.

### **CRITERIOS CORRESPONDIENTES A LAS REDUCCIONES DE TASAS PARA SOLICITANTES DE DETERMINADOS PAÍSES, ESPECIALMENTE PAÍSES EN DESARROLLO Y MENOS ADELANTADOS**

142. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/11.

143. La delegación de los Estados Unidos de América señaló que, en el ciclo actual de revisión, basado en el crecimiento de sus economías, cuatro países han ascendido en las categorías de la tabla de tasas, dos desde el nivel descrito en el punto 5.a) y dos desde el nivel descrito en el punto 5.b). Sugirió que el sistema de patentes ha tenido algo que ver en estos avances. Refiriéndose al párrafo 16.c) del documento, manifestó su satisfacción por la eficacia de las medidas adoptadas previamente para aclarar los criterios que deben cumplir los solicitantes para poder acceder a las reducciones de tasas. También observó que, en el párrafo 16.b) del documento, las diferencias en los efectos que se observan entre distintos países muestran que en el comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes inciden también mucho otros factores distintos a la reducción de tasas. En términos generales, considera que las reducciones de tasas en vigor con arreglo al punto 5 de la tabla de tasas son eficaces y, por ende, deben mantenerse los criterios y revisarse de nuevo dentro de cinco años.

144. La delegación del Brasil declaró que, al igual que la delegación de los Estados Unidos de América, considera alentadores los resultados de las medidas que se han introducido para luchar contra el fraude y la tergiversación. En lo que atañe a los datos, cree que confirman que las solicitudes presentadas por personas físicas constituyen un porcentaje significativo de todas las solicitudes presentadas en los países beneficiarios, incluidos los países de ingresos medianos altos como el Brasil, México y Turquía. Los datos también ponen de manifiesto los efectos positivos de las reducciones de tasas específicas en el comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes. Se ha producido una importante disminución en el número de solicitudes presentadas por personas físicas en dos países cuyos nacionales y residentes perdieron el derecho a beneficiarse de la reducción de tasas del PCT en 2015. En cambio, en países que han accedido a reducciones de tasas tras su introducción, se ha producido un aumento medio del 8% en el número de solicitudes presentadas por personas físicas en el primer año y del 50% en el segundo año. Señaló que entre los países en los que se ha producido este aumento figura uno que ha sufrido una profunda crisis financiera, lo que tal vez pueda explicar la importante disminución del 61% en el número de solicitudes. Para concluir, hizo hincapié en que el documento confirma los efectos positivos en el comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes tras la introducción de las reducciones de tasas y los efectos negativos derivados de la eliminación de las mismas. Por consiguiente, dijo que apoya el mantenimiento de los criterios que se establecen en el punto 5 de la tabla de tasas durante otros cinco años y que se lleve a cabo una revisión transcurrido este tiempo.

145. La delegación de Portugal declaró que su país es uno de los diez Estados cuyas personas físicas fueron destinatarias de una reducción de tasas del 90% en 2015. Esta medida ha sido importante para estimular la actividad de patentamiento de las personas físicas. Se mostró por tanto de acuerdo con la propuesta que figura en el párrafo 17 del documento de mantener los criterios que se establecen en el punto 5 de la tabla de tasas y de revisar los criterios de nuevo dentro de cinco años.

146. La delegación del Canadá preguntó si es necesario introducir una modificación en el punto 5.a) de la tabla de tasas debido a que las Naciones Unidas ya no publican una lista de países por producto interno bruto en USD de 2005. También sugirió que la Oficina Internacional haga un seguimiento con los Estados afectados por la modificación de los criterios expuestos en el punto 5.a) introducida en 2015 para conocer sus comentarios con el fin de determinar si la reducción de tasas ha sido eficaz, lo que aportará pruebas fuera de los datos numéricos.

147. En respuesta a una consulta planteada por la delegación del Canadá, la Secretaría señaló que preferiría no modificar la tabla de tasas puesto que esa idea ya ha sido acordada y siguen publicándose las cifras de ajuste que permiten calcular directamente los valores necesarios.

148. La delegación del Japón manifestó su apoyo a la propuesta de recomendar a la Asamblea del PCT que se mantengan los criterios que se establecen en el punto 5 de la tabla de tasas y se revisen de nuevo dentro de cinco años.

149. La delegación de los Emiratos Árabes Unidos, como Estado cuyas personas físicas dejaron de reunir los criterios para beneficiarse de las reducciones de tasas en 2015, dijo que apoya la sugerencia formulada por la delegación del Canadá de recabar comentarios de los Estados afectados por las modificaciones de 2015 con el fin de evaluar la incidencia, y añadió que debe incluirse a los países que ya no reúnen los criterios. No obstante, dijo que suscribirá el consenso alcanzado para que la Asamblea revise los criterios dentro de cinco años. También preguntó por el uso del término “países en desarrollo” en el título del documento. Considera que, si bien su país ya no reúne los criterios para beneficiarse de las reducciones de tasas contempladas en el punto 5.a) de la tabla de tasas, sigue siendo un país en desarrollo. Además, en el punto 5.a) de la tabla de tasas seguirán figurando algunos países desarrollados y de ingresos altos.

150. Con respecto a la pregunta relativa al término “países en desarrollo” que figura en el título del documento, la Secretaría observó que ese término ha sido utilizado durante muchos años, mientras el Grupo de Trabajo examinaba una propuesta de revisar los criterios de aplicación de las reducciones de tasas. Si bien la propuesta se refiere en general a los “países en desarrollo”, la Oficina Internacional reconoció que no existe una única definición en las Naciones Unidas para el término “países en desarrollo”, y que son los Estados miembros del PCT los que deciden los criterios sobre la reducción de tasas que se establecen en el punto 5.a).

151. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que se mantengan los criterios que se establecen en el punto 5 de la tabla de tasas de PCT, y que la Asamblea examine de nuevo los criterios dentro de cinco años.

## **COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PCT**

152. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/22

153. La delegación del Brasil subrayó la importancia de la asistencia técnica como instrumento para impulsar el desarrollo por medio del uso de la propiedad intelectual y aumentar la capacidad técnica de las Oficinas de patentes nacionales y regionales de los Estados contratantes del PCT. En sintonía con la recomendación 1 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, la asistencia técnica deberá estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a

una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades especiales de los países en desarrollo. En el PCT, la asistencia técnica es objeto del Artículo 51, en el que se establece la creación de un Comité de Asistencia Técnica. La naturaleza extensiva del PCT a través de los programas refleja su contribución a la OMPI y su trascendencia para los Estados miembros. Elogió a la Oficina Internacional por el documento y por apoyar la labor realizada por otros órganos de la OMPI en relación con la asistencia técnica.

154. La delegación de la República Islámica del Irán expresó su reconocimiento de la información sobre la asistencia técnica. La asistencia técnica emana del mandato de la OMPI que incluye, entre otras cosas, la promoción de la protección de la PI en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados. La prestación de asistencia técnica orientada a potenciar el desarrollo y adecuada a cada país es sumamente pertinente para el cumplimiento de este mandato. Los programas y proyectos de asistencia técnica de la OMPI desempeñan un papel importante en la aplicación de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, en la elaboración de los planes nacionales y en la mejora de las funciones de las Oficinas de PI. Dijo que su país ha sido uno de los que se han beneficiado de las actividades de asistencia técnica llevadas a cabo por la Secretaría bajo supervisión del PCT u otros órganos de la OMPI. Concluyó su intervención reiterando que la función del PCT en lo que atañe a la asistencia técnica en favor de los países en desarrollo tiene un valor incalculable.

155. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/22.

#### **PROGRAMA DE ASISTENCIA A INVENTORES**

156. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/4 y en una ponencia presentada por la Oficina Internacional sobre el Programa de Asistencia a Inventores (PAI)<sup>2</sup>.

157. La delegación de los Estados Unidos de América declaró que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) tiene un programa de patentes gratuitas similar al PAI en el que los inventores de pequeñas empresas que se ajustan a una serie de umbrales financieros y otros criterios pueden tener derecho a recibir asistencia jurídica gratuita para la preparación y la presentación de solicitudes de patentes. La USPTO ha cooperado estrechamente con las asociaciones de derecho de propiedad intelectual en el establecimiento de una red nacional de programas regionales gestionados de manera independiente que vincula a especialistas en patentes voluntarios con inventores y pequeñas empresas de escasos recursos para que obtengan la protección mediante patente. Cada programa regional presta servicios a los residentes de uno o varios Estados. Estos programas permiten a inventores independientes de pequeñas empresas conectar con abogados de patentes inscritos voluntariamente de los Estados Unidos de América que pueden ayudarles y guiarles a través del procedimiento de obtención de una patente. Considera que, al prestar servicios gratuitos para la presentación y tramitación de solicitudes de patentes, los programas como el PAI y el programa de patentes gratuitas de la USPTO favorecen la calidad de las patentes y reducen los casos en que se dejan invenciones sin examinar debido a la falta de recursos financieros. Para concluir, preguntó a la Secretaría por la composición del Comité Directivo del PAI y la selección de sus miembros, así como por la vinculación entre usuarios y profesionales, y observó que en el programa de patentes gratuitas de la USPTO se vincula a los usuarios con abogados de patentes procedentes de su Estado o región.

158. En respuesta a la pregunta planteada por la delegación de los Estados Unidos de América acerca de la composición del Comité Directivo, la Secretaría informó al Grupo de Trabajo de que está compuesto por diez miembros. Los miembros representan a las distintas partes interesadas participantes como inventores, abogados de patentes, gobiernos, responsables de la comunidad internacional con experiencia en labores gratuitas y

---

<sup>2</sup>En el sitio web de la OMPI se puede consultar la presentación:  
[https://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=438415](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438415).

patrocinadores del PAI, y se tienen en cuenta los conocimientos y la experiencia concretos de cada persona. En el Comité Directivo hay dos representantes de los países beneficiarios, y su representación va rotando entre los países participantes. Las jurisdicciones de los representantes de los abogados de patentes también se deciden con carácter rotativo. Señaló que el Comité Directivo cuenta con personal de la USPTO, cuya experiencia con los programas gratuitos permite a los representantes aportar conocimientos específicos al Comité.

159. En respuesta a la pregunta planteada por la delegación de los Estados Unidos de América acerca de la vinculación entre usuarios y profesionales, la Secretaría confirmó que el PAI, de forma similar al programa de patentes gratuitas de la USPTO, tiene por objeto “emparejar” a los inventores con abogados de patentes locales para que les ayuden a redactar y tramitar la primera presentación de solicitud nacional. Si, posteriormente, la solicitud da lugar a la presentación de una solicitud PCT y a entradas en la fase nacional ante la USPTO o la OEP, el abogado local en cuestión será “emparejado” con un abogado de patentes voluntario que prestará asistencia en la tramitación de la solicitud ante esas Oficinas designadas. En ese contexto, el representante de un grupo de usuarios hizo hincapié en la importancia de “emparejar” al abogado local de patentes lo antes posible con el abogado voluntario, idealmente en las primeras etapas de la redacción de la solicitud, a fin de que el abogado local pueda aprender y beneficiarse lo antes posible de la experiencia del abogado voluntario.

160. La delegación de Colombia declaró que su país ha sido uno de los primeros participantes en el PAI, desde el segundo semestre de 2015. La OMPI ha reconocido recientemente a uno de los inventores de Colombia por una invención desarrollada a través del PAI. Afirmó que, en términos generales, el PAI ha tenido éxito, ya que ha dado lugar a la concesión de cinco patentes en su país.

161. El representante de la Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA) declaró que el propósito del PAI es acertado, pero a los miembros de la APAA les preocupa su aplicación. Más concretamente, puede llegar a debilitar o entorpecer el desarrollo de los abogados locales, estableciendo una distinción entre la tramitación y la redacción de las solicitudes de patentes. Los miembros de la APAA representan a una amplia zona geográfica con numerosos países en desarrollo, donde a la asociación le gustaría que los abogados aumentaran sus competencias. La APAA solicitó por ende que se aclare si el PAI puede contemplar que se deje de lado al abogado local en lo que atañe a la redacción de una patente. En este sentido, sugirió que, si el abogado local de una jurisdicción de un país beneficiario carece de aptitudes para la redacción de patentes, pueda vincularse con un abogado no perteneciente a dicha jurisdicción que posea las aptitudes de redacción necesarias. De este modo se mantendrá la relación entre el abogado local y el inventor. Al mismo tiempo, la relación entre ambos abogados permitirá conocer con mayor detalle la PI, mejorar las aptitudes de redacción y aumentar la experiencia global con un abogado de fuera de la jurisdicción. Por último, informó al Grupo de Trabajo de que el Instituto de Abogados de Patentes y Marcas de Australia cuenta con un sistema en el que los miembros prestan asesoramiento gratuito para que los inventores puedan recibir asistencia sobre el sistema de PI, que ha sido de gran ayuda para los inventores.

162. La Secretaría, en respuesta a los comentarios formulados por el representante de la APAA, declaró que comparte las preocupaciones con respecto a las aptitudes de redacción de los abogados de patentes locales. El PAI tiene por objeto reforzar las capacidades de los abogados locales con el fin de que existan especialistas en patentes en todas las jurisdicciones que puedan preparar y presentar solicitudes de patentes en nombre de los residentes. En lo que atañe a las solicitudes internacionales en el marco del PCT, es posible que un abogado de patentes local colabore con un abogado de patentes voluntario de otra jurisdicción como Europa o los Estados Unidos de América. El abogado local presentará la solicitud internacional y el otro abogado participará en la entrada a la fase nacional. No obstante, ambos abogados pueden mantener contacto en las primeras fases, por ejemplo, para ayudar a presentar la



solicitud internacional, y esto puede mejorar las aptitudes locales y la calidad de la solicitud internacional.

163. El representante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (IAA) señaló que, hasta la fecha, los miembros del IAA han prestado asistencia con respecto a dos solicitudes de protección mediante patente en Europa. Además, el api alienta activamente a los abogados europeos de patentes a participar en el PAI prestando asistencia a los solicitantes que desean obtener protección por patente en Europa.

164. En respuesta a una consulta realizada por la delegación de Suiza sobre los procedimientos que deben seguir los países que desean adherirse al PAI, la Secretaría indicó que en el sitio web de la OMPI se ofrece información más detallada sobre los requisitos y los compromisos aplicables a los países interesados. Más concretamente, estos países deben tener un número reducido de solicitudes de patente, sobre todo de residentes, así como una indicación de un alto índice de denegaciones de solicitudes basadas en los requisitos de forma. En la solicitud para adherirse al PAI, los países deben indicar las medidas que adoptarán para promover el programa y demostrar que los abogados de patentes locales están interesados en ayudar con la labor del PAI. Además, todos los participantes tienen que aceptar los principios rectores del PAI. La Oficina Internacional examina las solicitudes de adhesión al PAI y, seguidamente, las remite al Comité Directivo para que tome una decisión. En la actualidad se están examinando siete solicitudes de Estados miembros. Los recursos de que dispone la Oficina Internacional solo permiten la aplicación del PAI en dos o tres países por año, pero se podrían proporcionar recursos adicionales si aumentara considerablemente la demanda de participación.

165. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/4.

## **FORMACIÓN DE EXAMINADORES**

### **A) ENCUESTA SOBRE LA FORMACIÓN DE EXAMINADORES DE PATENTES**

166. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/6.

167. La delegación de Australia subrayó la importancia de la formación de examinadores para mejorar la calidad de las patentes como un medio para forjar vínculos en la comunidad de PI internacional. La recopilación de los distintos programas de formación y las ofertas de las respectivas Oficinas ha resultado muy valiosa para fomentar la transparencia de las actividades de formación de todo el mundo. Teniendo esto presente, IP Australia ha informado de su experiencia en la facilitación de formación de examinadores de patentes a través del Programa Regional para la Formación de Examinadores de Patentes o la participación en formación impartida con el apoyo de fondos fiduciarios con el fin de ayudar a mejorar estas recopilaciones. IP Australia es partidaria de la enseñanza a distancia y ha utilizado un programa de enseñanza de este tipo, el programa de Formación autogestionable para el examen de patentes (STEP) destinado a la formación de examinadores de patentes internos desde comienzos de 2015. El programa STEP se basa en el material utilizado por el equipo del Programa Regional para la Formación de Examinadores de Patentes para formar a examinadores de patentes y ha demostrado un valor excepcional tanto dentro como fuera del país. La delegación dijo que respalda la propuesta que figura en el párrafo 23 del documento de una encuesta única sobre las políticas de las Oficinas de PI con respecto a los recursos de enseñanza a distancia y confía en poder proporcionar información sobre sus recursos y políticas al respecto. Dijo que también respalda la propuesta de realizar las futuras encuestas sobre formación de examinadores de patentes con una periodicidad bienal en lugar de anual con el fin de reducir la carga de trabajo de las Oficinas con respecto a la tarea de informar, manteniéndose no obstante la transparencia, como se propone en el párrafo 28 del documento.

168. La delegación de los Estados Unidos de América manifestó su apoyo a prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo y los países menos adelantados en lo que respecta a la formación de examinadores. A lo largo de los años, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha llevado a cabo diversos programas de formación de examinadores basados en procedimientos de búsqueda y examen, tanto en la sede de la USPTO como en distintos países. La USPTO sigue impartiendo esta formación a través de su Academia Mundial de Propiedad Intelectual, cuyos programas sobre patentes se centran en temas como los procedimientos administrativos, de elaboración de presupuestos y de examen, y en los procedimientos operativos. En 2018, la USPTO impartió formación dirigida a representantes de Oficinas de PI procedentes de numerosos países, entre ellos, Egipto, la India, Indonesia, Jordania, Kuwait, el Pakistán y el Taipéi Chino. La USPTO también ha publicado material de formación a través de su sitio web. Por último, dijo que la USPTO no se opone a la propuesta de realizar una encuesta sobre recursos de enseñanza a distancia ni a la propuesta de cambiar el informe anual sobre formación de examinadores por uno bienal.

169. La delegación del Reino Unido declaró que, si bien la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido no aprovecha plenamente el potencial del aprendizaje virtual para la formación de examinadores, dicha oficina estará interesada en conocer cómo utilizan este medio otras Oficinas, así como los beneficios y los desafíos asociados a este. Manifestó por tanto su apoyo a la propuesta de que la Oficina Internacional lleve a cabo una encuesta sobre aprendizaje a distancia. Asimismo, manifestó su apoyo a la propuesta de cambiar a las solicitudes bienales de información sobre formación de examinadores, que ayudará a reducir la carga de trabajo y alentará a más Oficinas a participar en futuras encuestas.

170. La delegación del Japón se refirió al programa regional para la formación de examinadores de patentes (OPET) facilitado por la Oficina Japonesa de Patentes, como se cita en el párrafo 9 del documento. Este programa se aplica todos los años desde 2009 con el propio presupuesto de la Oficina. El programa OPET, de tres meses de duración, cuenta con la participación de examinadores de patentes de países de Asia, África y Sudamérica y recibe una valoración muy positiva de los alumnos todos los años. La Oficina Japonesa de Patentes seguirá aplicando el programa en 2019. La delegación informó también al Grupo de Trabajo de que el Japón ha ampliado sus fondos fiduciarios para Asia y África con el fin de convertirlos en fondos mundiales y tiene previsto aumentar la cuantía de estos fondos. Dijo que aguarda con interés la cooperación con la Oficina Internacional para utilizar estos fondos con eficacia.

171. La delegación de China valoró positivamente los esfuerzos de la Oficina Internacional en la coordinación de la formación de examinadores de patentes y sigue apoyando esta labor. Informó de que la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China seguirá utilizando fondos fiduciarios para impartir formación a examinadores de países en desarrollo y elaborará planes específicos en este sentido. Además, se mostró de acuerdo con la propuesta de que la Oficina Internacional cambie la frecuencia de la encuesta, de anual a bienal.

172. La delegación del Canadá dijo que apoya las propuestas que figuran en el documento sobre la realización de una encuesta única sobre las políticas de las Oficinas de PI concernientes a los recursos de aprendizaje a distancia y sobre la realización de la encuesta sobre formación de examinadores con carácter bienal en lugar de anual.

173. El Grupo de Trabajo:

- a) tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/6;
- b) aprobó la propuesta de que la Oficina Internacional lleve a cabo una encuesta no recurrente sobre las políticas de las Oficinas de PI con respecto a los recursos de enseñanza electrónica, según se expone en el párrafo 23 del documento PCT/WG/12/6; y

c) aprobó la propuesta de que la Oficina Internacional realice cada dos años encuestas sobre la formación de los examinadores de patentes, de modo que la próxima encuesta que tenga lugar en 2021 para informar sobre las actividades realizadas en 2019 y 2020, según se expone en el párrafo 28 del documento PCT/WG/12/6.

## B) COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN DE EXAMINADORES DE PATENTES

174. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/5.

175. La Secretaría proporcionó información actualizada sobre el desarrollo de un marco de competencias y un sistema de gestión de la enseñanza mediante la constante cooperación con las Oficinas de PI de la región de Asia y el Pacífico. Con esta cooperación se pretende complementar otras actividades de apoyo dirigidas a los examinadores, como el Programa Regional para la Formación de Examinadores de Patentes que imparte IP Australia. La Secretaría también declaró que se están celebrando debates con la participación de la Oficina Regional en la sede para América Latina y el Caribe para examinar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto similar en esta región.

176. La delegación de Filipinas proporcionó información actualizada sobre su colaboración con la Oficina Internacional en la elaboración de un sitio personalizado del Sistema de Gestión de la Enseñanza en la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPFL). Tras haber instalado satisfactoriamente un sitio web local basado en Moodle e integrado algunos contenidos de enseñanza electrónica, la IPOPFL introducirá funciones y complementos para desarrollar ese contenido con el fin de facilitar la gestión de la formación en materia de competencias ofrecida a sus examinadores de patentes. La herramienta del Sistema de Gestión de la Enseñanza complementará la infraestructura de formación elaborada en el marco del Programa Regional para la Formación de Examinadores de Patentes, organizado por IP Australia. Declaró que está dispuesta a compartir su experiencia en la mejora de la coordinación de la formación de los examinadores de patentes con otras Oficinas de PI medianas y pequeñas que estén dispuestas a emprender una labor similar, y que podría facilitar el acceso a su sitio web a las Oficinas interesadas que lo soliciten.

177. La delegación de Australia manifestó su apoyo al desarrollo de un marco de competencias y un sistema de gestión de la enseñanza para la formación de examinadores de patentes y valoró positivamente la compatibilidad con los programas de formación continua de IP Australia, como la orientación del Programa Regional para la Formación de Examinadores de Patentes. Considera que el número de habilidades incluidas en el marco de competencias ayudará a reducir la duplicación de la formación y la coordinación de la formación desde diferentes fuentes, ya que los formadores podrán realizar búsquedas en el marco para identificar necesidades de formación.

178. La delegación del Canadá agradeció a la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas y a la Oficina de Propiedad Intelectual de Malasia su participación en la elaboración de un marco de competencias técnicas para los examinadores encargados de los exámenes sustantivos de patentes y un sistema de gestión de la enseñanza. Manifestó su apoyo a estos esfuerzos, que mejorarán la eficacia de la formación que ofrecen las Oficinas donantes y el éxito de los examinadores participantes procedentes de las Oficinas beneficiarias.

179. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/5.

## **SALVAGUARDIAS EN CASO DE INTERRUPCIONES QUE AFECTEN A LAS OFICINAS**

180. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/17.

181. La delegación de la Oficina Europea de Patentes, al realizar la presentación del documento, explicó que no existe en el PCT disposición alguna que permita que las Oficinas

excusen a los solicitantes que no cumplan un plazo de presentación de documentos o pago de tasas cuando sus sistemas de presentación no estaban operativos, a menos que tales solicitantes formulen una petición para que se excuse el retraso según las circunstancias de cada caso en virtud de la Regla 82*quater*.1. A pesar de que las Oficinas pueden aplicar procedimientos nacionales que complementen a los del PCT, la situación actual presenta desventajas. En primer lugar, los solicitantes han de acogerse a un procedimiento complejo y de elevado coste para excusar un retraso de conformidad con la Regla 82*quater*.1 y potencialmente justificar las decisiones para excusar el retraso en la fase nacional. En segundo lugar, existen desventajas para las Oficinas, ya que deben evaluar las solicitudes de las personas usuarias según las circunstancias de cada caso con arreglo a la Regla 82*quater*.1, lo que constituye un procedimiento engorroso. Esto añade una posible incertidumbre cuando la solicitud entra en la fase nacional, habida cuenta de la falta de información disponible públicamente. Por ello, la propuesta del documento tiene por fin abordar esta situación de manera que proporcione flexibilidad a las Oficinas, contribuyendo a la vez a la convergencia de las prácticas, así como a una mayor seguridad jurídica y transparencia. Las propuestas reflejan en general las contenidas en la Regla 82*quater*.1, si bien se dota a las Oficinas de flexibilidad ya que la Regla 82*quater*.2a) es una disposición facultativa. Asimismo, no se exigirá que los solicitantes presenten pruebas a las Oficinas, sino que únicamente tendrán que hacer referencia al período de indisponibilidad de los medios electrónicos de comunicación, según haya sido publicado por la Oficina y notificado a la Oficina Internacional. Además, la excusa del retraso se aplicará hasta que los sistemas de presentación estén nuevamente en funcionamiento. Para abordar diversas preocupaciones señaladas de manera informal a la Oficina Europea de Patentes antes de la sesión, sugirió que la segunda frase de su propuesta de Regla 82*quater*.2.a) podría suprimirse si fuera necesario, y plantear esas cuestiones en otros instrumentos, por ejemplo, en las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT. Por otra parte, se sugirieron mejoras para aclarar la primera frase, de manera que el texto del párrafo (en caso de que se suprima efectivamente la segunda frase) sea el siguiente:

“a) Cualquier Oficina nacional u organización intergubernamental podrá establecer que, cuando un plazo fijado en el presente Reglamento para realizar un acto ante una Oficina u organización no haya sido cumplido debido a la indisponibilidad de cualquiera de los servicios de comunicación electrónica admitidos por esa Oficina u organización, se excusará el retraso en el cumplimiento del plazo, siempre y cuando el acto en cuestión haya sido realizado el primer día laborable en que estén disponibles todos los medios de comunicación electrónica. La Oficina u organización afectada publicará información sobre la indisponibilidad, con indicación de su período de duración, y comunicará dicha información a la Oficina Internacional.”

182. Continuó aclarando que la propuesta se refiere únicamente a fallas en servicios electrónicos, y no a transmisiones en papel. En relación con este tema, algunas Oficinas no consideran la fecha del envío por correo según el matasellos de los servicios postales como fecha de recepción de un documento con arreglo al PCT, sino la fecha del sello puesto a la llegada del documento a la Oficina. Por otra parte, la propuesta permitirá a las Oficinas adoptar las disposiciones pertinentes aun cuando solo hubiera dejado de estar disponible uno de entre varios servicios posibles, o si se pudiera realizar un acto ante la Oficina Internacional y ante una Oficina receptora. A ese respecto, a los solicitantes no siempre les resulta práctico cambiar a un modo o destinatario diferentes para la transmisión de un documento con escaso preaviso. Finalmente, incumbiría a la Oficina determinar el período para declarar una interrupción con arreglo a sus propios criterios.

183. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que la delegación de la Oficina Europea de Patentes había abordado en sus observaciones iniciales las tres inquietudes que había planteado. En primer lugar, la propuesta es una disposición facultativa, que no obliga a las Oficinas a proceder de una determinada manera, y que permite que cada una determine qué constituye una interrupción con arreglo a su propio marco jurídico. En segundo lugar, la

frase que contiene referencias a “tareas de mantenimiento programadas” puede suprimirse de la disposición. En tercer lugar, en las observaciones iniciales se alude a la cuestión de si un solicitante podría acogerse a esa salvaguardia en caso de que un documento pudiera haber sido presentado tanto a la Oficina receptora local como a la Oficina Internacional. No tiene una opinión firme acerca de cuál podría ser la respuesta a esta pregunta, pero es fundamental que la respuesta sea clara. Concluyó manifestando su apoyo a que el Grupo de Trabajo recomiende la aprobación de la propuesta por la Asamblea en 2019.

184. El presidente confirmó que entiende que la propuesta de nueva Regla 82<sup>quater</sup>.2 prevé que su aplicación sea opcional para las Oficinas, que permite a las Oficinas conceder medidas de subsanación en caso de que solo uno de entre varios medios electrónicos de comunicación no estuviera disponible y en que se permita suministrar documentos tanto a la Oficina receptora como a la Oficina Internacional. Además, las Oficinas determinarán, aplicando sus propios criterios, si se considera que se ha producido una interrupción.

185. La delegación de Francia explicó que en el caso de las interrupciones en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en Francia, se requiere que los solicitantes vuelvan a presentar los documentos por fax en un plazo de dos días para subsanar la situación. Dado que la regla propuesta difiere de la práctica nacional en Francia, es importante que sea opcional para evitar diferencias en las prácticas entre las solicitudes nacionales e internacionales.

186. La delegación de España señaló que los principales beneficiarios de la propuesta del documento serían los solicitantes afectados por un retraso en los servicios en línea de una Oficina, no tienen tiempo para reaccionar y por tanto podrían perder sus derechos. Ya que el límite del plazo para la presentación de documentos en una Oficina vence a menudo a medianoche, en caso de que se produzca una interrupción en un momento próximo a la finalización de este plazo es posible que el personal de mantenimiento informático no esté disponible para restablecer el servicio, con lo que la presentación electrónica no volverá a estar operativa hasta la mañana siguiente. En consecuencia, apoya la propuesta de Regla 82<sup>quater</sup>.2.

187. La delegación de la República de Corea expresó la opinión de que la propuesta ha cobrado ahora mayor importancia que antes, ya que la Oficina Internacional dejará de aceptar comunicaciones por fax a partir del fin de año de 2019. Valoró positivamente la flexibilidad que permite a las Oficinas determinar en qué situaciones se puede excusar un retraso. Considerando que puede ser difícil que la República de Corea permita que se excusen los retrasos debido a las tareas de mantenimiento programadas, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual podría limitar las condiciones en las que se excusarán los retrasos motivados por la indisponibilidad de medios electrónicos de comunicación a causa de interrupciones imprevistas.

188. La delegación del Canadá señaló que la propuesta ha tenido en cuenta varias de sus inquietudes anteriores. Si bien acepta las propuestas, informa al Grupo de Trabajo de que la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual tendrá que decidir cómo trata las solicitudes en la fase nacional. La Regla 82<sup>quater</sup>.2b) propuesta no requiere que las Oficinas designadas y elegidas acepten la prórroga para el cumplimiento de los plazos si la información referente a los motivos del retraso no se ha publicado previamente a la entrada en la fase nacional. Por lo tanto, sería esencial que la notificación y la publicación de información fuera rápida, para evitar que los solicitantes perdieran derechos con respecto a situaciones que se produzcan poco después de la entrada en la fase nacional, añadiendo incertidumbre para los solicitantes y demás usuarios. Además, aunque la Regla 82<sup>quater</sup>.2 permite que las oficinas no reconozcan la prórroga en una situación en particular, no está claro si los juzgados estarían sujetos a esta limitación, lo que puede ser especialmente problemático en el caso de las reivindicaciones de prioridad.

189. La delegación del Japón expresó su apoyo a la introducción de un fundamento jurídico en el Sistema del PCT para la que las Oficinas excusen los retrasos en el cumplimiento de los plazos cuando los medios electrónicos de comunicación permitidos por la Oficina no estén disponibles, señalando que el número de documentos que se transmiten por vía electrónica es cada vez mayor. No obstante, hizo hincapié en que las decisiones tomadas durante la fase internacional pueden afectar no solo a los solicitantes, sino también a los Estados designados y a terceros. En este sentido, las nuevas normas introducidas permiten una excusa del retraso necesaria para garantizar la transparencia, la predictibilidad jurídica y la rendición de cuentas. Pidió que las nuevas normas utilicen las mismas expresiones que en la Regla 82*quater*.1a), “la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la entidad especificada para la búsqueda suplementaria, la Administración encargada del examen preliminar internacional o la Oficina Internacional”. Es también preferible que se establezca que la Oficina Internacional debe publicar la información referente a la interrupción. Por otra parte, cree que los datos relativos a la aplicación de la propuesta se deben facilitar en las Instrucciones Administrativas en lugar de en las Directrices para las Oficinas receptoras, incluida la información que deben publicar las Oficinas en caso de interrupción. Por ejemplo, si la oficina tiene más de un medio de presentación electrónica, algunas Oficinas pueden excusar un retraso únicamente cuando la desconexión afecte a todos los medios, mientras que otras pueden hacerlo cuando afecte solamente a uno de ellos.

190. El presidente, en respuesta a los comentarios de las delegaciones del Canadá y el Japón, señaló que se requerirá que cada Oficina publique una notificación formal de la indisponibilidad de sus sistemas e informe a la Oficina Internacional. La delegación reconoció que, si la publicación no se realiza inmediatamente, otra Oficina podría no conocer las razones para excusar el retraso. No obstante, al final se publicará esta información.

191. La delegación de China apoyó la propuesta de modificación para permitir que una Oficina excuse el retraso de los solicitantes en caso de interrupción técnica en dicha Oficina, y añadió que esto aumentará la facilidad de uso y mejorará la seguridad jurídica del Sistema del PCT.

192. El representante del International *Institute for Intellectual Property Management* (I3PM) expresó su apoyo a la propuesta de nueva Regla 82*quater*.2. Constituye una clara mejora respecto a la situación actual por lo que respecta a las interrupciones en los servicios electrónicos en las Oficinas y hará que el uso del Sistema del PCT sea más sencillo para los solicitantes.

193. El representante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (IAA) respaldó la propuesta de abordar la indisponibilidad de los medios electrónicos de comunicación desde el punto de vista del receptor. Dado que la indisponibilidad de las comunicaciones electrónicas se puede producir también desde el lado del emisor, destacó la oposición mostrada por grupos de usuarios a la eliminación de las transmisiones por fax.

194. El representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI) manifestó su apoyo a la propuesta de establecer una excusa para los retrasos en el caso de que las Oficinas se vean afectadas por interrupciones. Al expresar a la Oficina Europea de Patentes su agradecimiento por la propuesta, hizo referencia a una resolución del Comité Ejecutivo de la FICPI aprobada en la sesión que tuvo lugar del 31 de marzo al 4 de abril de 2019 y titulada “Sistemas de presentación electrónica”. La resolución “... *urges procedural and legal safeguards for users in case of problems with the online filing systems to prevent failure to meet a deadline or other loss of right, and encourages IP Office to communicate promptly and clearly with users when there are issues with the online filing systems, and to keep a public record of such issues*” (“...insta a unas garantías procesales y legales para los usuarios en el supuesto de problemas con los sistemas de presentación electrónica para evitar que se incumplan plazos o se produzcan otras pérdidas de derechos, y alienta a la Oficina de PI a

comunicarse de manera rápida y clara con los usuarios cuando haya problemas con dichos sistemas y mantener un registro público de estos problemas”).

195. El Grupo de Trabajo aprobó la propuesta de nueva Regla 82<sup>quater.2</sup> del Reglamento establecida en el Anexo del documento PCT/WG/12/17 y modificada en el párrafo 181 ut supra, para que se someta a la consideración de la Asamblea en su siguiente período de sesiones de septiembre-octubre de 2019.

#### **PROPUESTAS RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN DE CORRECCIONES O ADICIONES RESPECTO DE LAS INDICACIONES MENCIONADAS EN LA REGLA 4.11**

196. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/8.

197. La delegación de los Estados Unidos de América presentó el documento explicando las dos partes de la Regla 4.11a). La Regla 4.11.a.i) establece que el solicitante indique en el formulario del petitorio que la solicitud internacional se tramite, bien no para la concesión de una patente sino para la concesión de otro tipo de protección, bien para la concesión de más de un tipo de protección. La Regla 4.11.a.ii) establece que el solicitante indique en el formulario del petitorio que la solicitud internacional se tramite, bien como una continuación, bien como una continuación en parte de una solicitud previa. Sin embargo, no existen disposiciones legales en el PCT o en su Reglamento para la corrección o adición de dichas indicaciones durante la fase internacional. Por consiguiente, los solicitantes que tienen que hacer dichas correcciones o adiciones tienen que depender del criterio de cada una de las Oficinas receptoras sobre si se autoriza la corrección o la adición. Por lo tanto, el documento propone un fundamento jurídico específico para realizar correcciones o adiciones a una indicación de la Regla 4.11 dentro de un período de tiempo que garantice la inclusión en la publicación internacional mediante una propuesta de nueva Regla 26<sup>quater</sup>, según se expone en el Anexo I del documento. La propuesta obtuvo el apoyo de la Reunión de las Administraciones Internacionales en su vigesimosexta sesión celebrada en febrero de 2019. En lo relativo al Anexo II del documento, la delegación de Alemania ha propuesto nuevas modificaciones a la propuesta de nueva Instrucción 419<sup>bis</sup> de las Instrucciones Administrativas para tratar la tramitación de correcciones o de adiciones en virtud de la propuesta de Regla 26<sup>quater</sup>, que la Oficina Internacional tendrá en cuenta al mantener consultas sobre la aplicación de las disposiciones mediante una Circular del PCT.

198. La delegación de la Oficina Europea de Patentes manifestó su apoyo a la propuesta, que será beneficiosa tanto para los solicitantes como para terceros dado que facilitará la corrección o adición de indicaciones en virtud de la Regla 4.11, ya en la fase internacional, garantizando así la inclusión en la publicación internacional. Considera que esto fortalecerá aún más el Sistema del PCT, especialmente en Los Estados Unidos de América.

199. La delegación de Israel manifestó su apoyo a la propuesta del documento.

200. La delegación de la India manifestó su apoyo a la propuesta del documento de establecer un fundamento jurídico específico para la corrección o adición de indicaciones en virtud de la Regla 4.11.

201. La delegación de Alemania expresó su apoyo a la propuesta y dio las gracias a los colegas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América por tener en cuenta las inquietudes que había planteado en relación con la propuesta de Instrucción 419<sup>bis</sup> de las Instrucciones Administrativas.

202. El Grupo de Trabajo aprobó la propuesta de adición de la Regla 26<sup>quater</sup> del Reglamento que se expone en el Anexo I del documento PCT/WG/12/8 a fin de presentarla a la Asamblea para que la examine en su siguiente período de sesiones de septiembre-octubre de 2019.

## **ELEMENTOS Y PARTES DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES PRESENTADOS POR ERROR**

203. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/9.

204. El presidente invitó a las delegaciones a formular comentarios sobre los principios generales de la propuesta que figura en el documento.

205. La delegación de China dijo que apoya las modificaciones que se proponen en el documento, ya que permitirán aclarar la diferencia entre las partes omitidas y las partes presentadas por error. De esa manera aumentará la certidumbre en torno a las solicitudes internacionales de patentes y se reducirán los inconvenientes que se causan a los solicitantes.

206. La delegación de los Estados Unidos de América señaló que sigue opinando que la capacidad de los solicitantes de añadir una descripción detallada, un conjunto de reivindicaciones y/o dibujos mediante la incorporación por referencia se enmarca en el espíritu y el propósito de las disposiciones de efectuar la incorporación por referencia de las partes omitidas. Es evidente que ese es el tipo de error que los Estados miembros trataron de abordar cuando se adoptaron tales disposiciones. Si bien considera que las nuevas reglas propuestas son complejas y podrían evitarse modificando la Regla 4.18 para aclarar el alcance de las disposiciones actuales relativas a la incorporación por referencia, podría apoyar las propuestas, siempre que se abordaran satisfactoriamente algunas cuestiones.

207. La delegación del Canadá declaró que, desde una perspectiva de política, es razonable que, en el marco del PCT, se ofrezca a los solicitantes un mecanismo de subsanación si se da la circunstancia excepcional de que un elemento o parte hayan sido presentados erróneamente. Considera que el PCT no ofrece ninguna solución, salvo que dichos errores se detecten antes del vencimiento del período de prioridad, cuando el solicitante aún puede presentar una nueva solicitud con el elemento o las partes correctos.

208. La delegación de la Oficina Europea de Patentes declaró que en el documento figuran los principios del acuerdo general que se alcanzó en la undécima reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en 2018. Considera que el documento ofrece una solución equilibrada, con una clara distinción entre, por una parte, las disposiciones aplicables a las partes “verdaderamente” omitidas y, por otra, las disposiciones aplicables a elementos y partes presentados por error. Añadió que, si bien tiene algunos comentarios que formular sobre ciertos detalles, en general, apoya las propuestas.

209. La delegación de la India señaló que, según el procedimiento de verificación del cumplimiento del Artículo 11, la Regla 20.5 exige que la Oficina receptora requiera al solicitante para que proporcione la parte omitida o para que confirme que dicha parte se ha incorporado por referencia. El Artículo 11 prevé que la Oficina receptora compruebe si la solicitud contiene una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción y una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones. Por lo tanto, el Artículo 11 no exige que la Oficina receptora analice el contenido de la descripción o las reivindicaciones. Por el contrario, en la mayoría de los casos en que el solicitante ha presentado erróneamente la descripción o las reivindicaciones, y según la experiencia de la Oficina de Patentes de la India, tales errores solo son detectados por el examinador técnico en la fase de búsqueda y examen, durante la búsqueda internacional. No está claro si las propuestas de modificación ofrecen una solución en el caso de que sea la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) quien detecte tales errores. En todas estas solicitudes erróneas, la ISA será la Oficina encargada de detectar el error, ya que o bien programará la emisión del informe de búsqueda o bien, cuando el examinador técnico verifique la validez de la fecha de prioridad se producirá una discordancia con el documento de prioridad. En los casos en los que el solicitante pueda haber delegado la tarea de presentación y tramitación de la solicitud a un agente o abogado de patentes profesional, el error habrá sido cometido por dicho profesional y es posible que el



solicitante no haya tenido acceso a la solicitud presentada, a causa de los acuerdos que se establecen entre abogado y cliente. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que el solicitante no sea consciente del error. En conclusión, dio su apoyo a las modificaciones destinadas a conservar la solicitud, pero indicó que el plazo fijado para dicha solución no debe impedir que el solicitante o la Oficina receptora rectifiquen el error si es detectado por la ISA en la fase de búsqueda internacional.

210. La delegación del Japón declaró que respalda la revisión de las normas para garantizar la uniformidad en el funcionamiento de los Estados miembros, ya que la existencia de diferentes interpretaciones y prácticas constituye una desventaja para los usuarios. Sin embargo, señaló la posibilidad de eliminar los elementos y partes presentados por error de las solicitudes internacionales mediante la presentación de modificaciones en virtud del Artículo 34. Una solicitud internacional que contenga elementos y partes presentados por error que hayan sido eliminados en virtud del Artículo 34 puede entrar en la fase nacional de un Estado que no aplique la disposición de la Regla 20.5*bis*.d), siempre y cuando haya presentado una reserva de conformidad con la Regla 20.8.b)-*bis*). En este caso, no queda claro qué elementos o partes serán tratados como son parte de la solicitud y cuáles se considerarán como eliminados.

211. La Secretaría, en respuesta al comentario de la delegación del Japón, aclaró que la Oficina designada que haya enviado una notificación de incompatibilidad tramitará la solicitud, con el elemento o parte correctos incluidos en la solicitud, de conformidad con la nueva Regla 20.5.*bis* b) o c). Sin embargo, como consecuencia de la notificación de incompatibilidad, la fecha de presentación internacional acordada o corregida será la fecha de recepción del elemento o parte incorrectos en la Oficina receptora. Lo mismo se aplicará en caso de que no se haya realizado ninguna modificación en virtud del Artículo 34.

212. La delegación de Francia dio las gracias a la Oficina Internacional por proponer una solución equilibrada al problema de los elementos y partes presentados por error que es del agrado de todas las partes implicadas. La nueva Regla 20.5*bis* propuesta no es del todo compatible con la ley de su país. Sin embargo, expresó su apoyo a la propuesta porque permite a los Estados presentar una notificación de incompatibilidad y deja claro que los elementos presentados por error se incluirán en la solicitud por razones de transparencia y en beneficio de las Oficinas designadas que hayan presentado dicha notificación.

213. La delegación del Brasil manifestó su cautela con respecto al hecho de brindar demasiadas oportunidades para subsanar los elementos y partes presentados por error en una solicitud internacional, especialmente cuando puedan entrar en conflicto con la legislación nacional. No obstante, dijo que apoya que los solicitantes que tengan la oportunidad de corregir elementos y partes presentados por error, así como las propuestas de modificación que figuran en el documento PCT/WG/12/9.

214. La delegación del Reino Unido dio su apoyo a la propuesta y a las modificaciones contenidas en el documento, pero manifestó algunas inquietudes similares a las expresadas por la delegación de la India con respecto a la identificación de elementos y partes presentados por error. La nueva Regla 20.5*bis* delega en la Oficina receptora la responsabilidad de detectar las partes presentadas por error y requerir al solicitante para que las reemplace. En la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, el personal no técnico lleva a cabo la verificación de las solicitudes internacionales en calidad de Oficina receptora. Aunque es relativamente fácil identificar las partes omitidas, resulta mucho más complejo identificar las partes presentadas por error, que en ocasiones el personal no técnico podría pasar por alto. Señaló que las propuestas de modificación del Reglamento ofrecen un plazo alternativo para que los solicitantes, por iniciativa propia, reemplacen los elementos o partes presentados por error en su solicitud. Si bien esto puede bastar en el caso en que una Oficina receptora no haya detectado un elemento o parte presentado erróneamente, es importante tener en cuenta las dificultades asociadas a la detección de estos errores.

215. La Secretaría, en respuesta a las inquietudes planteadas por las delegaciones de la India y el Reino Unido en cuanto a la capacidad de la Oficina receptora de determinar si un elemento o parte de una solicitud se ha presentado por error, aclaró que no está previsto que una Oficina receptora compruebe de forma activa si hay elementos o partes presentados erróneamente. La única obligación de la Oficina receptora es requerir al solicitante a que presente la corrección necesaria si, durante el proceso habitual de determinar si los documentos que supuestamente constituyen una solicitud internacional cumplen los requisitos del Artículo 11.1), detecta lo que parece ser un elemento o parte presentados erróneamente.

216. La delegación de Australia declaró que su legislación nacional exige que las solicitudes internacionales de patentes sean tramitadas como solicitudes completas de patentes ordinarias al entrar en la fase nacional. En consecuencia, cualquier modificación que se realice en la fase internacional previa al ingreso en la fase nacional será válida a los fines de los procedimientos de la fase nacional. Dijo que, sin embargo, aunque IP Australia permite la sustitución de múltiples elementos omitidos en la descripción, no interpreta que su legislación nacional permita la sustitución de elementos presentados con anterioridad. Indicó que esta modificación, por tanto, puede proporcionar un fundamento jurídico que ayude a IP Australia a introducir un posible cambio en su práctica actual para garantizar que no haya divergencias en la tramitación de las solicitudes cuando se presentan a través del PCT o directamente en IP Australia. Sin embargo, para armonizar dichas prácticas, puede que sea necesario modificar la legislación nacional. Dijo que, en estos momentos, probablemente se enviaría una notificación de incompatibilidad. No obstante, con miras a resolver este problema, manifestó su disposición a respaldar el consenso que existe en favor de las propuestas de modificación del Reglamento del PCT que figura en el documento.

217. El representante de la *Union of European Practitioners in Industrial Property* (UNION-IP) declaró que la propuesta es equilibrada y que permite la sustitución de elementos y partes presentados por error, al tiempo que impide que exista un abuso claro por parte de los solicitantes, quienes deben prestar la debida atención al contenido cuando presenten una solicitud de patente. Por estas razones, dio su apoyo a la propuesta.

218. El representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) dijo que considera que el hecho de prohibir la sustitución de un elemento o parte de una solicitud presentados por error va en perjuicio del usuario y que puede dar lugar a malentendidos por parte de las personas que se ocupan de dicha solicitud. Sin embargo, es fundamental que se respeten las leyes de las Oficinas designadas que no permiten tal sustitución. Por lo tanto, cree que es apropiado que una solicitud incluya en la fase internacional los elementos o partes presentados por error que se hayan eliminado en la fase nacional. Por el contrario, en la fase nacional, si un elemento o parte presentados erróneamente se han incluido en la solicitud por equivocación, no tiene sentido publicar el elemento erróneo porque su sustitución sería beneficiosa para el público. Como parece que la cantidad de solicitudes que contienen un elemento o parte presentados por error es escasa, se mostró a favor de que las Oficinas designadas decidan si permiten la sustitución. Dijo que, sin embargo, espera que las Oficinas no presenten notificaciones de incompatibilidad y que las que se reciban sean publicadas de modo que los usuarios las vean para que, de esta manera, los solicitantes lo sepan antes de decidir si entrarán en la fase nacional.

219. El representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) manifestó su apoyo a la propuesta, que refleja muchas de las preocupaciones y peticiones expresadas en el taller que se celebró en 2018, en el marco de la undécima reunión del Grupo de Trabajo. En términos generales, la modificación del Reglamento del PCT será beneficiosa para los solicitantes desde el punto de vista de las salvaguardias. Sin embargo, hizo dos peticiones en relación con la práctica relacionada con la incorporación por referencia en las Oficinas receptoras y designadas. En primer lugar, debe armonizarse la tramitación de elementos o partes de una solicitud presentados erróneamente en el conjunto de Oficinas receptoras para

garantizar la equidad entre los solicitantes. En segundo lugar, es necesario aclarar cómo cada Oficina designada trata la incorporación por referencia y la forma de poner esta información a disposición de los usuarios.

220. La Secretaría, en respuesta a los comentarios formulados por la JPAA y la JIPA, declaró que la Oficina Internacional publica cualquier información sobre las notificaciones de incompatibilidad que sigan siendo válidas en el sitio web de la OMPI y en la *Guía del Solicitante del PCT*. El hecho de que se hayan presentado esas notificaciones será ampliamente divulgado por la Oficina Internacional, de modo que los solicitantes sean plenamente conscientes de qué Oficinas designadas aceptarán la incorporación por referencia de elementos o partes correctos para la tramitación de la fase nacional y cuáles no.

221. Además, aclaró que, en lo que respecta a las Oficinas receptoras, se ha propuesto garantizar, mediante una pauta que debería aprobar la Asamblea, que todas las solicitudes presentadas ante una Oficina receptora que haya presentado dicha notificación se remitan a la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4)a)iii), la cual aplicará las disposiciones relativas a la incorporación por referencia de elementos o partes correctos. En resumen, cada solicitante tendrá acceso a las disposiciones que ofrecen salvaguardias en caso de que haya elementos y partes presentados por error, independientemente de dónde se haya presentado la solicitud.

222. El representante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (IAA) expresó su apoyo a la propuesta y dijo que espera que los solicitantes reciban el mismo trato con respecto a los elementos y partes presentados por error, sea cual sea la Oficina receptora.

223. El representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI) también expresó su apoyo a la propuesta.

224. A modo de resumen, el presidente afirmó que existe un apoyo general a la propuesta, tanto por parte de los miembros del Grupo de Trabajo como de los grupos de usuarios. Por lo tanto, invitó a las delegaciones a formular comentarios sobre las propuestas de modificación del Reglamento del PCT, que figuran en el Anexo del documento.

225. La delegación de los Estados Unidos de América declaró que le preocupan especialmente varias propuestas de nuevas reglas o de propuestas de modificaciones de las existentes:

- a) Preguntó si, cuando un elemento correcto (por ejemplo, un conjunto correcto de reivindicaciones) se haya incorporado por referencia y el elemento presentado por error (por ejemplo, un conjunto de reivindicaciones presentado por error) permanezca en la solicitud, el Artículo 15 permite que una ISA realice una búsqueda únicamente sobre la base del elemento correcto (el conjunto correcto de reivindicaciones), sin tener en cuenta el elemento presentado por error (el conjunto de reivindicaciones presentado por error), teniendo en cuenta que en el Artículo 15.3 se estipula que la búsqueda internacional debe efectuarse “sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y los dibujos, si los hubiere”, y que ninguna de las excepciones previstas en el Artículo 17.2)a) y b), que permiten que no se establezca ningún informe de búsqueda, parece aplicable. Ese caso no es comparable al de rectificación de un error evidente (por ejemplo, en las reivindicaciones), el cual no es necesario que la ISA tenga en cuenta si ha sido autorizado o notificado tras haber comenzado a elaborar el informe de búsqueda; en ese caso, todas las reivindicaciones (a pesar de contener un error evidente) siguen constituyendo la base de la búsqueda.

b) La delegación subrayó además la necesidad de que las Instrucciones Administrativas y las Directrices para las Oficinas receptoras sean claras en la tramitación de las solicitudes. En una situación "híbrida" con elementos o partes omitidos y presentados erróneamente, es necesario aclarar cómo funcionarán las disposiciones conjuntamente. Por ejemplo, entiende que, si se presenta una solicitud con una descripción incorrecta y sin reivindicaciones, o se presenta una solicitud en la que falte una página de la descripción y con un conjunto incorrecto de reivindicaciones, la Oficina receptora aplicará cada conjunto de reglas a la parte correspondiente de la presentación. Sin embargo, las Oficinas designadas, especialmente aquellas que han presentado una notificación de incompatibilidad, necesitarán saber cuál de las solicitudes presentadas ha sido tratada bajo qué conjunto de reglas para estar seguros de cómo tramitar la solicitud. En tales situaciones, los solicitantes pueden estar obligados a indicar bajo qué Reglas se está presentando cada parte de su solicitud. Del mismo modo, mostró su preocupación acerca de la tramitación administrativa de la Regla 20.5*bis.e)* propuesta, que permite al solicitante pedir que el elemento correcto se descarte en un momento posterior. Ante tal situación, deben establecerse claramente las etapas de tramitación para poder identificar a partir del archivo qué forma parte de la solicitud y qué no.

c) Por último, manifestó dos preocupaciones con respecto a la carga adicional que las propuestas imponen al solicitante. En primer lugar, el comentario sobre la Regla 20.5*bis.d)* que figura en el Anexo del documento indica que el solicitante debe modificar la solicitud para eliminar los elementos o partes correctos de la misma al entrar en la fase nacional ante una Oficina que haya presentado una notificación de incompatibilidad. En su lugar, sugirió volver a modificar la nueva Regla 20.5*bis* propuesta, para prever la eliminación automática de la solicitud de los elementos o partes correctos a los fines de la tramitación de la fase nacional ante dicha Oficina. En segundo lugar, sugirió realizar nuevas modificaciones en la Regla 20.8(a-*ter*) a fin de prever que toda petición de incorporación por referencia de un elemento o parte correctos que se formule ante una Oficina receptora y que haya presentado una notificación de incompatibilidad se considere como una petición para remitir la solicitud a la Oficina Internacional en su calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4. De esta manera se evitará requerir al solicitante que formule una petición por separado a tal efecto ante la Oficina receptora.

226. La delegación de la Oficina Europea de Patentes indicó su apoyo a los principios generales que subyacen las preocupaciones expresadas por la delegación de los Estados Unidos de América. Sin embargo, señaló que, una transferencia automática a la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4 cuando un solicitante formule una petición de incorporación por referencia de un elemento o parte correcta en una Oficina receptora que ha presentado una notificación de incompatibilidad, impedirá al solicitante la opción de continuar con la solicitud en la Oficina receptora inicial. A este respecto, dijo que le interesaría saber si, en opinión de los usuarios, una transferencia automática en virtud de la Regla 19.4 será de interés para el solicitante.

227. La Secretaría respondió a las preocupaciones de la delegación de los Estados Unidos de América sobre la obligación de la ISA de buscar las reivindicaciones correctas, independientemente de si el solicitante ha pagado la tasa de búsqueda adicional. El Reglamento del PCT prevé una situación similar con respecto a la rectificación de errores evidentes. Cuando se ha rectificado un error evidente, la ISA no puede cobrar una tasa adicional, pero si la ISA ha recibido la notificación después de haber comenzado la búsqueda, no es necesario tener en cuenta la rectificación. En tal caso, todas las reivindicaciones (aunque contengan un error evidente) siguen formando la base de la búsqueda. En caso de presentación de una serie correcta de reivindicaciones, el objetivo de la propuesta es simplificar el proceso para los solicitantes, ofreciéndoles la opción de pagar una tasa adicional para que el examinador de la ISA busque las reivindicaciones correctas. Si bien los solicitantes pueden

decidir no pagar la tasa adicional y buscar las reivindicaciones incorrectas, la Secretaría cree que para el solicitante será interesante realizar una búsqueda en la solicitud correcta. A este respecto, la Secretaría no detecta incompatibilidad alguna con los Artículos del Tratado. Con respecto al resto de preocupaciones formuladas por la delegación de los Estados Unidos de América, la Secretaría se mostró de acuerdo con la necesidad de una orientación clara en lo que atañe a la tramitación de las solicitudes por parte de la Oficina receptora. Además, se mostró dispuesta a examinar la cuestión de la petición de incorporación por referencia de un elemento o parte correctos en una Oficina receptora que haya emitido una notificación de incompatibilidad considerada como una petición de transferir la solicitud a la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4.

228. Después de unas consultas oficiosas, la Secretaría introdujo modificaciones adicionales a las que figuran en el Anexo del documento preparado por la Oficina Internacional para someterlas a consideración del Grupo de Trabajo. Estas incluyen una nueva Regla 40*bis* para aclarar que la ISA puede cobrar una tasa adicional, tanto en el caso de que falte una parte recibida después de que la Administración haya comenzado a redactar el informe de búsqueda internacional como en el caso de que un elemento o parte correctos se incorporen por referencia. Existe otro problema relacionado con el caso en el que se presenten elementos o partes correctos después de que la ISA haya comenzado a redactar el informe de búsqueda internacional pero no se hayan podido incorporar por referencia. En este caso, la fecha de presentación internacional cambiará, pero puede haber material nuevo en la solicitud que el examinador necesite buscar. Las modificaciones propuestas a las Reglas 48 y 51*bis* se han hecho para tener en cuenta situaciones en las que la Oficina receptora ha eliminado un elemento o parte presentada erróneamente, pero el solicitante solicita más tarde que el elemento o la parte correctos en cuestión no se tengan en cuenta en virtud de la Regla 82*ter*. En estos casos, la Oficina designada requerirá una traducción del elemento o la parte. Además, será necesario incluir una disposición en la Regla 48.2 que especifique que el contenido de la publicación internacional incluye una indicación señalando que se ha eliminado de la solicitud internacional un elemento o una parte presentados erróneamente. Además, las propuestas incluyen en la Regla 51*bis*.1 que la Oficina designada tiene la posibilidad de solicitar una traducción del elemento o la parte presentados erróneamente que se habían eliminado si, posteriormente, el solicitante pide que el elemento o la parte correctos no se tengan en cuenta en virtud de la Regla 82*ter*. Finalmente, la Regla 82*ter* se ha modificado para hacer una distinción clara entre las partes omitidas y los elementos o partes correctos.

229. La delegación de los Estados Unidos de América dio las gracias a la Secretaría por las modificaciones propuestas. Sin embargo, señaló que la nueva Regla 40*bis* propuesta no aborda los comentarios sobre si una disposición que permite una tasa de búsqueda adicional es contraria a los artículos 15 y 17 (véase párrafo 225a), más arriba). Dijo que, si bien la Secretaría ha señalado que la ISA no necesita tener en cuenta un error evidente para el propósito de la búsqueda si la notificación de dicho error llega después de que haya comenzado a redactar el informe de búsqueda internacional, no cree que sea una situación comparable (véase párrafo 227, más arriba). En el caso de un error evidente, aunque se buscarán y examinarán las reivindicaciones presentadas, el error será evidente para el examinador y tendrá solo una forma posible de corregirlo. En realidad, el error no tendrá un efecto práctico en la búsqueda. Reemplazar una serie completa de reivindicaciones presentadas erróneamente no es una situación comparable a un error evidente. Por lo tanto, propuso que en las modificaciones se descarte la disposición en la que se solicita una tasa adicional. En cambio, en los próximos años, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional pueden analizar en qué situaciones puede ser necesaria una tasa adicional y, si fuera necesario, volver a considerar el asunto en el futuro. A este respecto, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América ha estado permitiendo a los solicitantes reemplazar elementos completos desde la entrada en vigor de las disposiciones sobre partes omitidas, y solo en contadas ocasiones ha sido necesario rehacer una búsqueda. También cuestionó la necesidad de la modificación propuesta en la Regla 51*bis*.1 para permitir a las

Oficinas designadas la posibilidad de pedir una traducción de las partes que se han eliminado de la solicitud internacional. Esto puede generar inseguridad jurídica para el solicitante a la hora de poder determinar si las traducciones presentadas han cumplido con las leyes nacionales, con la consecuencia de que la Oficina designada puede considerar la solicitud como abandonada.

230. La Secretaría, en respuesta a los comentarios de la delegación de los Estados Unidos de América, explicó que, en caso de reemplazar un elemento o parte presentados erróneamente después de que la ISA haya comenzado a elaborar el informe de búsqueda internacional, la presencia de nuevas reivindicaciones puede generar un trabajo adicional. Como es posible que el examinador necesite realizar más búsquedas, parece apropiado permitir la posibilidad de cobrar una tasa adicional por dicha labor. En el caso de la modificación propuesta a la Regla 51*bis*.1, la Oficina designada o elegida, al revisar la incorporación de un elemento o parte correctos en virtud de la Regla 82*ter*, puede considerar que la Oficina receptora ha cometido un error en esa incorporación. En esta situación, la solicitud volverá a presentar los elementos o partes que la Oficina receptora haya eliminado de la solicitud. En tal caso, la Oficina designada o elegida podrá requerir una traducción de esos elementos o partes. Si bien este escenario es posible, la Secretaría destacó que supondría un error tanto por parte del solicitante por hacer una presentación errónea como por parte de la Oficina receptora por incorporar el elemento o parte “correctos”, lo cual es muy poco probable.

231. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) dijo que suscribe los comentarios formulados por la Secretaría con respecto a la interpretación de la redacción de la Regla 51*bis*. Con respecto al pago de la tasa adicional, en la OEP se producen alrededor de cinco casos al año en los que el examinador ha comenzado la búsqueda internacional y posteriormente recibe una solicitud corregida de la Oficina receptora en virtud de la Regla 20. En estos casos, el solicitante ha cometido un error, pero la ISA soportará los costos de la labor adicional que suponen las nuevas búsquedas. Dijo que lo considera injusto para la ISA y es importante que no exista una fisura por la que no se pueda cobrar a un solicitante por el trabajo adicional.

232. Después de nuevas consultas oficiosas, la Secretaría propuso que el Grupo de Trabajo presente las modificaciones propuestas en el Anexo I al documento PCT/WG/12/9 en la Asamblea, junto con la propuesta de nueva Regla 40*bis* y las modificaciones propuestas a las Reglas 48.2.b), 51*bis*.1.a) y e), y 82*ter*.1 (véase el Anexo I de este documento). La Secretaría también propuso que la Asamblea adopte unas pautas que aclaren la relación entre la nueva tasa en virtud de la Regla 40*bis* y los Artículos 15 y 17 para aclarar que la búsqueda, en caso de incorporarse un elemento o parte correctos, no necesita tener en cuenta ningún elemento o parte presentados erróneamente que pueda haber quedado en la solicitud. Si el solicitante no ha pagado ninguna tasa de búsqueda solicitada en virtud de la Regla 40*bis*, la tasa de búsqueda se basará solo en las reivindicaciones incorrectas.

233. El Grupo de Trabajo aprobó:

- a) las propuestas de modificación de las Reglas 4.18, 12.1*bis* y 20.5.a) y b), la propuesta de nueva Regla 20.5*bis* y las propuestas de modificación de las Reglas 20.6.c), 20.7, 20.8, 55 y 76, que figuran en el Anexo I del documento PCT/WG/12/9;
- b) la propuesta de nueva Regla 40*bis* y las propuestas de modificación de las Reglas 48.2.b), 51*bis*.1.a) y e), y 82*ter*.1, que figuran en el Anexo I del presente documento;

con miras a someterlas al examen de la Asamblea en su próximo período de sesiones de septiembre-octubre de 2019.

234. Con respecto a la cuestión planteada por la delegación de los Estados Unidos de América, según se expone en el párrafo 225.a), el Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que apruebe unas pautas, de modo que “el Artículo 15 debe interpretarse de manera que la Administración encargada de la búsqueda internacional, en el caso de que se incorpore por referencia un elemento o una parte correctos en virtud de la Regla 20*bis*.5.d), solo deberá efectuar la búsqueda internacional sobre la base de la solicitud internacional (“las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y los dibujos, si los hubiere”), incluido el elemento o la parte correctos incorporados por referencia, y no deberá tener en cuenta ningún elemento o parte presentados por error que, de conformidad con la Regla 20.5*bis*.d), permanezca en la solicitud. Igualmente, que el Artículo 15 debe interpretarse en el sentido de que se permite que la búsqueda se base solamente en las reivindicaciones incorrectas si no se ha pagado la tasa prevista en la nueva Regla 40*bis*.”

### **PROPUESTA RELATIVA A LA DISPONIBILIDAD DEL EXPEDIENTE EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL**

235. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/12.

236. La delegación de Singapur presentó el documento tras explicar que la propuesta tiene por fin promover una mayor transparencia en la fase de examen preliminar internacional. Actualmente la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) transmite a los solicitantes y la Oficina Internacional una copia del informe de examen preliminar internacional y de los anexos prescritos, que suelen incluir únicamente la última serie de modificaciones y las cartas que las acompañan en virtud de la Regla 66.8, o que contienen argumentos presentados en virtud de la Regla 66.3. A continuación, la Oficina Internacional inscribe la comunicación del informe de examen preliminar internacional y de los anexos prescritos por cada Oficina elegida con arreglo al Artículo 36 y la Regla 73, publicando esos documentos en línea en PATENTSCOPE. No obstante, cualquier otra opinión escrita de la IPEA y las series anteriores de modificaciones y cartas que contengan argumentos y explicaciones presentadas por los solicitantes con anterioridad a la emisión del informe de examen preliminar internacional generalmente no se encuentran disponibles en línea. Si bien una Oficina elegida puede poner esta información a disposición en su propio sitio web, dichos acuerdos se limitan en la actualidad a los casos en que una Oficina elegida haya emitido el informe de examen preliminar internacional en su calidad de IPEA. En consecuencia, a menudo los examinadores de las Oficinas elegidas no tienen claro qué modificaciones o argumentos del informe de examen preliminar internacional han sido examinados por la IPEA antes de emitir dicho informe. Este tipo de información podría ser útil para los examinadores, especialmente si las modificaciones que se adjuntan al informe de examen preliminar internacional se refieren únicamente a cuestiones menores pero el solicitante ha presentado modificaciones y argumentos sustantivos para subsanar las objeciones planteadas en una opinión escrita anterior. Habida cuenta de que entre el 5% y el 6% de las solicitudes internacionales están sujetas al examen preliminar internacional, declaró que sería conveniente que tanto las opiniones escritas de la IPEA como las modificaciones y las cartas presentadas por los solicitantes estén disponibles en línea en PATENTSCOPE. Esto permitirá a los examinadores de las Oficinas elegidas acceder a la información desde una única plataforma y tener un conocimiento exhaustivo de los resultados. Si bien dijo que reconoce que puede haber una preocupación jurídica relacionada con el Artículo 38, la sexta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales en 1997 convino en un nuevo planteamiento centrado en la confidencialidad de los expedientes del examen preliminar internacional y se mostró de acuerdo con que sería conveniente una interpretación más flexible del Artículo 38.1). Desde entonces, se ha avanzado en favor de la transparencia en los procesos del PCT, que se enumeran en el párrafo 2 del documento. Para exigir a la IPEA que transmita documentos adicionales a la Oficina Internacional para su publicación en PATENTSCOPE, propuso modificaciones del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas, según se describe en el

párrafo 11 y en los Anexos del documento. Además, acogió con satisfacción los comentarios sobre la labor futura en relación con el cese de la práctica de incluir las modificaciones, las rectificaciones y las cartas como anexos al informe de examen preliminar internacional y que, en su lugar, exista la posibilidad de que estén disponibles como documentos independientes, según se explica en el párrafo 14 del documento.

237. La delegación de Indonesia expresó su apoyo a las propuestas de modificación de los Anexos y a la labor futura que se describe en el párrafo 14 del documento y agregó que dichas propuestas aportarán una mayor transparencia al proceso de examen preliminar internacional.

238. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) acogió con satisfacción las propuestas del documento como medidas para mejorar la transparencia tanto para los examinadores de las Oficinas elegidas como para terceros. Afirmó que, de conformidad con la Regla 94.3, tras la publicación de la solicitud internacional y la finalización del informe de examen preliminar internacional, permite el acceso por parte de terceros a todos los documentos relativos al Capítulo II por medio del servicio de consulta en línea del expediente, sujeto a las limitaciones previstas en el Artículo 128.4) y la Regla 144 del Convenio sobre la Patente Europea. Antes de la emisión del informe de examen preliminar internacional, el archivo es confidencial, según lo establecido en el Artículo 38 del PCT, y solo los solicitantes pueden autorizar el acceso a dicho archivo. Por lo tanto, con el objetivo de agilizar la transmisión del expediente del Capítulo II a la Oficina Internacional, sugirió la creación de hiperenlaces al Registro Europeo de Patentes. Con respecto a la labor futura debatida en el párrafo 14 del documento, subrayó la necesidad de identificar las modificaciones, rectificaciones y cartas como documentos independientes, de manera que su recuperación limite la carga adicional para las Oficinas elegidas. Además, dado que, de acuerdo con el Artículo 36.2.b), el solicitante debe proporcionar traducciones de todos los anexos a la IPEA, el hecho de facilitar la identificación y el acceso a los documentos que forman los anexos actuales destinados a la IPEA redundaría en beneficio de los solicitantes. Asimismo, en el contexto de la labor que se está llevando a cabo con miras a publicar el texto completo del cuerpo de las solicitudes, sugirió estudiar la posibilidad de presentar las modificaciones y las rectificaciones en un formato señalado convenientemente.

239. La delegación de los Estados Unidos de América acogió con satisfacción la propuesta, que aumentará la transparencia del examen preliminar internacional en virtud del Capítulo II. Por lo tanto, dijo que respalda la propuesta de modificación de los Anexos del documento, junto con la sugerencia que figura en el párrafo 14 de debatir nuevas mejoras en el acceso a la información relativa al examen preliminar internacional en una sesión venidera de la Reunión de las Administraciones Internacionales.

240. La delegación de China dijo que, en principio, está de acuerdo con la propuesta, que ayudará a la Oficina elegida a sacar pleno partido de los resultados de la fase internacional. Sin embargo, dado que la propuesta exigirá cambios en las prácticas que se desarrollan en la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China y en otras Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, sugirió una consulta sobre la aplicación de la propuesta.

241. La delegación de Chile dijo que respalda la propuesta, que proporcionará una mayor transparencia en la fase internacional y que ayudará a promover el uso del sistema entre los usuarios.

242. La delegación del Reino Unido se mostró de acuerdo con la propuesta, que ayudará a mejorar la configuración del informe de examen preliminar internacional disponible para las Oficinas elegidas y para el público. La propuesta también mejorará el vínculo entre la fase internacional y la nacional al permitir que los examinadores de las Oficinas elegidas tengan pleno acceso a los antecedentes del informe de examen preliminar internacional. También



apoyó la labor futura propuesta por la Oficina Internacional en el párrafo 14 del documento. Puesto que, en ocasiones, durante la tramitación de la fase nacional, es posible que se pasen por alto las modificaciones adjuntas al informe de examen preliminar internacional, la Oficina de propiedad intelectual de su país acoge con satisfacción cualquier iniciativa que las disponga como documentos independientes o incluso las incorpore en la copia de trabajo de la solicitud internacional.

243. La delegación de Australia dijo que respalda la propuesta del documento y cree que una mayor transparencia aumentará la confianza en la labor que desempeña la IPEA. Gracias a la propuesta, el formato será más claro y transparente, para que los examinadores de las Oficinas elegidas conozcan qué modificaciones y argumentos ha examinado la IPEA antes emitir el informe de examen preliminar internacional. También apoyó que la Reunión de las Administraciones Internacionales examine las cuestiones descritas en el párrafo 14 del documento.

244. La delegación del Canadá declaró que los examinadores de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) acogerán con satisfacción la propuesta en caso de que se aplique y añadió que los beneficios para la mayoría de los solicitantes son innegables. Sin embargo, solicitó más información sobre la aplicación, tras señalar que no todos los solicitantes tienen acceso a Internet y que el ePCT no está en pleno funcionamiento en ciertas Oficinas, incluida la CIPO, lo que podría aumentar la dependencia de los servicios postales. Preguntó, en caso de que el uso del ePCT no sea necesario, sobre la labor adicional que implicará la transmisión de documentos adicionales a través del sistema PCT-EDI. Además, preguntó si el solicitante tendrá que proporcionar traducciones de los documentos adicionales que se transmitirán en virtud de la propuesta. Por lo tanto, dijo que cree que es necesario seguir debatiendo dicha propuesta en la Reunión de las Administraciones Internacionales. Por otra parte, para que la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual ponga a disposición todo el texto del cuerpo de las solicitudes para su publicación, se necesitarán recursos informáticos que no estarán disponibles hasta 2020/21.

245. La delegación del Japón declaró que llevará unos años modificar el sistema informático de la Oficina Japonesa de Patentes para permitir el envío de nuevos documentos. Por lo tanto, solicitó que, cuando se apruebe la propuesta, se conceda el tiempo suficiente para realizar las modificaciones informáticas necesarias antes de que entre en vigor, o para introducir medidas de transición que permitan que una IPEA comience la transmisión de los documentos adicionales cuando esté preparada para hacerlo.

246. La delegación de Colombia declaró que puede apoyar la propuesta y agregó que la transparencia de los procedimientos del PCT es importante para que las Oficinas eviten la duplicación de esfuerzos y trabajo.

247. La delegación de España dijo que respalda la propuesta y señaló que probablemente las modificaciones de los sistemas informáticos sean mínimas, ya que la IPEA ya genera la información y el principal cambio es la transmisión de la información a la Oficina Internacional. Por ello, es posible que en algunas IPEA la aplicación sea más sencilla.

248. El representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) dio las gracias a la delegación de Singapur por la propuesta y dijo que espera que los solicitantes no tengan la obligación de presentar, en la fase nacional, una traducción de los documentos adicionales que serán transmitidos a las Oficinas designadas en virtud de la propuesta. Para los solicitantes, será una carga preparar una traducción de estos documentos a todos los idiomas de las Oficinas elegidas en las que una solicitud internacional entra en la fase nacional.

249. El representante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (IAA) también preguntó si la propuesta requerirá la traducción de los documentos adicionales que se pondrán a disposición.

250. En respuesta a la consulta de la delegación del Canadá y los representantes de la JIPA y el IAA sobre los requisitos de traducción, la Secretaría aclaró que la propuesta no requerirá que los solicitantes proporcionen traducciones de los documentos adicionales que la IPEA pondrá a disposición en virtud de la propuesta. Una razón para que los documentos figuren como elementos independientes es que esto permitirá que en el futuro se ofrezca la traducción automática de los documentos pero que la Oficina Internacional no traducirá estos documentos manualmente.

251. En respuesta a una sugerencia de la delegación de la Oficina Europea de Patentes de proporcionar hiperenlaces a los documentos adicionales que se encuentran en el Registro Europeo de Patentes, la Secretaría indicó que el vínculo entre WIPO CASE y el sistema *One Portal Dossier* podría permitir recuperar los documentos para poder acceder a los mismos desde PATENTSCOPE. Esta solución sería útil, pero sería necesario seguir trabajando para que todas las cuestiones se aborden de manera eficaz a fin de obtener el documento pertinente de todas las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional.

252. Después de los debates oficiosos, el presidente propuso que el Grupo de Trabajo adopte las propuestas de modificación del Reglamento que se presentarán a la Asamblea en su próximo período de sesiones, en septiembre/octubre de 2019. Sin embargo, en vista del tiempo necesario para que algunas Administraciones encargadas del examen preliminar internacional realicen los cambios técnicos necesarios para la transmisión de documentos, las Instrucciones Administrativas se redactarán de manera que la transmisión de documentos sea inicialmente facultativa, pero que pase a ser obligatoria cuando todas las entidades estén listas para transmitir los documentos pertinentes.

253. La delegación del Canadá declaró que la propuesta realizada por el presidente ha abordado sus principales preocupaciones y que puede aceptar dicha forma de proceder.

254. El Grupo de Trabajo:

- a) aprobó las propuestas de modificación de las Reglas 71 y 94 del Reglamento que figuran en el Anexo I del documento PCT/WG/12/12, con miras a someterlas al examen de la Asamblea en su próximo período de sesiones de septiembre/octubre de 2019;
- b) tomó nota de que la Oficina Internacional celebrará consultas sobre nuevas modificaciones de las Instrucciones Administrativas propuestas, a fin de que la transmisión de los documentos pertinentes sea inicialmente facultativa para las Administraciones internacionales, con la intención de que las disposiciones sean obligatorias después de un período suficiente para que todas las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional hagan los cambios técnicos necesarios para su transmisión; e
- c) invitó a la Reunión de las Administraciones Internacionales a proseguir la labor descrita en el párrafo 14 del documento PCT/WG/12/12.

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

255. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/18.

256. La delegación de la India presentó el documento y explicó que la propuesta permitirá a todos los solicitantes elegir cualquiera de las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales (ISA/IPEA) para la búsqueda y examen de sus solicitudes internacionales. De acuerdo con el mecanismo actual, un solicitante de un Estado contratante del PCT no puede utilizar los servicios que ofrecen todas las Administraciones internacionales. En su lugar, se exige que cada Oficina receptora (RO) especifique las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales competentes para la búsqueda y examen de las solicitudes internacionales presentadas ante dicha Oficina. Dijo que, en consecuencia, este paso de “declaración como ISA/IPEA competente” deja sin efecto el reconocimiento o la designación que ya se obtuvo a raíz del procedimiento que involucra a todos los Estados contratantes. Como resultado de este proceso, se ha limitado 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 una pluralidad de 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. Así, no se ofrecen las mismas opciones a todos los solicitantes y existe la necesidad de adaptar las normas a un mundo en transformación.

257. Añadió además que, como tratado multilateral, el Sistema del PCT permite a todos los solicitantes designar o elegir todos los Estados contratantes durante la fase internacional. 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 que ofrecen otras entidades y todos los Estados contratantes reconocerían por igual los servicios que brindan todas las Administraciones internacionales. Además, si se simplifica el procedimiento y se ofrecen más opciones al solicitante, el Sistema del PCT facilitará su labor. Señaló que, de esta manera, se utilizarán mejor los recursos y la difusión de las mejores prácticas, lo que alentará a más solicitantes a utilizar el Sistema del PCT. Si bien este Sistema ha recorrido un largo camino durante sus últimas cuatro décadas, los Estados miembros pueden seguir mejorándolo, a través de esfuerzos coordinados, para hacer frente a los cambios de las necesidades mundiales. El Sistema del PCT constituye un excelente ejemplo de cooperación multilateral fructífera y de reutilización de resultados, que se mejorará aún más con la propuesta. Por lo tanto, confía en que todos los Estados miembros estén de acuerdo en que el espíritu de cooperación previsto en la propuesta compensa cualquier carga de trabajo adicional que pueda ocasionarse tras las consiguientes modificaciones de las directrices o textos legales, así como tras los cambios de procedimiento que se precisen para aplicar la propuesta. Además, los servicios del PCT por Internet, como el ePCT y el eSearchCopy, así como el proyecto piloto de compensación por saldos netos, proporcionan una buena manera de aplicar los cambios propuestos. Señaló que, en un principio, la propuesta comenzaba con la presentación de las solicitudes internacionales de los solicitantes por conducto de la Oficina Internacional, ya que las Oficinas receptoras pueden elegir cualquier Administración internacional como ISA/IPEA, puesto que ya existen mecanismos de transferencia de tasas y documentos entre las diferentes entidades y la Oficina Internacional. Posteriormente, los mecanismos pueden ampliarse progresivamente a otras Oficinas receptoras. Declaró que la Oficina de Patentes de la India tendrá el agrado de trabajar con la Oficina Internacional y otras Oficinas para llevar a cabo los cambios que precise la

aplicación de la propuesta sin contratiempos. Además, recordó al Grupo de trabajo que, con motivo de la publicación de la solicitud PCT número tres millones en febrero de 2017, la Oficina Internacional ha publicado un memorando del director general de la OMPI titulado “El Sistema del PCT: Panorama general y posibles orientaciones y prioridades para el futuro”, cuya finalidad es proporcionar argumentos de reflexión en torno a orientaciones y prioridades para la labor futura a fin de seguir perfeccionando el Sistema del PCT. Concretamente, sugiere que la principal vía para lograr ese objetivo es poner mayor énfasis en el elemento de cooperación en el Tratado, que exige principalmente la introducción de cambios en los comportamientos y las operaciones de las Oficinas (incluida la Oficina Internacional), más que en la incorporación de modificaciones significativas en el marco jurídico. En caso de aplicar esta propuesta, se mejorará sobremanera el elemento de cooperación del PCT. Dicho esto, invitó a todos los participantes de la reunión a compartir sus perspectivas sobre la propuesta, así como a proponer maneras de aplicarla sin problemas.

258. La delegación de Indonesia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico, recordó al Grupo de Trabajo que la propuesta ya se sometió a debate en la vigesimosexta sesión de la reunión de las Administraciones internacionales del PCT de febrero. Dijo que, en la página de debate de la propuesta establecida en el foro electrónico del Subgrupo de Calidad, una entidad ha solicitado un desarrollo más profundo de los antecedentes que ha proporcionado la delegación de la India. El Grupo de Asia y el Pacífico está dispuesto a seguir el consenso para avanzar, como se refleja en la propuesta, y espera que se pueda tomar una decisión positiva lo antes posible.

259. La delegación de Australia declaró que, como muchas otras oficinas nacionales, IP Australia se ha beneficiado de la realización de servicios para sus propias partes interesadas locales, ya sea al brindar asistencia oportuna a los abogados locales que presentan una solicitud PCT o al fomentar la sensibilización sobre los cambios recientes en el PCT entre las empresas australianas. Sin embargo, el funcionamiento de IP Australia como ISA/IPEA y Oficina receptora se ha extendido más allá de la prestación de servicios. La función de IP Australia en el PCT también afecta a las relaciones de valor con las partes interesadas locales para poder participar de manera significativa en cuestiones importantes tanto para IP Australia como para las partes interesadas. Dijo que la experiencia de IP Australia en el PCT también le ha permitido ayudar a otras Oficinas a nivel regional, ya sea brindando asistencia a las Islas del Pacífico vecinas en las funciones de servicio al cliente o mediante la formación de examinadores de patentes para el programa regional para la formación de examinadores de patentes. Tras la propuesta del documento, han surgido muchas consideraciones, como el idioma, la zona horaria y la previsión de la carga de trabajo. Por lo tanto, cree que dichas consideraciones deben debatirse en profundidad en la próxima reunión de las Administraciones internacionales del PCT.

260. La delegación de Israel dio las gracias a la India por la propuesta, pero dijo que cree que habrá dificultades técnicas para permitir a los solicitantes elegir libremente la ISA/IPEA. Además, la propuesta tendrá una importante incidencia en el sistema informático y en la plantilla de las Oficinas del PCT.

261. La delegación de la Federación de Rusia señaló que la propuesta que figura en el documento ya se presentó en la vigesimosexta sesión de la reunión de las Administraciones internacionales del PCT, pero que no se ha debatido en profundidad. Señaló que el Sistema del PCT ya es capaz de ofrecer a los solicitantes un amplio catálogo de opciones de ISA/IPEA, especialmente cuando se incluyen solicitantes nacionales o residentes de varios Estados. Un solicitante también puede solicitar una búsqueda suplementaria internacional si desea que proceda a efectuarla una entidad que no sea una ISA competente para la Oficina receptora ante la que se haya presentado la solicitud. Dijo que considera que la búsqueda internacional y la búsqueda suplementaria internacional funcionan correctamente. Además, dentro del alcance de la Regla 35, es posible que cualquier Oficina receptora especifique que todas las ISA/IPEA

activas son competentes para sus solicitudes, aunque, en la práctica, cada Oficina receptora especifica un número limitado de administraciones, lo que les permite planificar la carga de trabajo. Por el contrario, algunas ISA pueden encontrar grandes dificultades en la propuesta debido a una llegada imprevisible y desigual de solicitudes de búsqueda. Además, muchas Administraciones internacionales han cerrado acuerdos bilaterales con ciertas Oficinas receptoras o han limitado la competencia de las Oficinas receptoras de ciertos Estados contratantes, en sus respectivos acuerdos bilaterales con la Oficina Internacional, en virtud de los artículos 16.3).b) y 32.3), lo que les permite prever mejor la carga de trabajo. Por lo tanto, el Servicio Federal para la Propiedad Intelectual (ROSPATENT) cree que la propuesta debe examinarse en más profundidad en la Reunión de las Administraciones Internacionales y que es necesario preparar un instrumento para que las ISA/IPEA reglamenten su propia carga de trabajo. Además, propuso que la Oficina Internacional consulte a las ISA/IPEA, a través de una Circular PCT, si la modificación del Reglamento del PCT y las Instrucciones Administrativas pueden permitir que las ISA/IPEA reglamenten su propia carga de trabajo y también propuso estudiar los aspectos prácticos de la propuesta mediante un proyecto piloto.

262. La delegación del Canadá declaró que la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual no utiliza el servicio eSearchCopy y que, por lo tanto, según la propuesta, se le exigiría que use el correo ordinario, lo que provocaría importantes retrasos en la comunicación de informes de búsqueda internacional y opiniones escritas a los solicitantes de todo el mundo. Además, cree que supondrá una carga para los solicitantes comprender los matices de todas las opciones disponibles, a la vista de la diversidad de notificaciones, declaraciones y reservas con las que trabajan las Oficinas. En consecuencia, puede que los solicitantes opten por una opción menos beneficiosa y pierdan derechos. Asimismo, compartió sus inquietudes sobre la gestión de la carga de trabajo y los problemas vinculados a la traducción, incluidos los costos generados para los solicitantes y la Oficina Internacional.

263. La delegación del Brasil declaró que la propuesta merece una reflexión adicional. Puede aumentar las opciones de que los solicitantes escojan un ISA/IPEA conforme a una demanda específica, como el idioma o los Estados en los que puede que tenga lugar la entrada en la fase nacional. Si bien los detalles técnicos, como la adaptación de la infraestructura de TI, la transmisión de las tasas y la modificación del Reglamento del PCT deben debatirse en más profundidad, la delegación de la India ha reconocido estos obstáculos técnicos y el PCT ha ofrecido instrumentos para facilitar la aplicación de la propuesta, en caso de que los Estados miembros estén de acuerdo con la misma. Señaló que el documento constituye una base para futuros debates sobre detalles técnicos y que el foro electrónico del Subgrupo de Calidad ha proporcionado una página de debate para recibir comentarios sobre dicho documento. Por lo tanto, espera con interés debatir la propuesta en la próxima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales o en el Grupo de Trabajo.

264. La delegación de China declaró que la propuesta requerirá que se modifique el Reglamento del PCT en lo que atañe a las ISA/IPEA competentes. Además, las propuestas traerán consigo ciertos desafíos jurídicos y técnicos para las ISA/IPEA. Por lo tanto, declaró que se necesitará más tiempo para examinar y evaluar la propuesta en profundidad.

265. La delegación del Reino Unido expresó su interés en averiguar si los solicitantes han pedido que se pueda elegir la ISA libremente. Subrayó que, como las Oficinas receptoras deberán realizar cambios técnicos significativos tanto en sus sistemas financieros como informáticos, los solicitantes deberán presentar indicios claros de que la propuesta sea conveniente desde su perspectiva antes de examinar dichos cambios. Además, destacó que se necesitará más tiempo para analizar las obligaciones jurídicas del Reino Unido con respecto a los tratados internacionales, en particular el Convenio sobre la Patente Europea (EPC) y su Protocolo sobre Centralización.

266. La delegación del Japón declaró que la propuesta guarda relación con un aspecto fundamental del Sistema del PCT que debe examinarse detenidamente teniendo en cuenta los posibles beneficios para los usuarios, ya que también afecta a los reglamentos nacionales y los sistemas informáticos. Por ejemplo, se corre el riesgo de no poder controlar la carga de trabajo, ya que el número de solicitudes de búsqueda internacional puede aumentar o disminuir drásticamente en un breve período de tiempo, debido a factores que son difíciles de predecir. Como la Regla 42 establece un plazo para que las ISA lleven a cabo el informe de búsqueda internacional, existe el riesgo de que no se cumpla dicho plazo o de que la calidad de los informes de búsqueda internacional empeore si muchos solicitantes seleccionan una misma ISA y la sobrecargan con solicitudes de búsqueda. Esto supone ciertas desventajas para los usuarios que podrían socavar la credibilidad del Sistema del PCT. Señaló que, además, la propuesta puede dar lugar a una competencia en materia de precios entre las ISA, lo que puede provocar que se descuide la calidad de los informes de búsqueda internacional, a pesar de la importancia que tiene para los usuarios. Por lo tanto, es preciso debatir la propuesta detenidamente para conocer cómo va a beneficiar a los usuarios a largo plazo.

267. La delegación de Chile dijo que reconoce las inquietudes que han formulado otras delegaciones, en particular en lo que respecta a la carga de trabajo y el funcionamiento de las Oficinas receptoras, y señaló que aguarda con interés los futuros debates sobre la propuesta que se celebrarán en la reunión de las Administraciones internacionales.

268. La delegación de Francia declaró que, según lo previsto al inicio de la aplicación de la propuesta, no se le debe otorgar una ventaja competitiva a la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora en lo que atañe a la posibilidad de ofrecer al solicitante que escoja la ISA/IPEA que desee, ya que, si se presentan más solicitudes en dicha Oficina, esto puede perjudicar económicamente a otras Oficinas receptoras. Además, el Protocolo sobre Centralización del Convenio sobre la Patente Europea implica que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) de Francia transfiriera sus actividades de búsqueda específicamente a la Oficina Europea de Patentes. Por tanto, dijo que no puede apoyar la propuesta. Como el Protocolo forma parte del EPC, cualquier revisión que se le realice hará necesario convocar una conferencia diplomática de los Estados contratantes del EPC. En dicha conferencia, se deberá representar, al menos, a tres cuartas partes de los Estados contratantes del EPC y, si se aprueba cualquier texto revisado, la mayoría de estos deberá estar representada y votar en la conferencia.

269. La delegación de la Oficina Europea de Patentes dio las gracias a la delegación de la India por los esfuerzos realizados en la propuesta del documento. Sin embargo, dijo que no está en condiciones de respaldar el enfoque propuesto en el párrafo 5 del documento. En la actualidad, los solicitantes tienen derecho a presentar su solicitud en la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora, ya sea por voluntad propia, de conformidad con la Regla 19.1.a)iii), o, según lo previsto en la Regla 19.4, si la solicitud internacional se ha transmitido a la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora por haberse presentado en una Oficina receptora no competente por motivos de nacionalidad, residencia o idioma, o, con la autorización del solicitante, por existir un convenio específico entre la Oficina Internacional y la Oficina receptora en la que se ha presentado originalmente la solicitud internacional. Dijo que estas salvaguardias entraron en vigor el 1 de enero de 1994 y que se propusieron en los párrafos 6, 7 y 8 de un memorando de la Oficina Internacional para la undécima reunión de la Asamblea de la Unión del PCT, celebrada en septiembre de 1993 (documento PCT/A/XXI/2), y que dice así:

“6. Las propuestas de modificación pretenden ofrecer a los solicitantes de todos los Estados contratantes del PCT la opción de presentar solicitudes internacionales ante la Oficina Internacional como Oficina receptora, como alternativa a presentar dichas solicitudes ante las Oficinas nacionales (y regionales) competentes, en calidad de

Oficinas receptoras. Se han preparado con el fin de abordar dos problemas concretos a los que puede que los usuarios del PCT deban enfrentarse.

7. En primer lugar, pueden plantearse situaciones en las que, por razones inevitables, una Oficina receptora tenga dificultades administrativas que den lugar a retrasos e inconvenientes para los solicitantes. Las propuestas de modificación permiten que, en esas situaciones, los solicitantes puedan decidir presentar sus solicitudes internacionales ante la Oficina Internacional, como oficina receptora alternativa.

8. En segundo lugar, puede que, en la actualidad, se presente por error una solicitud internacional en una Oficina que, de acuerdo con el texto actual del Reglamento, no sea competente para recibir dicha solicitud debido a la nacionalidad y residencia del solicitante. Las propuestas de modificación ofrecen un sencillo procedimiento para tramitar dichas solicitudes, a saber, simplemente fecharlas y enviarlas a la Oficina Internacional como Oficina receptora competente, sin perder la fecha de presentación inicial.”

270. Continuó destacando que la introducción de estas salvaguardas vino acompañada de la inclusión de un nuevo párrafo en la Regla 35.3, dedicada a la ISA competente, tal como propuso la delegación del Reino Unido en el documento PCT/A/XXI/4. Como se explica en la propuesta de la delegación del Reino Unido, aprobada por la Asamblea de la Unión del PCT: “Cada Estado contratante tiene derecho a especificar las ISA competentes en las que sus nacionales y residentes pueden presentar las solicitudes internacionales. El texto de la Regla 35.3 propuesto en el este documento mantiene dicho derecho, incluso en el caso en el que la solicitud internacional se presente en la Oficina Internacional como Oficina receptora.”

271. Para concluir, destacó que cree que los principios establecidos en la Asamblea de la Unión del PCT de 1993 siguen vigentes hoy en día, a saber: en primer lugar, la posibilidad de tener la Oficina Internacional como Oficina receptora se introdujo como mecanismo a prueba de fallos y, en segundo lugar, el derecho a especificar la ISA o las entidades competentes para las solicitudes internacionales presentadas por sus nacionales y residentes pertenece a cada Estado contratante. Dicho esto, manifestó su preocupación por el hecho de que ofrecer la opción de escoger cualquier ISA/IPEA a los solicitantes que presenten sus solicitudes ante la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora pueda desencadenar una competencia imprevista entre la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora y el resto de Oficinas. Esto iría en contra del espíritu de la decisión que tomó la Asamblea de la Unión del PCT en 1993 al aprobar los cambios de la Regla.

272. La delegación de la India dio las gracias al resto de delegaciones por sus comentarios sobre la propuesta. En respuesta a dichos comentarios, dijo que cree que la propuesta puede aplicarse sin modificar el Reglamento del PCT. Una vez se tome la decisión de aplicar la propuesta, será necesario modificar los acuerdos de los artículos 16.3).b) y 32.3) entre cada ISA/IPEA y la Oficina Internacional, así como realizar cambios en los Anexos de la *Guía del Solicitante del PCT* para cada Estado contratante. En lo relativo a la calidad de los resultados internacionales, se refirió a los requisitos establecidos en las Reglas 36 y 63 a fin de que una Oficina sea designada como Administración internacional, entre otras cosas, contar con un sistema de gestión de la calidad, que el Comité de Cooperación Técnica considerará al transmitir su dictamen a la Asamblea en relación con la designación en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. Para concluir, mostró su disposición a seguir debatiendo la propuesta en la siguiente sesión de la reunión de las Administraciones internacionales, que tendrá lugar a principios de 2020.

273. El representante del *International Institute for Intellectual Property Management* (I3PM) dijo que apoya la idea general de la propuesta desde el punto de vista de la gestión de la PI, ya que, al proporcionarles más opciones a las Administraciones internacionales, se les brindará

una mayor flexibilidad a los solicitantes. A su vez, esto puede dar lugar a un mayor crecimiento de solicitudes PCT. Sin embargo, dijo que reconoce las limitaciones jurídicas y las dificultades técnicas de aplicar la propuesta, por lo que deben examinarse detenidamente, especialmente por los Estados contratantes del EPC, tal como ha destacado la delegación de la Oficina Europea de Patentes. Reconoció, además, que el proyecto piloto que ha propuesto la delegación de la Federación de Rusia puede ofrecer una vía de transición a un nuevo sistema.

274. El representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) declaró que un mayor número de ISA a elegir beneficiará a los solicitantes y será más justo que la opción de que la Oficina receptora seleccione la ISA competente. A continuación, destacó la necesidad de garantizar búsquedas internacionales de alta calidad bajo un sistema que ofrezca más opciones a los solicitantes y una posible competencia en materia de precios.

275. El presidente dijo a modo de resumen que las delegaciones han destacado diversas cuestiones de la propuesta y han sugerido que la delegación de la India las tenga en cuenta al preparar el documento que se someterá a debate en la próxima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales a principios de 2020. Si bien la propuesta no es un asunto que afecte exclusivamente a la ISA/IPEA, serán a las que más les afecten los cambios en la carga de trabajo de la búsqueda y examen internacional, entre otros puntos, como los distintos husos horarios y las traducciones.

276. El Grupo de Trabajo invitó a la delegación de la India a preparar un documento para someterlo a debate en la vigesimoséptima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, y que tenga en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones en la presente reunión del Grupo de Trabajo, así como cualquier otra consulta sobre la propuesta con las delegaciones, en particular las que representan a las Oficinas de PI que actúan en calidad de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

## LISTAS DE SECUENCIAS

### (A) EQUIPO TÉCNICO SOBRE LISTAS DE SECUENCIAS: INFORME DE SITUACIÓN

277. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/14.

278. La delegación de la Oficina Europea de Patentes, presentando el documento, dio cuenta de los avances realizados por el Equipo Técnico sobre listas de secuencias que el Comité de Normas Técnicas de la OMPI creó en 2010 como preparación para el inicio del uso de la Norma ST.26 de la OMPI, el 1 de enero de 2022. En primer lugar, desde noviembre de 2018 y en colaboración con los miembros del Equipo Técnico sobre listas de secuencias, un número limitado de usuarios está probando, a invitación de la Oficina Internacional, la herramienta de autoría y validación para solicitantes, *WIPO Sequence*, cuya interfaz gráfica de usuario estará disponible en los 10 idiomas de publicación del PCT. Se ha invitado a las Oficinas a formular comentarios sobre un proyecto de guía del usuario, disponible en la wiki de la OMPI en inglés, antes de finales de junio de 2019. En segundo lugar, la primera versión del validador de *WIPO Sequence*, la herramienta de validación para las oficinas de patentes, está prevista para septiembre de 2019. En tercer lugar, en la séptima sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) de julio de 2019, el Equipo Técnico presentó diversas modificaciones sustanciales y correcciones de redacción de los Anexos 1 y 7 de la Norma ST.26 de la OMPI para su examen. En cuarto lugar, en el documento PCT/WG/12/13 figura una propuesta perfeccionada de revisión del marco jurídico del PCT cuya aprobación está programada para 2020 y que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2022. Por último, varias Oficinas han publicado en la wiki sus planes de aplicación de la Norma ST.26 de la OMPI y el Equipo Técnico ha invitado a otras Oficinas a publicar también los suyos.



279. La delegación de los Estados Unidos de América acogió con beneplácito la labor realizada y aclaró que, en lo que respecta al párrafo 6 del documento, se señalaran a la atención de un experto, para que sean examinados, los instrumentos necesarios para garantizar que se detecten de manera fiable algunos defectos detectables por máquina y otras posibles cuestiones que requieren la intervención humana para asegurar el cumplimiento de la norma. Recordó además al Equipo Técnico, en relación con el párrafo 7, que el éxito de la prueba de concepto no equivale a un producto acabado y que el desarrollo y las pruebas continúan.

280. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/14.

#### B) APLICACIÓN DE LA NORMA ST.26 DE LA OMPI

281. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/13.

282. La Secretaría, al presentar el documento, destacó que las propuestas son provisionales y tienen por fin suscitar el debate y la recepción de observaciones al objeto de poder ultimarlas con vistas a su aprobación en 2020 y su entrada en vigor para las solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 de enero de 2022 inclusive. Con la transición de la Norma ST.25 de la OMPI a la Norma ST.26 de la OMPI, la norma para las listas de secuencias se ajustará a otras conexas del sector y permitirá que los solicitantes divulguen aspectos de las secuencias que la Norma ST.25 no cubría adecuadamente. Además, de conformidad con la Norma ST.26 de la OMPI, las Oficinas podrán facilitar las secuencias a los proveedores de bases de datos una vez publicadas en un formato que permita incorporarlas en las bases de datos de búsqueda que utilizan las Oficinas y el público para sus necesidades de divulgación y búsqueda general.

283. La Secretaría continuó poniendo de relieve diversas cuestiones relacionadas con la transición a la Norma ST.26 de la OMPI. En primer lugar, los proveedores de bases de datos necesitan las secciones de texto libre dependiente del idioma en inglés. En segundo lugar, las Oficinas tienen que procesar y usar las secuencias en sus distintas funciones con arreglo al PCT. Las Oficinas receptoras necesitarán un sistema simple ya que los examinadores, en general, únicamente podrán evaluar el contenido de las secuencias por medio de la información de los controles automatizados incorporados en las herramientas de presentación. Las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales deberán poder leer y realizar búsquedas en la lista de secuencias. En la fase nacional, el proceso debe requerir un esfuerzo mínimo tanto por parte de los solicitantes como de las Oficinas designadas. En tercer lugar, las herramientas informáticas deben simplificar para los solicitantes la corrección o modificación de las listas de secuencias y ayudar a las Oficinas a comparar versiones distintas de las listas, reconociendo que siempre será difícil identificar y evaluar los cambios no triviales en las listas de secuencias posteriormente a la presentación. Las propuestas por consiguiente aspiran a reducir al mínimo el número de ocasiones en las que se requerirá una nueva lista de secuencias tras la presentación. En relación con los requisitos relativos al idioma de las partes de la lista de secuencias que contienen las propias listas de secuencias, frente a la sección de los datos bibliográficos, la Norma ST.26 limita los caracteres al juego de caracteres del alfabeto latino básico que excluye los caracteres acentuados y no latinos. En la práctica, esto impedirá la presentación de listas de secuencias según la Norma ST.26 que contengan texto libre en cualquier idioma de publicación que no sea el inglés. No obstante, las cuestiones referentes a los asuntos lingüísticos de la Norma ST.26 corresponden al Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) como órgano de la OMPI responsable del mantenimiento de la norma.

284. En lo que atañe a los debates del Equipo técnico, la Secretaría hizo hincapié en las cuestiones referentes a cómo aplicar la Norma ST.26 en el PCT para el 1 de enero de 2022 según el calendario propuesto y cómo procesar las listas de secuencias en el PCT, incluida la reducción de los problemas de traducción y la gestión de las listas de secuencias no conformes

con la norma. Una diferencia entre la Norma ST.25 y la Norma ST.26 es que esta última permite el uso de “texto libre” en muchos más calificadores que la primera. Haciendo referencia a las distintas categorías de “texto libre” del párrafo 24 del documento, la Secretaría explicó que las propuestas pretenden alentar a los solicitantes a que presenten en inglés cualquier “texto libre” dependiente del idioma, que no se tendrá que repetir en la parte principal de la descripción. La finalidad de la herramienta informática será permitir que los solicitantes extraigan fácilmente la parte de texto libre de las listas de secuencias para insertarla en la descripción cuando sea preciso. Asimismo, debe proporcionar medios eficientes para insertar textos traducidos e identificar y corregir defectos de forma antes de la presentación, al objeto de reducir al mínimo los errores que habría que corregir ulteriormente. Sin embargo, al desarrollar la herramienta habrá que tomar decisiones sobre el rigor con el que esta aplicará determinados requisitos tales como las limitaciones de los caracteres permitidos en los calificadores de texto libre. No se esperará que la Oficina receptora compruebe el contenido de las listas de secuencias más allá de informar a los solicitantes sobre los defectos detectados automáticamente, dejando que la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional, cuando proceda, verifiquen los aspectos sustanciales de la solicitud y el cumplimiento de la lista de secuencias y pidan al solicitante que presente una corrección o modificación. Aunque es posible que se requieran modificaciones y correcciones de las listas de secuencias en la fase nacional, la traducción se limitará al cuerpo principal de la solicitud, lo cual permitirá que las listas de secuencias sigan teniendo una única forma desde la presentación de la solicitud internacional en la Oficina receptora hasta la tramitación en la fase nacional en la Oficina designada o elegida. La Secretaría concluyó solicitando al Equipo Técnico directrices de alto nivel para conocer los objetivos generales que permitan a la Oficina Internacional seguir trabajando con el Equipo Técnico sobre listas de secuencias y bilateralmente con las Oficinas en torno a los aspectos detallados de la redacción durante el próximo año.

285. La delegación de los Estados Unidos de América expresó su agradecimiento por los esfuerzos realizados por la Oficina Internacional en relación con las listas de secuencias y dijo que cree que el documento representa un buen comienzo para la definición de los cambios en las Reglas e Instrucciones Administrativas necesarios para la aplicación de la norma. Aunque realizará ciertos comentarios detallados específicos a la Oficina Internacional, planteó dos cuestiones. En primer lugar, por lo que a la cuestión lingüística se refiere, expresó su inquietud relativa al párrafo 12 del documento y preguntó si la Regla 20.1c) propuesta que exime a la lista de secuencias del requisito relativo al idioma de la Regla 12.1a) es *ultra vires* en vista de los requisitos relativos al idioma del artículo 11. En segundo lugar, sugirió que se sigan examinando las disposiciones sobre la entrada en vigor, a fin de permitir la posibilidad de utilizar la Norma ST.26 de la OMPI para las listas de secuencias presentadas el 1 de enero de 2022 o después de esa fecha, incluso si se trata de una solicitud internacional a la que, de otro modo, se aplicaría la Norma ST.25 de la OMPI.

286. La Secretaría, en respuesta al comentario de la delegación de los Estados Unidos de América sobre la exención de traducción aplicable a las listas de secuencias, dijo que las propuestas tienen un efecto similar a las disposiciones actuales referentes a la norma ST.25. Dado que estas disposiciones llevan muchos años en vigor sin que haya habido ningún problema, no cree que las propuestas sean potencialmente *ultra vires*.

287. La delegación del Canadá manifestó que tiene inquietudes acerca de las propuestas de modificación del Reglamento del PCT y las modificaciones en el cuerpo principal de las Instrucciones Administrativas. En particular, el párrafo 22 de la propuesta de Anexo C de las Instrucciones Administrativas implica que el uso de ciertos caracteres franceses en la parte de texto libre dependiente del idioma de las listas de secuencias no cumplirá la Norma ST.26 de la OMPI. Entiende la necesidad de acceder a las exigencias de los proveedores de bases de datos, pero preguntó si la OMPI estará sentando un precedente según el cual los proveedores determinen efectivamente los requisitos de las listas de secuencias en los Reglamentos e

Instrucciones Administrativas, lo que tendría como consecuencia la pérdida de derechos de los solicitantes. Informó que su país sugerirá al Comité de Normas Técnicas de la OMPI una revisión de la Norma ST.26 de la OMPI que permita la presentación de listas de secuencias que contengan caracteres no limitados a las tablas de códigos de caracteres del alfabeto latino básico ASCII. Cree que se podrá conseguir si *WIPO Sequence* incorpora una función de traducción. Se podrá facilitar entonces a los proveedores de bases de datos de listas de secuencias una versión traducida oficiosa de las listas de secuencias. Señaló asimismo que, de conformidad con el artículo 20(1) de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, que se aplica a todas las instituciones federales canadienses, cualquier usuario público del Canadá tiene el derecho de comunicarse con dichas entidades y recibir los servicios disponibles de tales entidades en inglés o francés. En consecuencia, su país no puede admitir el posible mandato de que el texto libre de las listas de secuencias se adhiera a la Norma ST.26 de la OMPI. Más aún, reiteró que la Norma ST.26 de la OMPI y las nuevas reglas requieren que el solicitante presente una lista de secuencias conforme. Si la lista de secuencias es no conforme, como en el caso de la necesidad del Canadá de admitir caracteres franceses, la Administración encargada de la búsqueda internacional puede pedir al solicitante, en virtud de la Regla 13ter.1a), que presente una que sea conforme. Sin embargo, la lista de secuencias conforme no formará parte de la descripción, aunque la intención de la presentada originalmente sea considerada como parte de la descripción. Sugirió que esto puede dar lugar a una pérdida de derechos y propuso como solución la posibilidad de una modificación adicional de las reglas para permitir que una lista de secuencias no conforme en lo que atañe a los caracteres del texto libre pueda ser aceptada y se conserve como parte de la descripción tal como se presentó originalmente. Posteriormente se puede pedir al solicitante una versión traducida para los proveedores de bases de datos de búsqueda, que no se considerará la versión “tal como fue presentada”. Alternativamente, que se pueda modificar el Reglamento de manera que indique que, si se presenta una lista de secuencias no conforme en lo que atañe a los caracteres de texto libre, la Administración encargada de la búsqueda internacional pueda pedir una que sea conforme y que se considerará la versión “tal como fue presentada” una vez la Oficina Internacional haya verificado que no se han añadido elementos nuevos.

288. La delegación de la Oficina Europea de Patentes declaró que el proyecto de modificación del Reglamento del PCT y las modificaciones de las Instrucciones Administrativas constituyen una base excelente para los debates ulteriores en el Equipo Técnico sobre listas de secuencias e indicó que hará llegar comentarios detallados por escrito a la Oficina Internacional. Expresó preocupación ante la perspectiva de volver a la “presentación de solicitudes en modo mixto”, en la que la solicitud presentada en papel va acompañada de una lista de secuencias en formato electrónico. Según consta en el documento, la emisión de solicitudes en modo mixto no guarda relación con la cuestión de la aplicación de la Norma ST.26 y entiende la propuesta como una propuesta secundaria para mejorar la tramitación de las listas de secuencias. Recordó al Equipo Técnico que las “solicitudes en modo mixto” se admitieron hasta 2009, cuando se abolió la antigua Parte 8 de las Instrucciones Administrativas, y añadió que la tramitación de dichas solicitudes en modo mixto era extremadamente engorrosa, dado que dichas solicitudes requerían repositorios diferentes, así como la intervención de personal especializado. Por ello, la abolición de la presentación de solicitudes en modo mixto ha sido un importante paso adelante, que además ha contribuido a la reducción gradual de las solicitudes presentadas en papel por parte de los solicitantes. Agregó que existe un mecanismo jurídico para tratar los casos excepcionales, a saber, la Instrucción 703 de las Instrucciones Administrativas que se ocupa de los requisitos de presentación y una norma común básica, y sugirió que se puede adaptar este mecanismo para que actúe como mecanismo de seguridad también según la Norma ST.26. Finalizó su intervención indicando que la Oficina Europea de Patentes acogerá con beneplácito una Circular PCT relativa a las modificaciones necesarias del marco jurídico del PCT antes de la próxima sesión de la reunión de las Administraciones internacionales del PCT a fin de facilitar la aprobación en 2020.

289. La delegación de China declaró que tiene inquietudes con respecto al requisito obligatorio propuesto para que las Oficinas designadas acepten el inglés en cualquier texto libre contenido en la lista de secuencias.

290. La Secretaría, en respuesta a las cuestiones sobre la limitación del texto libre a caracteres del alfabeto latino básico, aclaró que no son los proveedores de bases de datos externos quienes imponen esta limitación, sino que es una propuesta consciente de los Estados miembros del Comité de Normas Técnicas de la OMPI, tras varios años de debate. El Grupo de Trabajo solo puede recomendar si se ha de seguir aplicando la norma y, en caso afirmativo, cómo deben manejarse las listas que contienen defectos conforme a la norma y si es posible encontrar soluciones técnicas para mitigar los problemas. En lo concerniente al comentario sobre la presentación en modo mixto, la Secretaría dijo que permitir tal presentación es una consecuencia de la aplicación de la Norma ST.26 de la OMPI ya que, en el PCT, la presentación de solicitudes en papel está permitida, pero las listas de secuencias en virtud de la Norma ST.26 no se pueden presentar en papel. Aunque un solicitante que presente una solicitud internacional en papel que contenga una lista de secuencias deberá presentar la parte de la lista de secuencias en formato electrónico en un soporte físico, la Secretaría convino en que no es lo deseable y que no espera que los solicitantes elijan deliberadamente presentar una solicitud de patente que contenga una lista de secuencias de esta manera. Finalmente, recordó al Equipo Técnico que, a fin de cumplir la fecha límite de aplicación del 1 de enero de 2022 para la Norma ST.26, las propuestas de modificación del Reglamento del PCT se deben presentar ante la Asamblea en 2020. La Oficina Internacional continuará realizando consultas acerca de los cambios necesarios en el Reglamento del PCT y las Instrucciones Administrativas, tanto durante las reuniones formales como a través de Circulares PCT.

291. El Grupo de Trabajo invitó a la Oficina Internacional a proseguir sus consultas sobre las cuestiones planteadas en el documento PCT/WG/12/13.

## **DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN**

292. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/16.

293. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP), en calidad de responsable del Equipo Técnico, informó al Grupo de Trabajo de que han concluido los debates sobre el objetivo A, a saber, la revisión del inventario de las colecciones de patentes pertenecientes a la documentación mínima del PCT y la cobertura de las colecciones de modelos de utilidad, y que se está preparando el inventario actualizado que en los próximos meses será publicado por la Oficina Internacional. El Equipo Técnico también ha hecho progresos significativos en los objetivos B y C relacionados con los requisitos jurídicos y técnicos para que una colección de patentes pertenezca a la documentación mínima del PCT, respectivamente. Además, el Equipo Técnico ha avanzado en el objetivo D relacionado con la literatura distinta de la de patentes y fuentes del estado de la técnica basado en conocimientos tradicionales, donde la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), en calidad de responsable del objetivo D, ha elaborado un cuestionario y ha presentado algunas observaciones preliminares que sentarán las bases para proseguir con los debates. El Equipo Técnico mantuvo una reunión en Múnich el 21 y 22 de mayo de 2019, a la que asistieron 11 Administraciones internacionales y la Oficina Internacional. Esta reunión permitió debatir sobre los principales problemas que deben abordarse y conocer mejor los desafíos futuros. Con respecto al objetivo B, la OEP ha propuesto incluir las colecciones de patentes de todas las Administraciones internacionales en la documentación mínima del PCT, independientemente de su idioma original, estableciendo el requisito de que todas las entidades pongan sus colecciones de patentes a disposición de acuerdo con unos requisitos técnicos y de accesibilidad claramente definidos, que se acordarán y especificarán en un anexo de las Instrucciones Administrativas del PCT. El Equipo Técnico acordó que es conveniente incluir las colecciones de patentes de todas las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional en la documentación

mínima del PCT, pero es preciso seguir examinando la viabilidad de tal objetivo, en particular, con respecto a los volúmenes de documentos y su utilidad. Las Oficinas de PI que no son Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales podrán incluir sus colecciones de patentes en la documentación mínima del PCT notificando a la Oficina Internacional que sus colecciones de patentes también están disponibles de acuerdo con los mismos requisitos técnicos que las Administraciones internacionales. El Equipo Técnico también ha debatido en torno a los criterios basados en el idioma. Se sigue debatiendo sobre si la documentación mínima del PCT debe limitarse a documentos o resúmenes en inglés, según lo propuesto por una administración, o si la documentación mínima del PCT debe ser lingüísticamente neutra. Otro punto sobre el objetivo B que aún es objeto de debate es la inclusión de modelos de utilidad, donde la Regla 34 actualmente solo enumera los certificados de utilidad franceses. En relación con este tema, el Equipo Técnico está examinando si incluir todas las colecciones de modelos de utilidad en la documentación mínima del PCT o ninguna, dado que ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. No obstante, si el Equipo Técnico acepta agregar modelos de utilidad, para incluirlos en la documentación mínima del PCT, las colecciones de estos modelos deberán cumplir los mismos requisitos técnicos y relativos al idioma que las colecciones de patentes. Para el objetivo C, el Equipo Técnico acordó que todas las Administraciones internacionales deberán determinar las partes de sus colecciones de patentes que puedan cumplir con los requisitos técnicos propuestos, así como la fecha en la que será posible el cumplimiento. De esta manera, será posible contemplar un cronograma realista para cumplir con los requisitos y una fecha a partir de la cual todos los documentos de patentes publicados por las Administraciones internacionales tendrán que cumplir con los nuevos requisitos para que los documentos estén disponibles en formato electrónico, que permite efectuar búsquedas. A este respecto, se podría considerar una cláusula de derechos adquiridos para los documentos publicados antes de esa fecha. En el futuro, la OEP, en calidad de responsable del Equipo Técnico, preparará propuestas con el fin de digitalizar gradualmente todas las colecciones de patentes y, de este modo, agregarlas a la documentación mínima del PCT para colmar las lagunas relativas a documentos que no están en formato electrónico, un formato que permite efectuar búsquedas. En lo que atañe a los próximos pasos del Equipo Técnico, continuarán los debates en el foro electrónico basados en los nuevos documentos preparados por la OEP y la USPTO, que se publicarán en julio de 2019. A finales de 2019 y a partir de estos debates, se preparará un documento que se tratará a principios de 2020 en la Reunión de Administraciones internacionales.

294. La delegación de los Estados Unidos de América, en calidad de responsable del objetivo D, dio las gracias a la OEP por liderar el Equipo Técnico y por organizar la reunión presencial de Múnich. La reunión ha sido productiva, se ha avanzado de manera notable hacia la consecución de las metas finales de los objetivos B, C y D relativas a la redefinición de la lista y los tipos de documentos que deben incluirse en la documentación mínima del PCT, tanto para las colecciones de documentos de patentes como para la literatura distinta de la de patentes, así como las fuentes del estado de la técnica basado en conocimientos tradicionales. Señaló que, gracias a la reunión, el Equipo Técnico ha podido centrarse más en el objetivo de establecer requisitos mínimos para los documentos a los que cada Administración internacional tiene que tener acceso para realizar una búsqueda y examen de calidad, y menos en crear la colección ideal de documentos a buscar. La reunión también ha permitido que técnicos en TI y especialistas en información sobre patentes debatan cara a cara para garantizar que las metas relativas a la documentación de patentes sean realistas. En cuanto a la literatura distinta de la de patentes, el Equipo Técnico ha estado examinando cómo acceder a los documentos de la lista de documentación mínima del PCT, y los debates que se mantuvieron durante la reunión han demostrado que es necesario centrarse más en el contenido de los propios documentos y si deben enumerarse como documentos específicos. Concluyó subrayando que la reunión ha ayudado al Equipo Técnico a reenfocarse en los objetivos finales y que espera con interés que se siga avanzando tanto en los aspectos relativos al documento de patente como en la literatura distinta de la de patentes y las cuestiones de conocimientos tradicionales.

295. La delegación del Canadá dio las gracias a la OEP por liderar el Equipo Técnico y organizar la reunión presencial. Se mostró de acuerdo con los resúmenes de la reunión presentados por las delegaciones de la Oficina Europea de Patentes y los Estados Unidos de América, y apoyó los objetivos y el modo de proceder acordados.

296. La delegación de la República de Corea dio las gracias a las delegaciones de la Oficina Europea de Patentes y los Estados Unidos de América por la información actualizada facilitada sobre la labor del Equipo Técnico. La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual dijo que confía en que se produzcan nuevos progresos y se mostró de acuerdo con la propuesta de la OEP según la cual las colecciones nacionales de patentes de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional deben formar parte de la documentación mínima del PCT.

297. La delegación del Brasil dio las gracias a la OEP por organizar la reunión presencial del Equipo Técnico, a la que asistió el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de su país. Reiteró que, en su opinión, los modelos de utilidad deben incluirse en la documentación mínima del PCT, y agregó que las pequeñas y medianas empresas utilizan frecuentemente la protección mediante modelos de utilidad por su bajo coste y por la sencillez del proceso de concesión. Por lo tanto, son una importante fuente de estado de la técnica para las búsquedas de los examinadores y para evaluar la actividad inventiva. Además, recalcó su deseo de que los requisitos de documentación mínima sean lingüísticamente neutros y se apliquen de manera inclusiva. Con el desarrollo de la traducción automática basada en la inteligencia artificial, como la herramienta *WIPO Translate*, los costos de traducción pueden reducirse al mínimo.

298. El representante de *Union of European Practitioners in Industrial Property* (UNION-IP) dijo que apoya que las publicaciones de modelos de utilidad formen parte de la documentación mínima del PCT. Muchas entidades utilizan la protección mediante modelos de utilidad en lugar de presentar solicitudes de patentes, y muchas también utilizan tanto patentes como modelos de utilidad para proteger las invenciones. Como los modelos de utilidad se publican más de 18 meses antes desde la fecha de prioridad, las invenciones de las solicitudes de patentes publicadas pueden haber sido de dominio público en una etapa anterior como modelo de utilidad.

299. La Secretaría agradeció al Equipo Técnico su labor de actualización de los inventarios de literatura de patentes y partes de literatura distinta de la de patentes de la documentación mínima del PCT, y confirmó que actualizará la parte 4 del *Manual de información y documentación en materia de propiedad industrial* para publicar dichos inventarios en el sitio web de la OMPI.

300. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/16.

## **COLABORACIÓN EN MATERIA DE BÚSQUEDA Y EXAMEN EN EL CONTEXTO DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN**

301. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/15.

302. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) informó al Grupo de Trabajo de que el 1 de julio de 2018 las Oficinas de la Cooperación Pentilateral iniciaron satisfactoriamente la fase operativa del proyecto piloto del PCT de colaboración en la búsqueda y el examen. El representante observó que ha transcurrido satisfactoriamente el primero de los tres años previstos de funcionamiento del proyecto piloto, y que se han aceptado casi 250 solicitudes, inicialmente en inglés y, más tarde, cuando se amplió el proyecto piloto a otros idiomas, también en alemán, chino y japonés. La extensión a otros idiomas es la razón principal por la que algunas Oficinas aún no han alcanzado su objetivo de 50 solicitudes. Se espera una nueva extensión para aceptar solicitudes en coreano en el segundo año de funcionamiento. Expresó su satisfacción por la diversidad de solicitantes y campos de tecnología que cubre el

proyecto piloto, particularmente porque es un proyecto piloto impulsado por los solicitantes. Quedan pendientes algunos problemas de funcionamiento, particularmente porque las aportaciones de los colaboradores son nuevos resultados que deben tratarse de forma *ad hoc* específica. Durante el segundo año de la fase de funcionamiento que comenzará el 1 de julio de 2019, la intención será tramitar la cantidad de solicitudes requeridas para cumplir con el objetivo inicial de 500 solicitudes totales admitidas en el proyecto piloto. Señaló que es un número elevado para las Oficinas que tramitan estas solicitudes, pero que es necesario para evaluar si existe una justificación económica para una colaboración en materia de búsqueda y examen a fin de poder debatir la aplicación de un modelo en el PCT. El tercer año del proyecto piloto se dedicará al estudio y la evaluación.

303. La delegación de los Estados Unidos de América agradeció a las Oficinas de la Cooperación Pentalateral su extensa labor en la preparación y coordinación del proyecto piloto, y a la Oficina Internacional por el desarrollo de la plataforma colaborativa del ePCT para apoyar el proyecto piloto. La fase operativa del proyecto piloto ha recopilado datos útiles para evaluar dicho proyecto piloto, lo que determinará la futura actividad de colaboración. En particular, dijo que aguarda con interés los resultados de las solicitudes del proyecto piloto que han entrado en la fase nacional para ver cómo la búsqueda colaborativa satisfará las necesidades de las Oficinas designadas. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha estado extrayendo lecciones del proyecto piloto; se puede reevaluar la forma en la que las Oficinas preparan y utilizan el material de la revisión por expertos. Finalmente, dijo que aguarda con interés los debates al término del proyecto piloto.

304. La delegación de China agradeció a la Oficina Europea de Patentes su liderazgo en la organización del proyecto piloto CS&E. En calidad de Oficina participante, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) valoró positivamente la labor del resto de Oficinas de la Cooperación Pentalateral y dio las gracias a la Oficina Internacional por proporcionar una plataforma de colaboración fiable y práctica, necesaria para el buen funcionamiento del proyecto piloto. Desde el 1 de marzo de 2019, el CNIPA acepta incluir solicitudes presentadas en chino en el proyecto piloto, lo que ha funcionado bien. Dijo que aguarda con interés que continúen las colaboraciones entre las Oficinas de la Cooperación Pentalateral y la Oficina Internacional.

305. La delegación del Japón expresó su agradecimiento a la Oficina Europea de Patentes por informar sobre el progreso del proyecto piloto CS&E. En calidad de Oficina participante, la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) valoró positivamente el buen funcionamiento del proyecto piloto y señaló que la carga de trabajo que se menciona en el párrafo 8 del documento es considerable. Sin embargo, en opinión de la JPO, se puede seguir mejorando en materia de colaboración entre las Oficinas participantes y en lo que respecta a la gestión de las experiencias del proyecto piloto de cada Oficina. La JPO continuará examinando los detalles del intercambio de información y cómo podría mejorarse en las reuniones del Grupo Piloto CS&E.

306. La delegación de la República de Corea dio las gracias a la Oficina Europea de Patentes por organizar el proyecto piloto CS&E. A partir del 28 de junio de 2019, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) aceptará solicitudes en coreano en el proyecto piloto. Los procedimientos y condiciones específicos para las solicitudes presentadas en coreano están disponibles en el sitio web de la KIPO.

307. La delegación del Canadá expresó su apoyo al proyecto piloto CS&E, y se sintió alentada por los progresos realizados y los resultados logrados hasta la fecha. Dijo que espera con impaciencia ver nuevos resultados, incluidos los detalles de todos los costos incurridos por las Administraciones internacionales participantes, que espera que figuren en el informe final. También expresó su interés en conocer las posibles razones del bajo índice de cumplimiento del plazo para la elaboración de informes finales de búsqueda internacional, como se indica en

el párrafo 8 del documento, y si se han tomado medidas para mejorar dichos índices o, si es necesario, cambiar el plazo para hacerlo más alcanzable. Con respecto a la presentación de solicitudes en francés, alemán, chino y coreano, preguntó si existen problemas con respecto a la calidad de la traducción al inglés proporcionada, si el informe final de búsqueda internacional y la opinión escrita se proporcionarán en inglés o en el idioma de presentación, si la intención es traducir la aportación de los examinadores colaboradores al idioma de presentación y qué tiempo adicional se necesita para tramitar estas solicitudes en comparación con las que se presentan en inglés. También preguntó sobre los parámetros a supervisar durante la vida útil de las 500 solicitudes en el proyecto piloto.

308. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP), en respuesta a las preguntas planteadas por la delegación del Canadá, declaró que se están empleando múltiples parámetros para supervisar las solicitudes del proyecto piloto. La herramienta de colaboración del ePCT permite emitir, sucesivamente y en un breve plazo de tiempo, el primer informe preliminar, las aportaciones de los colaboradores y el informe de búsqueda. Además, hay otros aspectos más relacionados con la calidad del contenido de las solicitudes y el destino de dichas solicitudes cuando entran en la fase nacional o regional. En cuanto a la calidad de la traducción al inglés que se proporciona con las solicitudes, el Grupo Piloto CS&E aún no ha debatido sobre este asunto, ya hace poco tiempo que se aceptan las solicitudes en otros idiomas en el proyecto piloto. Sin embargo, la OEP tiene experiencia en recibir traducciones al inglés y declaró que normalmente son muy buenas. Es más preocupante que el índice de cumplimiento del plazo para la emisión de los informes de búsqueda finales sea inferior a lo previsto, especialmente porque las Oficinas proporcionan las aportaciones de los colaboradores con un buen nivel de puntualidad. Es prematuro sacar conclusiones sobre la escasa puntualidad en la elaboración del informe de búsqueda final, pero las Oficinas participantes están analizando este asunto. En lo que atañe a las solicitudes que no se presentan en inglés, el solicitante recibirá el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita en el idioma de presentación. Como el inglés es el idioma de trabajo habitual del proyecto piloto, el solicitante deberá presentar una traducción al inglés de la solicitud, y la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) proporcionará una traducción provisional del informe de búsqueda internacional en inglés junto con una opinión escrita para que las ISA colaboradoras realicen sus aportaciones en inglés. La ISA principal redactará el informe final de búsqueda internacional y la opinión escrita en el idioma de presentación. Las aportaciones de los colaboradores se publicaron en inglés en PATENTSCOPE.

309. El representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) informó que los solicitantes han recibido informes de búsqueda de la ISA principal para solicitudes del proyecto piloto, pero no pueden ver detalles de cómo el examinador de la ISA principal ha tenido en cuenta las aportaciones de los colaboradores de las otras Oficinas de la Cooperación Pentilateral. Al tener información detallada de cómo el examinador ha tenido en cuenta las aportaciones de los colaboradores, el solicitante tendrá un mejor conocimiento de la patentabilidad de la invención en la solicitud. También espera que las Oficinas de la Cooperación Pentilateral evalúen y analicen las experiencias piloto registradas hasta el momento y publiquen los resultados.

310. El representante de la Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA) declaró que sus miembros ven favorablemente el progreso del proyecto piloto CS&E. No es sorprendente que el interés de los solicitantes por el proyecto piloto sea alto, ya que mejorar la calidad de los informes de búsqueda y examen es una prioridad para todos los solicitantes. Dijo que le complace escuchar que el proyecto evaluará el efecto de las solicitudes del proyecto piloto en la fase nacional y que le interesa especialmente conocer en qué medida los resultados de la colaboración en materia de búsqueda y examen se aceptan en la fase nacional y si, durante la tramitación nacional, surgió algún estado de la técnica adicional. Recordó que las colaboraciones anteriores del triunvirato entre la OEP, la KIPO y la USPTO han informado



sobre la tramitación nacional de las solicitudes y dijo que espera con interés recibir más comentarios del proyecto piloto actual.

311. El representante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (IAA) valoró positivamente los esfuerzos que realizan las Administraciones internacionales en el proyecto piloto CS&E y afirmó que espera que, en breve, la colaboración en materia de búsqueda y examen se ponga a disposición de todos los solicitantes, a un costo razonable.

312. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) agradeció a los representantes de los grupos de usuarios su interés en el proyecto piloto CS&E. Como se trata de un proyecto piloto impulsado por los usuarios con experiencias reales, la función de los solicitantes es esencial para el ejercicio. Con respecto al comentario que plantea el representante del IAA sobre el costo eventual de una solicitud para realizar una colaboración en materia de búsqueda y examen, forma parte del mandato del Grupo Piloto CS&E evaluar todos los elementos del proceso y hacer propuestas de posibles resultados. En respuesta a un comentario del representante de JIPA acerca de que los solicitantes deben poder determinar en qué medida ha utilizado el examinador principal las aportaciones de los colaboradores, señaló que estas aportaciones se ponen a disposición de los solicitantes en el sistema ePCT y se publican en PATENTSCOPE para permitir esa evaluación. Sin embargo, las aportaciones de los colaboradores se han puesto a disposición tal como la ISA colaboradora las presentó originalmente para que los solicitantes se evalúen a sí mismos, sin ningún comentario sobre las aportaciones de la ISA principal. Finalmente, con respecto al comentario de la APAA, declaró que en futuras reuniones presentará un informe lo más completo posible teniendo en cuenta los datos analizados sobre la entrada de solicitudes en la fase nacional, y señaló que en ese momento se publicarán las solicitudes.

313. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/15.

#### **OTROS ASUNTOS**

314. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que, siempre y cuando se disponga de fondos suficientes, se convoque una reunión del Grupo de Trabajo entre los períodos de sesiones de septiembre/octubre de 2019 y septiembre/octubre de 2020 de la Asamblea y que la misma asistencia financiera que ha permitido la participación de algunas delegaciones en la presente reunión del Grupo de Trabajo esté disponible en la siguiente reunión.

315. La Oficina Internacional señaló que la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo se celebrará, en principio, en mayo/junio de 2020, en Ginebra.

#### **RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

316. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del resumen de la presidencia que consta en el documento PCT/WG/12/24 y de que las actas oficiales figurarán en el presente informe de la reunión.

#### **CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

317. El presidente clausuró la reunión el 14 de junio de 2019.

*318. El Grupo de Trabajo aprobó el presente informe por correspondencia.*

[Siguen los Anexos]



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT  
MENCIONADAS EN EL PÁRRAFO a)

ÍNDICE

Regla 40 <i>bis</i> Tasas adicionales en caso de partes omitidas o de elementos y partes corregidos incluidos en la solicitud internacional o que se consideren contenidos en la solicitud internacional.....	2
40 <i>bis</i> .1 <i>Requerimiento para el pago de tasas adicionales</i> .....	2
Regla 48 Publicación internacional.....	3
48.1 <i>[Sin cambios]</i> .....	3
48.2 <i>Contenido</i> .....	3
48.3 a 48.6 <i>[Sin cambios]</i> .....	3
Regla 51 <i>bis</i> Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 274	
51 <i>bis</i> .1 <i>Ciertas exigencias nacionales admitidas</i> .....	4
51 <i>bis</i> .2 y 51 <i>bis</i> .3 <i>[Sin cambios]</i> .....	5
Regla 82 <i>ter</i> Rectificación de errores cometidos por la Oficina receptora o por la Oficina Internacional.....	6
82 <i>ter</i> .1 <i>Errores relativos a la fecha de presentación internacional y a la reivindicación de prioridad</i> .....	6

### Regla 40bis

#### Tasas adicionales en caso de partes omitidas o de elementos y partes corregidos incluidos en la solicitud internacional o que se consideren contenidos en la solicitud internacional

##### 40bis.1 Requerimiento para el pago de tasas adicionales

La Administración encargada de la búsqueda internacional podrá requerir al solicitante que pague tasas adicionales cuando el hecho de que una parte omitida o un elemento o una parte corregidos:

- i) han sido incluidos en la solicitud internacional en virtud de la Regla 20.5.c) o de la Regla 20.5bis.c), respectivamente; o
- ii) se considere que, en virtud de la Regla 20.5.d) o de la Regla 20.5bis.d), respectivamente, han sido contenidos en la solicitud internacional en la fecha en que uno o varios de los elementos referidos en el Artículo 11.1)iii) fueron recibidos inicialmente por la Oficina receptora;

se notifique a esa Administración únicamente después de que ésta haya empezado a redactar el informe de búsqueda internacional. En el requerimiento se invitará al solicitante a pagar las tasas adicionales en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento y se indicará la cuantía correspondiente. Dicha cuantía será determinada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, pero no será superior a la tasa de búsqueda; dichas tasas adicionales se pagarán directamente a esa Administración. Siempre que se hayan pagado las tasas adicionales en el plazo prescrito, la Administración encargada de la búsqueda internacional establecerá el informe de búsqueda internacional sobre la solicitud

## Regla 48

### Publicación internacional

48.1 [Sin cambios]

48.2 *Contenido*

a) [Sin cambios]

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), la página de portada incluirá:

i) a iv) [Sin cambios]

v) cuando la fecha de presentación internacional haya sido otorgada por la Oficina receptora en virtud de la Regla 20.3.b)ii), ~~e~~ 20.5.d) [o 20.5bis.d\)](#) sobre la base de la incorporación por referencia según las Reglas 4.18 y 20.6 de un elemento o de una parte, una indicación a este efecto, así como una indicación sobre si el solicitante, a los efectos de la Regla 20.6.a)ii), se ha basado en el cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 17.1.a), b) o b-bis) respecto del documento de prioridad o en una copia presentada separadamente de la solicitud anterior en cuestión;

vi) [Sin cambios]

vii) en su caso, una indicación de que la solicitud internacional publicada contiene informaciones relativas a una petición de restauración del derecho de prioridad, presentada según la Regla 26bis.3, y la decisión de la Oficina receptora respecto de esa petición;

[viii\) en su caso, una indicación de que se ha suprimido de la solicitud internacional un elemento o parte presentados por error, en virtud de la Regla 20.5bis.b\) o c\).](#)

c) a n) [Sin cambios]

48.3 a 48.6 [Sin cambios]

## Regla 51bis

### Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27

#### 51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 51bis.2, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, podrá exigir al solicitante que proporcione, en particular:

i) a vi) [Sin cambios]

vii) cualquier indicación que falte requerida en virtud de la Regla 4.5.a)ii) e iii) respecto de cualquier solicitante para el Estado designado;

viii) en los casos referidos en la Regla 82ter.1, una traducción de los elementos o las partes presentados por error que hayan sido suprimidos de la solicitud internacional en virtud de la Regla 20.5bis.b) o c).

b) a d) [Sin cambios]

e) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir que el solicitante entregue una traducción del documento de prioridad, con la salvedad de que solo podrá exigirse tal traducción cuando:

i) [Sin cambios]

*[Regla 51bis.e), continuación]*

ii) la Oficina receptora haya otorgado la fecha de presentación internacional en virtud de la Regla 20.3.b)ii), ~~o~~ 20.5.d) [o 20.5bis.d\)](#) sobre la base de la incorporación por referencia según las Reglas 4.18 y 20.6 de un elemento o de una parte, para determinar, conforme a la Regla 82ter.1.b), si ese elemento o esa parte está contenido íntegramente en el documento de prioridad en cuestión, en cuyo caso la legislación nacional aplicable por la Oficina designada también podrá exigir al solicitante que, en el caso de una parte de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos, indique el lugar del documento de prioridad en el que figure esa parte.

*51bis.2 y 51bis.3 [Sin cambios]*

## Regla 82ter

### Rectificación de errores cometidos

#### por la Oficina receptora o por la Oficina Internacional

82ter.1 Errores relativos a la fecha de presentación internacional y a la reivindicación de prioridad

a) [Sin cambios]

b) Cuando la fecha de presentación internacional haya sido otorgada por la Oficina receptora en virtud de la Regla 20.3.b)ii), ~~e-20.5.d)~~ [o 20.5bis.d\)](#) sobre la base de la incorporación por referencia de un elemento o de una parte en virtud de las Reglas 4.18 y 20.6, pero la Oficina designada o elegida compruebe que:

- i) el solicitante no ha cumplido lo dispuesto en la Regla 17.1.a), b) o b-bis) respecto al documento de prioridad;
- ii) no se ha cumplido un requisito previsto en la Regla 4.18, 20.6.a)i) o 51bis.1.e)ii), o
- iii) el elemento o la parte no está contenido íntegramente en el documento de prioridad en cuestión;

la Oficina designada o elegida, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), podrá tramitar la solicitud internacional como si se hubiese otorgado la fecha de presentación internacional en virtud de la Regla 20.3.b)i), ~~e-20.5.b)~~ [o 20.5bis.b\)](#), o corregido en virtud de la Regla 20.5.c) [o 20.5bis.c\)](#), según sea el caso, con la salvedad de que la Regla 17.1.c) se aplicará *mutatis mutandis*.



*[Regla 82ter.1, continuación]*

c) La Oficina designada o elegida no tramitará la solicitud internacional mencionada en el párrafo b) como si la fecha de presentación internacional hubiese sido otorgada en virtud de la Regla 20.3.b)i), ~~e-20.5.b)~~ [o 20.5bis.b\)](#), o hubiese sido corregida en virtud de la Regla 20.5.c) [o 20.5bis.c\)](#), sin conceder al solicitante la posibilidad de formular observaciones sobre la tramitación prevista de esta forma, o de presentar una petición conforme al párrafo d), en un plazo razonable según las circunstancias.

d) Cuando la Oficina designada o elegida, conforme al párrafo c), haya notificado al solicitante que tiene la intención de tramitar la solicitud internacional como si hubiese sido corregida la fecha de presentación internacional en virtud de la Regla 20.5.c) [o 20.5bis.c\)](#), el solicitante podrá solicitar, mediante un escrito dirigido a la Oficina en el plazo previsto en el párrafo c), que no se tenga en cuenta la parte omitida en cuestión, [o el elemento o la parte corregidos en cuestión](#), a los efectos de la tramitación nacional en esa Oficina, en cuyo caso se considerará no entregada esa [parte](#) omitida, [o ese elemento o esa parte corregidos](#), y la Oficina no tramitará la solicitud internacional como si se hubiese corregido la fecha de presentación internacional.

[Sigue el Anexo II]

LISTE DES PARTICIPANTS/  
LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

*(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)*  
*(in the alphabetical order of the names in French of the States)*

1. ÉTATS/STATES

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Mpho Johannes Goodwill MASHEGO (Mr.), Team Leader, PCT International Phase,  
PCT Receiving Office, Companies Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria

ALGÉRIE/ALGERIA

Lotfi BOUDJEDAR (M.), chef, Direction des brevets, Institut national algérien de la propriété  
industrielle (INAPI), Alger  
[l.boudjedar@inapi.org](mailto:l.boudjedar@inapi.org)

ALLEMAGNE/GERMANY

Bernd LÄSSIGER (Mr.), Head, Patent Division 1.27 (Packaging, Printing, Paper, Vibration  
Mechanics, Refrigeration), Patents and Utility Models Section, German Patent and Trademark  
Office (DPMA), Munich

Gustav SCHUBERT (Mr.), Head, Legal Affairs, Patents and Utility Models Section, German  
Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Jan POEPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Alharbii MIZAEL (Mr.), General Manager, Patents Section, Saudi Authority for Intellectual  
Property (SAIP), Riyadh

Aljawharah ALRAJEH (Ms.), International Relations Specialist, PCT Section, Saudi Authority for  
Intellectual Property (SAIP), Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Victor PORTELLI (Mr.), General Manager, Patent and Plant Breeder's Rights Group,  
IP Australia, Canberra



Martin DEVLIN (Mr.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Melbourne

AUTRICHE/AUSTRIA

Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head and Deputy Vice President for Technical Affairs, Patent Support and PCT Department, Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology, Austrian Patent Office, Vienna

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Gulnara RUSTAMOVA (Ms.), Head, Patent Examination Department, Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku

BARBADE/BARBADOS

Dwayne INNISS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
[dwaineinniss@icloud.com](mailto:dwaineinniss@icloud.com)

BÉLARUS/BELARUS

Aleksandr MAZANIK (Mr.), Leading Specialist, Examination Center of Industrial Property, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk  
[icd@belgospatent.by](mailto:icd@belgospatent.by)

BRÉSIL/BRAZIL

Marcia LEAL (Ms.), Head, PCT Division, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Caue OLIVEIRA FANHA (Mr.), Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Paula BAQUEIRO (Ms.), Assistant, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

CANADA

Elaine HELLYER (Ms.), Program Manager, International (PCT-PPH), Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Gatineau

Nicolas LESIEUR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

### CHILI/CHILE

Henry CREW ARAYA (Sr.), Jefe, Departamento PCT, Subdirección de Patentes, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago  
[hcrew@inapi.cl](mailto:hcrew@inapi.cl)

### CHINE/CHINA

SUN Hongxia (Ms.), Director, International Cooperation Department, National Intellectual Property Administration, (CNIPA), Beijing

WANG Weiwei (Mr.), Program Officer, National Intellectual Property Administration, (CNIPA), Beijing

### COLOMBIE/COLOMBIA

María José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora de Nuevas Creaciones, Delegatura para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

Yesid Andrés SERRANO (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

### DANEMARK/DENMARK

Flemming Kønig MEJL (Mr.), Chief Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

Yolande Thyregod KOLBERG (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

### EL SALVADOR

Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

### ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director and Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

### ESPAGNE/SPAIN

Javier VERA ROA (Sr.), Consejero Técnico, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid

[javier.vera@oepm.es](mailto:javier.vera@oepm.es)

### ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Charles PEARSON (Mr.), Director, International Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Richard COLE (Mr.), Deputy Director, Office of International Patent Cooperation, International Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
[richard.cole@uspto.gov](mailto:richard.cole@uspto.gov)

Paolo TREVISAN (Mr.), Patent Attorney, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Layla LAUCHMAN (Ms.), Special Program Examiner, International Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
[layla.lauchman@uspto.gov](mailto:layla.lauchman@uspto.gov)

### FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liudmila POPOVA (Ms.), Head, PCT Division, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Nataliya TOLMACHEVA (Ms.), Examiner, Federal Institute of Industrial Property, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

### FINLANDE/FINLAND

Jani PÄIVÄSAARI (Mr.), Head, Patents and Trademarks Division, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Helsinki

Riitta LARJA (Ms.), Head of Unit, Patents and Trademarks Division, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Helsinki

Mika KOTALA (Mr.), Senior Legal Counsel, Legal Affairs Division, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Helsinki  
[mika.kotala@prh.fi](mailto:mika.kotala@prh.fi)

### FRANCE

Indira LEMONT SPIRE (Mme), conseillère juridique, Département juridique et affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Jonathan WITT (M.), ingénieur examinateur, chargé de mission, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

## GUATEMALA

Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra  
[flor.garcia@wtoqueatemala.ch](mailto:flor.garcia@wtoqueatemala.ch)

## HONGRIE/HUNGARY

Katalin MIKLO (Ms.), Deputy Head, Patent Department, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest  
[katalin.miklo@hipo.gov.hu](mailto:katalin.miklo@hipo.gov.hu)

## INDE/INDIA

Bimi G. B. (Ms.), Assistant Controller of Patents and Designs, Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Dwarka  
[bimigb.ipo@nic.in](mailto:bimigb.ipo@nic.in)

Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
[animesh.choudhury11@mea.gov.in](mailto:animesh.choudhury11@mea.gov.in)

## INDONÉSIE/INDONESIA

Dede Mia YUSANTI (Ms.), Director, Patent Division, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta

Ahmad FAUZI (Mr.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta

Lidya WINARSIH (Ms.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta

Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

## IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Reza DEGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

## ISRAËL/ISRAEL

Michael BART (Mr.), Director, Patent Cooperation Treaty Division, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

## ITALIE/ITALY

Loredana GUGLIELMETTI (Ms.), Head, Patent Division, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome

[loredana.guglielmetti@mise.gov.it](mailto:loredana.guglielmetti@mise.gov.it)

#### JAPON/JAPAN

Kotaro FUJISHIMA (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Fumio ENOMOTO (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Anri HATO (Ms.), Staff, Office for International Applications under the Patent Cooperation Treaty, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

#### KOWEÏT/KUWAIT

Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

#### MALAISIE/MALAYSIA

Zaiton NORDIN (Ms.), Director, Patent Formality and International Registration Division, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur  
[zaiton@myipo.gov.my](mailto:zaiton@myipo.gov.my)

#### MEXIQUE/MEXICO

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

#### MONGOLIE/MONGOLIA

Orgilmaa BADAMSUREN (Ms.), Patent and Utility Model Examiner, Intellectual Property Office, Mongolia, Ulaanbaatar

#### NIGÉRIA/NIGERIA

Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva

#### NORVÈGE/NORWAY

Trine HVAMMEN NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo  
[thv@patentstyret.no](mailto:thv@patentstyret.no)

Inger RABBEN (Ms.), Senior Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo  
[ira@patentstyret.no](mailto:ira@patentstyret.no)



NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Neroli AYLING (Ms.), Team Leader, Chemistry Team, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington  
[neroli.aying@iponz.govt.nz](mailto:neroli.aying@iponz.govt.nz)

Warren COLES (Mr.), Team Leader, ICT Electrical and Designs Team, PCT Receiving Office, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington  
[warren.coles@iponz.govt.nz](mailto:warren.coles@iponz.govt.nz)

OMAN

Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA

Abraham Onyait AGEET (Mr.), Examiner, Patents, Intellectual Property Department, Uganda Registration Services Bureau (URSB), Kampala

George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

PHILIPPINES

Rosa FERNANDEZ (Ms.), Intellectual Property Specialist, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPIL), Taguig City  
[rosa.fernandez@ipophil.gov.ph](mailto:rosa.fernandez@ipophil.gov.ph)

Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva  
[jheng0503bayotas@gmail.com](mailto:jheng0503bayotas@gmail.com)

POLOGNE/POLAND

Piotr CZAPLICKI (Mr.), Director, Patent Examination Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Jolanta WAZ (Ms.), Head, International Application Division, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw  
[jwaz@uprp.pl](mailto:jwaz@uprp.pl)

PORTUGAL

Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Susana ARMÁRIO (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

KIM Kyung Ohk (Ms.), Senior Deputy Director, Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
[kakao@korea.kr](mailto:kakao@korea.kr)

MYEONG Daekeun (Mr.), Deputy Director, Division, Korea Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

PARK Juyeon (Ms.), Assistant Director, Division, Korea Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
[pjy89@korea.kr](mailto:pjy89@korea.kr)

PARK Siyoung (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S  
REPUBLIC OF KOREA

JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Eva SCHNEIDEROVA (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Adriana ALDESCU (Ms.), Head, Patent Administration Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Monica SOARE-RADA (Ms.), Head, European Patents Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Florin TUDORIE (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva  
[florin.tudorie@romaniaunog.org](mailto:florin.tudorie@romaniaunog.org)

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Zac STENTIFORD (Mr.), Senior Policy Advisor, Patents Policy, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Andrew BUSHHELL (Mr.), Legal Advisor, Patents Legal Section, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport  
[andrew.bushell@ipo.gov.uk](mailto:andrew.bushell@ipo.gov.uk)

SÉNÉGAL/SENEGAL

Bassirou SOW (M.), chef, Centre de documentation en propriété industrielle et des enregistrements, Ministère de l'industrie et des mines, Dakar

SERBIE/SERBIA

Aleksandra MIHAILOVIC (Ms.), Head, Patent Legal Department, Intellectual Property Office of the Republic of Serbia, Belgrade

SINGAPOUR/SINGAPORE

LEE Lily (Ms.), Senior Assistant Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Ministry of Law, Singapore

LO Seong Loong (Mr.), Principal Patent Examiner, Patent Search and Examination Unit, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Ministry of Law, Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

L'udmila HLADKA (Ms.), PCT Expert, Patent Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica

SRI LANKA

Shashika SOMERATHNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Ministry of Justice, Stockholm

Christin WENDEL (Ms.), Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Ministry of Justice, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Renée HANSMANN (Mme), chef, Service des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN

Parviz MIRALIEV (Mr.), Head, Department of International Registration of Trademarks and International Cooperation, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade, Dushanbe  
[parviz.info@gmail.com](mailto:parviz.info@gmail.com)

THAÏLANDE/THAILAND

Narumon SRIKUMKLIP (Ms.), Head, PCT Group, Patent Office, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi  
[narumonsri@hotmail.com](mailto:narumonsri@hotmail.com)

TURQUIE/TURKEY

Salih BEKTAŞ (Mr.), Head, Patent Department, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara

UKRAINE

Antonina ZHUZHNEVA (Ms.), Head, Department of International Applications for Inventions and Utility Models, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

Ivan KRAMAR (Mr.), Chief Expert, Department of Quality Assurance and Improvement of Examination of Applications for Inventions, Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

VIET NAM

LE Huy Anh (Mr.), Deputy Director, Patent Examination Center, Intellectual Property Office of Viet Nam (IP Viet Nam), Hanoi

ZIMBABWE

Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS (NPI)/NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI)

Grétar Ingi GRÉTARSSON (Mr.), Vice Director and Head Legal Counsel, Taastrup

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Camille-Rémy BOGLIOLO (Mr.), Head, Department of PCT Affairs, Munich  
[cbogliolo@epo.org](mailto:cbogliolo@epo.org)

Isabel AURIA LANSAC (Ms.), Lawyer, Department of PCT Affairs, Munich  
[iaurialansac@epo.org](mailto:iaurialansac@epo.org)

Johanna GUIDET (Ms.), Administrator, Directorate of Patent Procedures Management, Munich

VISEGRAD PATENT INSTITUTE (VPI)

Márk GÁRDONYI (Mr.), Director, Budapest  
[director@vpi.int](mailto:director@vpi.int)

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

1. ÉTATS/STATES

GUYANA

John Ronald Deep FORD (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Bibi ALLY (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

JAMAÏQUE/JAMAICA

Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN

Zunaira LATIF (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)

Mousab ALFADHALA (Mr.), Director, Filing and Granting Directorate, Riyadh

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/  
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Debbe Salem ZEINE (M.), chef, Service de brevets et des obtentions végétales, Yaoundé  
[debbe.zeine@oapi.int](mailto:debbe.zeine@oapi.int)

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/  
EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)

Ikrom TAKHIROV (Mr.), Director, Formal Examination, Examination Department, Moscow

3. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/  
Asian Patent Attorneys Association (APAA)

Paul HARRISON (Mr.), Co-Chair, Patents Committee, Sydney  
[paulharrison@shelstonip.com](mailto:paulharrison@shelstonip.com)

Takao MATSUI (Mr.), Patent Attorney, Member, Tokyo

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/  
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Catherine BONNER (Ms.), Observer, Zurich

Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/  
International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)

Vladimir RYBAKOV (Mr.), Patent Attorney, St. Petersburg

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (epi)/  
Institute of Professional Representatives Before the European Patent Office (epi)

Emmanuel SAMUELIDES (Mr.), Member, European Patent Practice Committee (EPPC), Athens  
[msamuel@deslab.ntua.gr](mailto:msamuel@deslab.ntua.gr)

International Institute for Intellectual Property Management (I3PM)

Paul ROSENICH (Mr.), Board Member, European Patent and Trademark Attorney, Triesenberg  
[rosenich@rosenich.com](mailto:rosenich@rosenich.com)

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UNION-IP)/Union of European Practitioners in Industrial Property (UNION-IP)

Paul ROSENICH (Mr.), Representative and Member of Patents Commission, Brussels  
[rosenich@rosenich.com](mailto:rosenich@rosenich.com)

4. ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
NATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Shuichiro IMAI (Mr.), Chairperson, International Patent Committee, Tokyo  
[shuichiro.imai@kurita.co.jp](mailto:shuichiro.imai@kurita.co.jp)

Takashi GOUKE (Mr.), Vice-Chairperson, International Patent Committee, Tokyo  
[gouke@jp.fujitsu.com](mailto:gouke@jp.fujitsu.com)

Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Yosuke HISAMATSU (Mr.), Member, Tokyo

Shinichi UEDA (Mr.), Member, Tokyo  
[info.jpaa@jpaa.or.jp](mailto:info.jpaa@jpaa.or.jp)

III. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Victor PORTELLI (M./Mr.), (AUSTRALIE/AUSTRALIA)

Secrétaire/Secretary: Michael RICHARDSON (M./Mr.), (OMPI/WIPO)

IV. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Claus MATTHES (M./Mr.), directeur principal, Département des affaires juridiques et internationales du PCT/Senior Director, PCT Legal and International Affairs Department

Marco ALEMAN (M.Mr.), directeur, Division du droit des brevets/Director, Patent Law Division

Matthew BRYAN (M./Mr.), directeur, Division juridique et des relations avec les utilisateurs du PCT/Director, PCT Legal and User Relations Division

Janice COOK ROBBINS (Mme/Ms.), directrice, Division des finances/Director, Finance Division

Michael RICHARDSON (M./Mr.), directeur, Division du développement fonctionnel du PCT/  
Director, PCT Business Development Division

CHEN Seong Joon (M./Mr.), trésorier, Section de la trésorerie, Division des finances/Treasurer, Treasury Section, Finance Division

Allison MAGES (Mme/Ms.), chef, Section des conseils législatifs et de politique générale, Division du droit des brevets/Head, Legislative and Policy Advice Section, Patent Law Division

Konrad Lutz MAILÄNDER (M./Mr.), chef, Section de la coopération en matière d'examen et de formation, Division de la coopération internationale du PCT/Head, Cooperation on Examination and Training Section, PCT International Cooperation Division

Matthias REISCHLE-PARK (M./Mr.), directeur adjoint et chef, Section juridique et de l'appui aux utilisateurs du PCT, Division juridique et des relations avec les utilisateurs du PCT

Peter WARING (M./Mr.), conseiller principal, Division du développement fonctionnel du PCT/Senior Counsellor, PCT Business Development Division

Young-Woo YUN (M./Mr.), chef, Section des normes, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de l'infrastructure mondiale/Head, Standards Section, International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector

Thomas MARLOW (M./Mr.), administrateur principal chargé des politiques, Division du développement fonctionnel du PCT/Senior Policy Officer, PCT Business Development Division

[Fin del Anexo II y del documento]