

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

Decimocuarta reunión
Ginebra, 14 a 17 de junio de 2021

INTEGRACIÓN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE AL SISTEMA DEL PCT

Documento presentado por el Japón, la República de Corea, el Reino Unido y los Estados Unidos de América

RESUMEN

1. El presente documento contiene una propuesta de modificación del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas del PCT para permitir el examen acelerado en la fase nacional mediante la integración formal del procedimiento de examen acelerado de solicitudes de patente (en adelante PPH, del inglés *Patent Prosecution Highway*) al sistema del PCT.

ANTECEDENTES

2. Como se especifica en la Hoja de Ruta del PCT, entre otros documentos, se han reanudado los esfuerzos para utilizar los recursos del PCT de forma más eficaz con el fin de, entre otras cosas, reducir la duplicación de trabajo y ofrecer una búsqueda y una opinión de patentabilidad más precisas y de mejor calidad durante la fase internacional. Con el PPH se ha visto que la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, es decir, aprovechar lo realizado ya por otros, supone ventajas tangibles tanto para las Oficinas como para los solicitantes. Por lo tanto, se propone integrar formalmente el sistema del PPH al PCT. En concreto, se propone que, a elección del solicitante, las Oficinas nacionales y regionales tramiten por vía una rápida o especial las solicitudes de la fase nacional que se presenten únicamente con reivindicaciones que hayan sido indicadas como conformes a los criterios del Artículo 33.2 a 33.4 del PCT por la Administración encargada de la búsqueda internacional

(ISA) o la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA). Ello alentará a los solicitantes a asegurarse de que sus solicitudes cumplan lo dispuesto en el Artículo 33.2 a 33.4 para la fase internacional y redundará en una reducción real de los costos asociados al procedimiento de solicitud de protección por patente a través del PCT, gracias a las ventajas que en la actualidad aporta el PPH, por ejemplo, un menor número de decisiones durante la tramitación, un mayor porcentaje de concesiones y un menor porcentaje de decisiones recurridas. Con el fin de reducir aún más la duplicación de esfuerzos, se propone alentar a las Oficinas nacionales a que se basen cada vez más en los resultados del trabajo realizado en la fase internacional.

3. En el marco del programa PPH, un solicitante que obtenga de una Administración internacional una opinión escrita favorable o un informe preliminar internacional sobre patentabilidad positivo podrá solicitar el examen acelerado de la entrada en la fase nacional correspondiente, siempre que todas las reivindicaciones de la solicitud en la fase nacional guarden un nivel de concordancia suficiente con aquellas que fueron objeto de una opinión escrita favorable o de un informe preliminar internacional sobre patentabilidad positivo. La Oficina nacional aprovecharía entonces el resultado de la labor realizada en la fase internacional para agilizar el examen de las patentes.

4. En última instancia, la participación en el PPH no requiere ni implica ningún cambio sustancial en la forma en que las oficinas participantes buscan y examinan las solicitudes, sino que permite que las Oficinas participantes reciban solicitudes de mejor calidad para su tramitación.

5. Hasta la fecha, el PPH ha supuesto ventajas tanto para las Oficinas como para los solicitantes. En concreto, se ha demostrado que el PPH acelera considerablemente el proceso de examen de las correspondientes solicitudes presentadas en los países participantes, ya que anima a los solicitantes a presentar solicitudes que respondan a los resultados de la búsqueda y el examen previos, y permite así que los examinadores aprovechen esos resultados. Este beneficio se obtiene sin dejar de respetar la soberanía de las Oficinas participantes, puesto que cada Oficina continúa llevando a cabo la búsqueda y el examen de la solicitud conforme a la legislación nacional sin remitirse a las decisiones sobre patentabilidad tomadas por otras Oficinas. Entre las ventajas comprobadas del PPH se encuentran: el examen acelerado, un porcentaje claramente superior de concesiones, un costo menos elevado de la tramitación debido al hecho de que las solicitudes sometidas al PPH suelen generar un menor número de decisiones antes de su concesión, y un tiempo de tramitación abreviado. La calidad de las patentes concedidas en el marco del PPH no se ve comprometida e incluso puede mejorar, ya que brinda al examinador un mejor punto de partida para su búsqueda y examen. Dado que todas las Oficinas que participan en el PPH llevan a cabo el proceso de búsqueda y examen conforme a su legislación nacional, la calidad de las patentes concedidas es al menos tan alta como la de las patentes concedidas por esas Oficinas fuera del marco del PPH.

6. En lo que respecta a las ventajas en materia de eficiencia para las Oficinas, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha registrado los siguientes resultados:¹

Porcentaje de concesiones:

PPH: 86%

Solicitudes no PPH: 77%

Porcentaje de concesiones en la primera decisión:

PPH: 28%

Solicitudes no PPH: 13%

¹ Datos de octubre de 2019 a septiembre de 2020

Tiempo medio de tramitación hasta la primera decisión:

PPH: 10,3 meses

Todas las solicitudes: 14,8 meses

Tiempo medio de tramitación hasta la decisión final:

PPH: 15,3 meses

Todas las solicitudes: 23,3 meses

7. Pueden encontrarse datos similares relativos a otras Oficinas participantes en el PPH en: <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>.

8. Actualmente, todas las Administraciones internacionales, excepto una, así como un gran número de Oficinas que no actúan como Administración internacional, han suscrito acuerdos en el marco del PPH con al menos una Oficina nacional o regional. Como resultado, está en constante aumento la cantidad de acuerdos PPH bilaterales vigentes en el mundo. Si se incorporara formalmente el PPH al sistema del PCT, la necesidad de muchos de esos acuerdos individuales podría ser eliminada. Además, los requisitos para que una Oficina determinada inicie el procedimiento PPH varían de un acuerdo a otro. La aprobación de la propuesta orientada a integrar formalmente el procedimiento PPH al sistema del PCT traería entonces consigo otra ventaja, la de armonizar muchos de esos requisitos, simplificando así el procedimiento que emprenden los solicitantes.

INTEGRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PPH AL SISTEMA DEL PCT

9. En la quinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en Ginebra del 29 de mayo al 1 de junio de 2012, el Reino Unido y los Estados Unidos de América presentaron una propuesta conjunta titulada "PCT 20/20", que incluye doce propuestas para mejorar el Sistema del PCT (véase el documento PCT/WG/5/18). La propuesta conjunta PCT 20/20 recoge una propuesta específica orientada a "integrar formalmente el PPH al sistema del PCT, acelerar la tramitación de las solicitudes en la fase nacional y optimizar la reutilización de la labor ya realizada en el marco del PCT en la fase nacional".

10. Teniendo en cuenta los debates y los comentarios recibidos durante la quinta reunión del Grupo de Trabajo, el Reino Unido y los Estados Unidos de América prepararon versiones revisadas de las propuestas originales, que se presentaron en la vigésima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales (MIA) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT y en la vigésima primera sesión de la MIA. Las propuestas revisadas y ampliadas incluían propuestas específicas de modificación del Reglamento del PCT para incluir las nuevas Reglas 52*bis* y 78*bis*, que prevén específicamente la aplicación del PPH a las solicitudes que entran en la fase nacional en determinadas condiciones.

11. En lo que respecta a los debates específicos de la MIA, las Administraciones expresaron su apoyo general a la propuesta e indicaron un interés particular y la esperanza de que se produzcan rápidos avances en el Grupo de Trabajo del PCT sobre la integración formal del PPH al Sistema del PCT. En cuanto a los debates mantenidos en la sexta reunión del Grupo de Trabajo, aunque se plantearon algunas reticencias, en el Informe del Grupo de Trabajo se señala que la mayoría de las delegaciones que tomaron la palabra mostraron cierto apoyo a la propuesta y su voluntad de estudiar otras propuestas orientadas a disipar las preocupaciones manifestadas o, en su defecto, indicaron que se beneficiarían de la notificación de incompatibilidad propuesta. Sin embargo, dos delegaciones se opusieron rotundamente a la propuesta por varias razones, entre ellas la preocupación por la soberanía nacional.

12. Tras los debates mantenidos en las sesiones vigésima y vigesimoprimera de la Reunión de las Administraciones Internacionales y en la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, la USPTO y la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) presentaron una nueva propuesta revisada en la séptima reunión del Grupo de Trabajo del PCT (PCT/WG/7/21). La

nueva propuesta revisada tuvo en cuenta las preocupaciones y sugerencias de los Estados miembros y otras Administraciones internacionales, y recibió el apoyo de muchas de las delegaciones que intervinieron en la reunión del Grupo de Trabajo. Lamentablemente, varias delegaciones se opusieron de nuevo a la propuesta por las razones aducidas anteriormente, por lo que no se pudo llegar a un consenso.

13. La USPTO y nuestras oficinas copatrocinadoras siguen manteniendo la posición de que el uso mundial del PPH debe seguir avanzando mediante su incorporación formal al marco jurídico del PCT. En el tiempo transcurrido desde que el Grupo de Trabajo del PCT y la MIA examinaron por primera vez esta propuesta, es posible que algunas Oficinas que en un principio se oponían a ella hayan cambiado su postura y, de hecho, algunas de esas Oficinas participan ahora activamente en el PPH. Por lo tanto, a la luz de los cambios en el panorama internacional de la propiedad intelectual en relación con el PPH, nuestra posición es que ha llegado el momento de reintroducir la anterior propuesta de la UKIPO y la USPTO para modificar el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del PCT e incluir el examen acelerado en la fase nacional mediante la integración formal del PPH al Sistema del PCT.

PROPUESTA

14. Los Anexos I y II del presente documento contienen las propuestas específicas para modificar el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del PCT a fin de integrar formalmente el PPH al Sistema PCT.

15. Durante el examen de las propuestas incluidas en los Anexos del presente documento por parte de los Estados miembros, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- En los 15 años de vigencia de los acuerdos PPH, se ha demostrado claramente que el sistema PPH no afecta a la soberanía nacional y no prevé en modo alguno la concesión automática u obligatoria de las patentes. La decisión final sobre la concesión de los derechos de patente seguirá siendo potestad de la Oficina nacional o regional interesada.
- Según la propuesta, la Oficina nacional se limita a aprovechar el resultado de la labor realizada en la fase internacional para agilizar su propio examen de las patentes. Las Oficinas nacionales determinarían la patentabilidad en virtud de su legislación nacional teniendo en cuenta el resultado de la labor llevada a cabo en la fase internacional. En consecuencia, los únicos cambios en el Sistema del PCT radicarían en la agilización del examen de determinadas solicitudes durante la fase nacional.
- Además, las preocupaciones relativas a la soberanía nacional también se abordan mediante una notificación de incompatibilidad o, en su defecto, un procedimiento de participación explícita, de acuerdo con las reglas propuestas.
- También se ha demostrado que el PPH no repercute negativamente en la calidad del examen de la fase nacional ni en la calidad de las patentes concedidas.
- La integración formal permitiría a los solicitantes de todos los países miembros aprovechar las ventajas del PPH a nivel mundial independientemente de si su Oficina nacional ha celebrado un acuerdo bilateral con otra Oficina nacional.
- La propuesta también beneficiaría a las Oficinas nacionales al brindarles un mecanismo que contribuiría a reducir sus retrasos en la tramitación de solicitudes.
- La integración del PPH al Sistema del PCT no tendría ningún efecto sobre los programas PPH bilaterales o multilaterales existentes con respecto a la labor ajena al PCT. En la medida en que los programas PPH existentes ya prevén los resultados de la labor en el marco del PCT, la integración propuesta puede considerarse un mecanismo adicional o de sustitución para solicitar la participación en el PPH.

- La Oficina Internacional ha declarado que no considera la presente propuesta un cambio drástico en la naturaleza del PCT y que su aplicación no requeriría la convocatoria de una conferencia diplomática para modificar el Tratado.

16. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las propuestas contenidas en los Anexos del presente documento y formular comentarios al respecto.

[Siguen los anexos]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT²

ÍNDICE

Regla 52 <i>bis</i> Examen acelerado ante la Oficina designada.....	2
52 <i>bis.1</i> Solicitud y requisitos	2
Regla 78 <i>bis</i> Examen acelerado ante la Oficina elegida.....	3
78 <i>bis.1</i> Solicitud y requisitos	3

² Las propuestas de adición y supresión se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente. Para facilitar su consulta, pueden reproducirse determinadas disposiciones sobre las que no hay propuestas de modificación.

Regla 52bis

Examen acelerado ante la Oficina designada

52bis.1 Solicitud y requisitos

a) Toda solicitud que contenga, o que una vez modificada contenga, antes de ser examinada por la Oficina designada, únicamente reivindicaciones que guarden un grado de concordancia suficiente con aquellas que, según la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, cumplen con los requisitos estipulados en el Artículo 33.2 a 33.4, así como con los requisitos establecidos en las Instrucciones Administrativas, podrá, a petición del solicitante, ser objeto de examen acelerado tal y como se define en las Instrucciones Administrativas.

[b) Si, el [...], el párrafo a) no fuese compatible con la legislación nacional aplicada por la Oficina designada, el párrafo no será aplicable para la Oficina en cuestión hasta que se resuelva la incompatibilidad, a condición de que la Oficina informe a la Oficina Internacional al respecto a más tardar el [...]. La Oficina Internacional publicará sin demora la información recibida en la Gaceta.]

[b) Toda Oficina designada que preste servicios de examen acelerado de conformidad con el párrafo a) debe informar a la Oficina Internacional al respecto, y esta publicará sin demora la información recibida en la Gaceta.]

c) Toda Oficina designada que preste servicios de examen acelerado de conformidad con el párrafo a) puede cesar transitoriamente su prestación si lo estima conveniente (por ejemplo, para controlar la carga de trabajo, etc.), siempre y cuando la Oficina informe a la Oficina Internacional al respecto e indique asimismo el período que prevé que durará el cese de la prestación. La Oficina Internacional publicará sin demora la información recibida en la Gaceta.

Nota: Las opciones alternativas del párrafo b) se presentan para su consideración en función de si los Estados miembros deciden que la participación en el procedimiento sea implícita o explícita.

Regla 78bis

Examen acelerado ante la Oficina elegida

78bis.1 Solicitud y requisitos

a) Toda solicitud que contenga, o que una vez modificada contenga, antes de ser examinada por la Oficina elegida, únicamente reivindicaciones que guarden un grado de concordancia suficiente con aquellas que, según la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o conforme al informe de examen preliminar internacional, cumplen con los requisitos estipulados en el Artículo 33.2 a 33.4, así como con los requisitos establecidos en las Instrucciones Administrativas, podrá, a petición del solicitante, ser objeto de examen acelerado tal y como se define en las Instrucciones Administrativas.

[b) Si, el [...], el párrafo a) no fuese compatible con la legislación nacional aplicada por la Oficina elegida, el párrafo no será aplicable para la Oficina en cuestión hasta que se resuelva la incompatibilidad, a condición de que la Oficina informe a la Oficina Internacional al respecto a más tardar el [...]. La Oficina Internacional publicará sin demora la información recibida en la Gaceta.]

[b) Toda Oficina elegida que preste servicios de examen acelerado de conformidad con el párrafo a) debe informar a la Oficina Internacional al respecto, y esta publicará sin demora la información recibida en la Gaceta.]

c) Toda Oficina elegida que preste servicios de examen acelerado de conformidad con el párrafo a) puede cesar transitoriamente su prestación si lo estima conveniente (por ejemplo, para controlar la carga de trabajo, etc.), siempre y cuando la Oficina informe a la Oficina Internacional al respecto e indique asimismo el período que prevé que durará el cese de la prestación. La Oficina Internacional publicará sin demora la información recibida en la Gaceta.

Nota: Las opciones alternativas del párrafo b) se presentan para su consideración en función de si los Estados miembros deciden que la participación en el procedimiento sea implícita o explícita.

[Sigue el Anexo II]

MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS³

PARTE 9

**INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN ACELERADA EN LA FASE NACIONAL
EN VIRTUD DE LAS REGLAS 52BIS O 78BIS DEL PCT**

Instrucción 901

Requisitos para el examen acelerado

a) De conformidad con las Reglas 52bis y 78bis, toda solicitud en la fase nacional o regional que haya sido presentada en virtud de los Artículos 22 o 39 será admitida al examen acelerado por la Oficina designada o elegida con arreglo a la Instrucción 903, párrafo a), siempre que:

i) la opinión escrita más reciente de la Autoridad encargada de la búsqueda internacional en virtud de la Regla 43bis.1, la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud de la Regla 66.2 y el informe de examen preliminar internacional conforme a la Regla 70 señalen que al menos una reivindicación de la solicitud internacional cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial como establece el Artículo 33 en sus párrafos 2, 3 y 4, respectivamente, a condición de que el examen acelerado no se concierte exclusivamente sobre la base del informe de búsqueda internacional;

ii) todas las reivindicaciones incluidas en la solicitud que ha entrado en la fase nacional o regional guarden, o hayan sido modificadas para guardar, un grado de concordancia suficiente con una o varias reivindicaciones que, según la opinión escrita o el informe mencionados en el apartado i), cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y

³ Las propuestas de adición y supresión se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente. Para facilitar su consulta, pueden reproducirse determinadas disposiciones sobre las que no hay propuestas de modificación.

aplicación industrial. Se considera que las reivindicaciones incluidas en una solicitud que ha entrado en la fase nacional o regional guardan un grado de concordancia suficiente cuando, teniendo en cuenta las diferencias debidas a las traducciones y a los requisitos de formato de las reivindicaciones, tienen un alcance igual, similar o más reducido que el de una reivindicación que, según la opinión escrita o el informe mencionados en el apartado i), cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial;

iii) el solicitante haya presentado una petición oficial para que se efectúe el examen acelerado en virtud de lo dispuesto en la presente Instrucción; y

iv) aún no se haya iniciado el examen de la solicitud en la fase nacional o regional.

b) Una reivindicación de alcance más acotado, en el sentido del apartado ii), es aquella que, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial en el documento de trabajo más reciente de la correspondiente solicitud internacional, es modificada con el fin de acotar aún más su alcance, añadiendo una característica cuyos fundamentos se recogen en la descripción de la solicitud que se encuentra en la fase nacional o regional. Las reivindicaciones de alcance más acotado deben estar redactadas con carácter de dependencia en la solicitud que se encuentra en la fase nacional o regional.

Instrucción 902

Requisitos facultativos para el examen acelerado

La Oficina designada o elegida también podrá solicitar:

i) que se rellene un formulario específico para solicitar el examen acelerado;

ii) que se abone una tasa;

iii) que se adjunte una copia de la opinión escrita o del informe mencionados en la Instrucción 901, apartado i), y su traducción, a no ser que dicho informe u opinión escrita estén a disposición de la Oficina designada o elegida en un idioma aceptado por esta;

iv) que se adjunte una copia de las reivindicaciones de la solicitud internacional que cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, así como su traducción, a menos que dichas reivindicaciones estén a disposición de la Oficina designada o elegida en un idioma aceptado por esta;

v) que se adjunte un cuadro de las concordancias existentes entre las reivindicaciones en un idioma aceptado por la Oficina designada o elegida, donde se demuestre que el conjunto de las reivindicaciones correspondientes a la solicitud en la fase nacional o regional guardan un grado de concordancia suficiente con las reivindicaciones que, según la opinión escrita o el informe mencionados en la Instrucción 901, apartado i), cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial;

vi) que se adjunte una declaración en la que se certifique que el conjunto de las reivindicaciones relativas a la solicitud en la fase nacional o regional guardan un grado de concordancia suficiente con las reivindicaciones que, según la opinión escrita o el informe mencionados en la Instrucción 901, apartado i), cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial;

vii) que se adjunte una lista de todos los documentos a los cuales se hace referencia en las opiniones escritas o informes mencionados en la Instrucción 901, apartado i), acompañada por copias de dichos documentos, a menos que ya hayan sido presentados junto con la solicitud en la fase nacional o regional o hayan sido publicados por la Oficina designada o elegida; y

viii) que todos los documentos previstos en esta Parte sean presentados por medios electrónicos.

Instrucción 903

Examen acelerado

a) La Oficina designada o elegida aplicará el régimen especial a toda solicitud en la fase nacional o regional que cumpla con los requisitos dispuestos en las Instrucciones 901 y 902, es decir que dará curso a su examen sin importar el turno que se le hubiera asignado. Después del examen sustantivo inicial por parte de la Oficina designada o elegida, la solicitud podrá conservar su condición especial durante toda la tramitación si así lo decide la Oficina designada o elegida.

b) En caso de que la petición inicial de examen acelerado sea defectuosa, la Oficina designada o elegida dará al solicitante al menos una oportunidad para subsanar el error en un plazo razonable.

c) Cuando la legislación nacional prevea requisitos o modalidades de examen acelerado de solicitudes nacionales que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los estipulados en esta Parte, la Oficina nacional podrá aplicar esos requisitos o disponer un examen más favorable.

[Fin del Anexo II y del documento]