

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

Decimocuarta reunión
Ginebra, 14 a 17 de junio de 2021

APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INTERPRETATIVA Y RECOMENDACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE PRÁCTICAS RELATIVAS AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT) EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se informa sobre las experiencias de las Oficinas en la aplicación de la Declaración interpretativa y recomendación para la modificación de prácticas relativas al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en el marco de la pandemia de COVID-19 (“la declaración interpretativa”), que la Oficina Internacional emitió el 9 de abril de 2020, conforme a lo solicitado por el Grupo de Trabajo en su decimotercera reunión, celebrada en octubre de 2020.

2. Las Oficinas que recibieron peticiones de excusa de retrasos en el cumplimiento de plazos por motivos relacionados con la COVID-19 excusaron efectivamente dichos retrasos en todas las situaciones, con arreglo a lo dispuesto en la declaración interpretativa, por la cual se considera que la pandemia de COVID-19 queda comprendida en el marco de la Regla 82^{quater}.1, y no exigieron pruebas de que el virus hubiese afectado a la localidad donde reside la parte interesada. La tramitación de estas peticiones no parece haber supuesto una inversión importante de tiempo ni de recursos. Todas las Oficinas aplazaron la emisión de notificaciones por las que se consideraba retirada una solicitud en caso de que la pandemia hubiese podido causar un retraso en el pago de las tasas, y para ello esperaron al menos dos meses después del vencimiento de dicho plazo antes de emitir la notificación, o se pusieron en contacto con el solicitante antes de emitirla, a fin de evitar que la solicitud se considerara retirada contra su voluntad.

ANTECEDENTES

3. En la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en octubre de 2020, la Oficina Europea de Patentes, Francia, Suiza y el Reino Unido presentaron una propuesta titulada “Fortalecer las salvaguardias del PCT en caso de perturbación generalizada” (documento PCT/WG/13/10). En los párrafos 6 a 10 del resumen de la presidencia de la reunión (documento PCT/WG/13/14) se resumen los debates sobre la propuesta y en los párrafos 32 a 59 del proyecto de informe de la reunión (documento PCT/WG/13/15 Rev.) se da memoria completa de dichos debates. En el párrafo 10 del resumen se expone el seguimiento que deberá efectuarse en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, a saber:

“10. El Grupo de Trabajo expresó su apoyo al principio de prever mejores salvaguardias para los solicitantes y las Oficinas en casos de perturbación generalizada que no esté bajo su control y:

a) invitó a la Oficina Europea de Patentes, Francia, Suiza y el Reino Unido a presentar una propuesta revisada en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones; y

b) pidió a la Oficina Internacional que, en cooperación con los Estados miembros, evalúe las experiencias de las Oficinas en la aplicación de la *Declaración interpretativa y recomendación para la modificación de prácticas relativas al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en el marco de la pandemia de COVID-19* que publicó el 9 de abril de 2020, y presente un informe en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.”

4. En el presente documento se examina el seguimiento mencionado en el párrafo 10.b) del resumen de la presidencia de la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo, reproducido en el párrafo 17.

DECLARACIÓN INTERPRETATIVA Y RECOMENDACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE PRÁCTICAS RELATIVAS AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT) EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

5. La Oficina Internacional publicó el 9 de abril de 2020 una Declaración interpretativa y recomendación para la modificación de prácticas relativas al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en el marco de la pandemia de COVID-19 (la “declaración interpretativa”) (https://www.wipo.int/pct/es/news/2020/news_0009.html). En dicha declaración se explica detalladamente el modo en que la Oficina Internacional incluye las circunstancias de la pandemia mundial de COVID-19 al ámbito de aplicación de las peticiones formuladas en virtud de la Regla 82*quater*.1 para excusar los retrasos en el cumplimiento de los plazos. En ella también se anunció que la Oficina Internacional, en calidad de Oficina receptora, aplazaría la emisión de notificaciones en las que se consideran retiradas las solicitudes internacionales (Formulario PCT/RO/117), por ejemplo, por no pagar las tasas dentro del plazo prescrito, hasta el 31 de mayo de 2020, y renunciaría al cobro de tasas por pago tardío en virtud de la Regla 16*bis*.2. En la declaración interpretativa se instaba al resto de Oficinas a adoptar la misma interpretación de la Regla 82*quater*.1 y la misma práctica en lo que respecta a la emisión de notificaciones por las cuales se consideran retiradas las solicitudes.

6. El 27 de mayo de 2020, la Oficina Internacional, en calidad de Oficina receptora, anunció que prorrogaría hasta el 30 de junio de 2020 el período para aplazar la emisión de las notificaciones en que se consideren retiradas las solicitudes internacionales por impago de las tasas dentro del plazo prescrito (véase https://www.wipo.int/pct/es/news/2020/news_0014.html). Por consiguiente, la Oficina Internacional, en calidad de Oficina receptora, reanudó el 1 de julio de 2020 la emisión del Formulario PCT/RO/117 por impago de las tasas del PCT. En el anuncio

de fecha 3 de julio de 2020 para confirmar el final de ese período, la Oficina Internacional declaró que continuaría renunciando hasta nuevo aviso al cobro de las tasas por pago tardío en virtud de la Regla 16bis.2 del PCT (https://www.wipo.int/pct/es/news/2020/news_0017.html).

RESPUESTAS A LA CIRCULAR C. PCT 1612

7. El 8 de diciembre de 2020, la Oficina Internacional emitió la Circular C. PCT 1612, que incluía un cuestionario dirigido a las Oficinas receptoras y a las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacional sobre sus experiencias a la hora de aplicar lo dispuesto en la declaración interpretativa. Respondieron a la circular 36 Oficinas.

APLICACIÓN POR LAS OFICINAS DE LA DECLARACIÓN INTERPRETATIVA EN LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN EN EL MARCO DEL PCT

Peticiones formuladas en virtud de la Regla 82quater.1

8. Todas las Oficinas que respondieron al cuestionario incluido en la Circular C. PCT 1612 convinieron en que la Regla 82quater.1 es aplicable a las circunstancias de la pandemia de COVID-19. Una Oficina no citaba formalmente la Regla 82quater.1 como fundamento de sus políticas de subsanación, pero desarrollaba dichas políticas teniendo presente la declaración interpretativa.

9. Todas las Oficinas tramitaron favorablemente las peticiones que recibieron en virtud de la Regla 82quater.1 durante la pandemia de COVID-19 y no exigieron pruebas de que el virus hubiera afectado a la localidad de la parte interesada. Si bien una Oficina no exigió pruebas, sí pidió que se formulara una declaración de que el retraso guardaba relación con la COVID-19 como parte de la petición de subsanación. Con todo, muchas Oficinas no recibieron peticiones en tal sentido, y algunas de ellas declararon que no pudieron dar una respuesta definitiva sobre si exigían pruebas en el caso en cuestión.

10. Solo unas pocas Oficinas recibieron peticiones en virtud de la Regla 82quater.1 para excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos respecto de solicitudes internacionales debido a la pandemia de COVID-19. En dichas Oficinas, el número de peticiones recibidas fue muy reducido, normalmente no más de 5, y ninguna recibió más de 15 peticiones. Las peticiones recibidas por las Oficinas guardaban relación con la excusa del incumplimiento de plazos para el pago de tasas, la presentación de solicitudes de examen preliminar internacional en virtud del Capítulo II del Tratado y la rectificación de errores evidentes.

11. Dado que los solicitantes presentaron muy pocas peticiones a las Oficinas en virtud de la Regla 82quater.1 y el tiempo necesario para tramitar dichas peticiones varía según el caso, es difícil determinar el tiempo que tarda una Oficina en tramitar una petición media. Algunas Oficinas indicaron que el tiempo adicional necesario para la tramitación de la solicitud por el funcionario era inferior a 30 minutos, y una declaró que estas peticiones tenían un impacto mínimo en las operaciones. Otras Oficinas atendían al tiempo de tramitación de una solicitud que incluía una petición en virtud de la Regla 82quater.1, en lugar del tiempo dedicado por un funcionario a la solicitud en sí; estas Oficinas afirmaban que la tramitación llevaba varios días laborables más.

12. Solo cuatro Oficinas indicaron que habían recibido una petición en virtud de la Regla 82quater.1 antes de la pandemia de COVID-19. Dada la limitada experiencia de las Oficinas a la hora de tramitar estas peticiones y al escaso número de peticiones recibidas durante la pandemia, no es posible evaluar el ahorro de tiempo en la tramitación de peticiones en virtud de la Regla 82quater.1 que supuso no exigir pruebas de que el virus hubiese afectado la localidad en donde reside la parte interesada.

Emisión de notificaciones de que una solicitud internacional se considera retirada

13. Todas las Oficinas examinaron la posibilidad de retrasar la emisión de notificaciones de que una solicitud internacional se considera retirada (PCT/RO/117), pero no todas aplicaron esta disposición hasta el mismo 31 de mayo de 2020 como recomendaba la declaración interpretativa. Cuando una Oficina dejaba de aplicar esa disposición antes de la fecha prevista, notificaba a los solicitantes la fecha en que volvería a emitir notificaciones o confirmaba si estos no deseaban seguir adelante con la solicitud antes de emitir la mencionada notificación. La mayoría de las Oficinas también se ajustó a la declaración interpretativa en lo que respecta a la emisión de notificaciones únicamente cuando el plazo hubiera vencido dos meses antes. En los casos en que una Oficina no retrasó la emisión de las notificaciones hasta la fecha prevista, señaló en el cuestionario que informó a los solicitantes antes de emitir la notificación con el fin de evitar que la pandemia de COVID-19 fuera la causa por la que se consideraba retirada una solicitud.

Renuncia a las tasas por pago tardío en virtud de la Regla 16bis.2

14. Respecto de las Oficinas que normalmente cobran tasas por pago tardío en virtud de la Regla 16bis.2, casi todas siguieron la recomendación de renunciar a ellas incluida en la declaración interpretativa. Las Oficinas que no renunciaron a esas tasas citaron como motivos para no hacerlo la falta de autoridad legislativa o la necesidad de modificar los sistemas informáticos.

Otras medidas para aliviar las dificultades que plantea el cumplimiento de los plazos aplicables a las solicitudes internacionales a causa de la pandemia de COVID-19

15. Unas pocas Oficinas concedieron una prórroga general a todos los plazos entre determinadas fechas o declararon excluidos todos los días de un período determinado en lo que a plazos se refiere. Las Oficinas que consideraron excluidos los días al declarar no estar abiertas al público a efectos oficiales no dejaron de prestar necesariamente la totalidad de los servicios: algunas mantuvieron sus servicios electrónicos para la presentación de solicitudes y el pago de tasas, y para atender las consultas. Por ello, estas Oficinas no tuvieron necesidad de considerar la posibilidad de retrasar la emisión de notificaciones durante estos períodos. La Oficina Europea de Patentes, que aplicó una prórroga general de los plazos del 15 de marzo al 2 de junio de 2020, detectó que 71 solicitudes internacionales se beneficiaron de dicha prórroga en lo que respecta al pago tardío de tasas. En todas estas solicitudes, con solo una excepción, el solicitante pagó la tasa uno o dos días después del plazo; solo en un caso el solicitante aplazó el pago hasta el final del período cuando se aplicaba una prórroga general.

16. Dos Oficinas declararon que aplicaron medidas favorables para la tramitación de peticiones de restauración del derecho de prioridad en virtud de la Regla 26bis.3 motivadas por la pandemia de COVID-19. Una de estas Oficinas que aplica el criterio de “diligencia debida” renunció al requisito de que el solicitante acompañara la petición de documentos justificativos. Otra Oficina renunció a la tasa pagadera por la petición del restablecimiento de la prioridad desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de julio de 2020, con la condición de que dicha petición fuera acompañada de una atestación de que la imposibilidad de presentar la solicitud internacional en el plazo previsto se debía a la pandemia de COVID-19.

Peticiones de revocación de un trámite anterior

17. La posibilidad de que un solicitante pidiera la revocación de un trámite anterior citando cuestiones derivadas de la COVID-19 se planteó con dos solicitantes individuales respecto del impago de tasas. En el caso de un solicitante, la Oficina receptora emitió requerimientos para el pago de tasas pendientes de abonar en el plazo de un mes desde la fecha de presentación

internacional de cuatro solicitudes. Otra Oficina receptora recibió peticiones reiteradas de aplazamiento de la emisión de notificaciones en que se consideraban retiradas las solicitudes de un solicitante debido al impago de tasas. En una ocasión, cuando la Oficina Internacional empezó a emitir de nuevo las notificaciones, aquella Oficina rechazó en un primer momento una de las mencionadas peticiones, pero posteriormente la aceptó, después de que la Oficina Internacional confirmara que una Oficina receptora seguía teniendo facultad para aplazar la notificación. No obstante, la Oficina siguió recibiendo peticiones a tal efecto de ese solicitante y acabó rechazándolas debido a las repercusiones que ello habría tenido en la tramitación posterior durante la fase internacional.

18. Una Oficina declaró que evitó adoptar cualquier decisión de revocar un trámite anterior, ya que no existía ningún fundamento jurídico que permitiese anular la emisión del Formulario PCT/RO/117 salvo error de la Oficina.

Otros comentarios sobre la aplicación de la declaración interpretativa

19. Dado que la pandemia de COVID-19 afecta a los países de forma diferente, una Oficina sugirió que la Oficina Internacional determinara las medidas que estas pueden aplicar, pero dándoles libertad para decidir el período de aplicación en función de sus circunstancias específicas.

20. Una Oficina prorrogó el plazo que se consideraba incluido dentro del período de 12 meses de una solicitud anterior respecto de la presentación manual de solicitudes internacionales, al no estar abierta la Oficina para la recepción de presentaciones en papel. Sin embargo, esa Oficina expuso su inquietud sobre el modo en que las Oficinas designadas o elegidas determinarían las reivindicaciones de prioridad en la fase nacional, ya que había seguido siendo posible presentar solicitudes por vía electrónica durante este intervalo, por lo cual la Oficina no podía considerarse completamente cerrada con arreglo a la Regla 80.5.i).

21. La Oficina que recibió reiteradas peticiones de un solicitante para que se aplazara la emisión de notificaciones de retirada, mencionada en el párrafo 17, deseaba tener más claro el procedimiento para la ampliación de los plazos y la emisión de notificaciones en las cuales se considera retirada una solicitud internacional, como, por ejemplo, una fecha límite concreta en que han de pagarse las tasas.

MEDIDAS CONEXAS EN EL PROCEDIMIENTO NACIONAL O REGIONAL

22. En relación con las medidas destinadas a ayudar a los solicitantes con dificultades para cumplir los plazos nacionales o regionales debido a la pandemia de COVID-19, debe tenerse en cuenta que algo más de un tercio de las Oficinas habían permanecido cerradas en algún momento. Más del 75% de las Oficinas declaró que excusó los retrasos en el cumplimiento de los plazos. Un porcentaje similar de Oficinas dispuso que se prorrogaran determinados plazos relativos a sus procedimientos nacionales o regionales. Algo menos del 50% de las Oficinas que respondieron a la Circular se vio obligado a aplazar trámites que habrían tenido como consecuencia que se considerara retirada una solicitud.

23. La Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China (CNIPA) cuenta con una disposición por la que el solicitante puede pedir la restauración de derechos perdidos tras el incumplimiento de un plazo por causa de fuerza mayor. El solicitante debe presentar la petición en el plazo de dos meses desde la remoción del impedimento, pero a más tardar dos años después del vencimiento del plazo. La CNIPA emitió un aviso el 28 de enero de 2020 para indicar que esta disposición se aplicaba a las circunstancias derivadas de la COVID-19. En una petición de restauración de derechos, no se pagaría ninguna tasa conexa, pero sí debería presentarse una carta en la que se formularan los motivos de dicha petición, se adjuntarían las

certificaciones pertinentes y se llevaría a cabo todo trámite que fuese necesario realizar antes de la pérdida de derechos.

24. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK IPO) declaró un período de interrupción del 23 de marzo al 29 de julio de 2020, por el cual se prorrogaron todos los plazos relativos a las solicitudes nacionales que vencían durante ese período. La UK IPO siguió renunciando a las tasas de prórroga o restauración hasta abril de 2021.

25. IP Australia puso en marcha un procedimiento simplificado y gratuito en línea para que los solicitantes pudieran pedir prórrogas de hasta tres meses para atender a un plazo previsto por una Oficina respecto de solicitudes afectadas por la pandemia COVID-19. El procedimiento preveía que el solicitante marcara una casilla para indicar que el plazo no pudo cumplirse a causa de la pandemia de COVID-19, sin necesidad de cargar una declaración. A pesar de ello, se advertía de que cualquier declaración falsa podía poner en riesgo la validez del derecho de PI. Si lo necesitaba, el solicitante podía pedir una prórroga adicional de hasta tres meses. El procedimiento simplificado de petición de prórroga no está disponible para plazos relativos a trámites en los que IP Australia actúa como Oficina receptora o límites de tiempo relativos a la fase internacional del PCT.

26. Las Oficinas proporcionaron respuestas diferentes sobre los períodos en los que aplicaron medidas nacionales para ayudar a los solicitantes a cumplir los plazos. En general, estos períodos comenzaron entre mediados de marzo y abril de 2020. Algunos procedimientos seguían aplicándose en el momento del envío de la respuesta al cuestionario, como la renuncia a las tasas por pago tardío o la opción simplificada de IP Australia para la petición de prórrogas alegando circunstancias derivadas de la COVID-19.

27. El número de solicitudes nacionales o regionales que se beneficiaron de las medidas aplicadas por las Oficinas varió en función de la medida concreta y del período en cuestión; las respuestas iban de unos cuantos casos a varios miles. Por ejemplo, a raíz de la prórroga general de los plazos de la Oficina Europea de Patentes, en 1.264 solicitudes regionales se pudo prorrogar el pago de las tasas. En 504 de estos casos, el solicitante aplazó el pago hasta el final del período de aplicación de dichas prórrogas; en los demás casos, el pago se aplazó solo uno o dos días.

28. Las Oficinas dieron respuestas diversas sobre el tiempo de tramitación de una petición individual respecto de una solicitud nacional o regional. Aunque ello depende de la naturaleza de la solicitud, el tiempo de tramitación necesario para excusar un retraso o conceder una prórroga de plazo fue en general inferior a 30 minutos.

CONCLUSIONES SOBRE LAS EXPERIENCIAS RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INTERPRETATIVA

29. Todas las Oficinas estuvieron de acuerdo con la postura de la Oficina Internacional, contenida en la declaración interpretativa, de que la Regla 82*quater*.1 es aplicable a las circunstancias de perturbación global generadas por la COVID-19, y se incluyen en el ámbito de una “calamidad natural, (...) u otros motivos semejantes”. Con todo, se ha recurrido poco a la Regla 82*quater*.1 como fundamento para pedir la excusa del retraso en el cumplimiento de un plazo debido a la pandemia de COVID-19. Muchas Oficinas no han recibido ninguna petición en virtud de esta disposición, y ninguna Oficina recibió más de 15. Las pocas Oficinas que recibieron peticiones en virtud de esta disposición y aludieron a cuestiones relacionadas con la COVID-19 aceptaron todas las peticiones, ajustándose a la declaración interpretativa, y no exigieron pruebas de que el virus había afectado a la localidad en donde residía la parte interesada. El tiempo necesario para que el funcionario tramite una de estas peticiones no parece destacable, dado que se resuelven potencialmente en menos de 30 minutos y tienen un efecto mínimo en las operaciones, siempre que el número de peticiones se mantenga bajo.

30. Todas las Oficinas aplicaron la parte de la declaración interpretativa por la que se instaba a aplazar la emisión de notificaciones en que se considera retirada una solicitud (Formulario PCT/RO/117) cuando hubiese vencido el plazo para que el solicitante cumpliera dicho requisito. Sin embargo, no todas las Oficinas aplicaron esta disposición hasta el 31 de mayo de 2020 como mínimo. Unas pocas Oficinas reanudaron la emisión de estas notificaciones desde una fecha anterior, a partir de la cual se reanudó el trabajo en el país. Casi todas las Oficinas siguieron la recomendación de la Oficina Internacional de solo emitir dichas notificaciones cuando los plazos hubieran vencido al menos dos meses antes. Las Oficinas que emitieron notificaciones en una fecha anterior indicaron que se pusieron en contacto con el solicitante tras la expiración del plazo y solo emitieron la notificación una vez que el solicitante confirmó su intención de no seguir adelante con la solicitud internacional. Por lo tanto, la declaración interpretativa parece haber logrado el objetivo de evitar que las solicitudes internacionales se consideren retiradas cuando esta no era la intención del solicitante, aunque no todas las Oficinas receptoras aplazasen la emisión de las notificaciones de retirada hasta el 31 de mayo de 2020 con arreglo a la práctica de la Oficina Internacional.

31. Casi todas las Oficinas siguieron la recomendación incluida en la declaración interpretativa de renunciar a las tasas por pago tardío. Las Oficinas que no renunciaron a esas tasas citaron como motivos para no hacerlo la falta de autoridad legislativa o la necesidad de modificar los sistemas informáticos.

32. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido del presente documento.

[Fin del documento]