

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

Decimoquinta reunión
Ginebra, 3 a 7 de octubre de 2022

EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE FORMA EN EL PCT

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. La gestión actual del examen de forma en el PCT conlleva incoherencias e incertidumbre. En algunos aspectos habrá que seguir avanzando en el futuro en la evolución de los propios requisitos de las formalidades, lo que incluye permitir los dibujos en color y redefinir los requisitos materiales para reflejar mejor las necesidades de la tramitación electrónica. En este documento se presenta una propuesta para mejorar la calidad general del servicio mientras tanto, trasladando la responsabilidad principal del examen de forma de las Oficinas receptoras a la Oficina Internacional, permitiendo la ayuda de la Administración encargada de la búsqueda internacional en situaciones específicas y estableciendo una distinción entre los defectos que es necesario corregir y otros que el solicitante puede desear corregir. Asimismo, se señalan otras combinaciones de opciones similares que se podrían contemplar.

ANTECEDENTES

EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE FORMA

2. El artículo 11 del PCT exige a la Oficina receptora que verifique si una supuesta solicitud internacional cumple los requisitos mínimos para que se le asigne una fecha de presentación internacional. A continuación, el artículo 14 establece otra serie de verificaciones de los defectos que se deben corregir antes de que la solicitud avance hacia la publicación internacional. Concretamente, el artículo 14.1) establece lo siguiente:

1) a) La Oficina receptora verificará si la solicitud internacional contiene alguno de los defectos siguientes:

- i) no está firmada según lo dispuesto en el Reglamento;
- ii) no contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante;
- iii) no contiene un título;
- iv) no contiene un resumen;
- v) no cumple los requisitos materiales prescritos, en la medida establecida en el Reglamento.

b) Si la Oficina receptora comprueba la existencia de alguno de esos defectos requerirá al solicitante para que corrija la solicitud internacional dentro del plazo prescrito; en su defecto, se considerará retirada la solicitud y la Oficina receptora así lo declarará.

3. El requisito del artículo 14.1)a)v) se aplica mediante la Regla 11 (que contiene los requisitos materiales reales) y la Regla 26.3. La Regla 26.3.a) incluye los requisitos siguientes (con requisitos similares en el apartado b), que trata sobre los documentos no presentados en un idioma de publicación y las traducciones correspondientes):

26.3 Verificación de los requisitos materiales en el sentido del Artículo 14.1)a)v)

a) Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma de publicación, la Oficina receptora verificará:

i) el cumplimiento de la solicitud internacional con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme;

ii) el cumplimiento de la traducción proporcionada conforme a la Regla 12.3 con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria.

“PUBLICACIÓN INTERNACIONAL RAZONABLEMENTE UNIFORME”

4. Las distintas Oficinas receptoras y la Oficina Internacional interpretan de manera diferente el requisito de “en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme”; en algunos casos, una Oficina receptora puede considerar que las hojas son adecuadas para la publicación internacional, pero luego la Oficina Internacional le pide, de conformidad con la Regla 28 (Defectos encontrados por la Oficina Internacional), que formule una objeción. Otra posibilidad es que la Oficina receptora plantee una objeción para evitar que la Oficina Internacional pueda formular dicha petición en los casos en que, de hecho, la Oficina Internacional estaría conforme con la solicitud en la forma presentada. Alternativamente, la Oficina receptora podría determinar correctamente que las páginas no son aptas inmediatamente para su reproducción, pero constatar que la Oficina Internacional preferiría que no se realizara un requerimiento para corregirlas porque sería más fácil subsanar los defectos de oficio que procesar las hojas de reemplazo (este es el caso típico de márgenes incorrectos, errores de numeración de página o contenido extrínseco en los márgenes).

5. Definir más claramente lo que se necesita para una “publicación razonablemente uniforme” no es fácil. Se pueden dar algunas directrices, pero como, a efectos de la publicación internacional, los documentos se siguen convirtiendo en imágenes TIFF en blanco y negro, es necesario ver los resultados de la conversión y saber qué defectos puede corregir automáticamente la Oficina Internacional con más facilidad. Incluso en ese caso, la cuestión es muy subjetiva, ya que depende de la calidad que se supone que debe tener la publicación internacional, es decir, si la intención es que la publicación sea de gran calidad, según los

criterios que definen las expectativas basadas en el uso de un dibujante profesional que haga los dibujos, o algo lo “suficientemente bueno” como para transmitir la idea.

6. La cuestión de saber si las imágenes tendrán un aspecto aceptable después de la conversión debería ser en gran medida irrelevante una vez que se acepten los dibujos en color, lo que se está tratando por separado como parte del desarrollo de nuevos sistemas de publicación basados en el procesamiento XML. Sin embargo, esto no resolverá todos los problemas y es conveniente abordar la cuestión del examen de los requisitos de forma de manera más general por derecho propio. Desde un punto de vista realista, solo tiene sentido que actúe como árbitro último del criterio la Oficina Internacional, que es quien realmente se encarga de la “publicación internacional razonablemente uniforme”.

DIBUJOS QUE NO SE ATIENEN A LA NORMA PRESCRITA

7. Una de las cuestiones fundamentales que plantea la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América en el documento PCT/MIA/27/14 es el caso de los “dibujos que no se atienden a la norma prescrita”. En algunas jurisdicciones es habitual que los solicitantes presenten inicialmente dibujos esbozados, no elaborados con la calidad de un dibujante profesional, según se deduce de los requisitos que establece la Regla 11.13 a) a f). Posteriormente se sustituyen por dibujos de más calidad. Este proceso suele ser bastante sencillo en una solicitud nacional. No obstante, en algunos casos puede que no sea adecuado admitir los dibujos conformes con la norma prescrita como correcciones en el ámbito de la Regla 26 del PCT. En otros casos, puede ser difícil para un examinador de forma determinar si una corrección es admisible. Es aconsejable que los solicitantes realicen los dibujos conformes con la norma prescrita a tiempo para presentarlos como parte de las solicitudes internacionales en el momento de su presentación, pero en un gran número de solicitudes esto no ocurre.

8. En la 29.^a sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT algunas Administraciones sostuvieron que la cuestión de la calidad apropiada para la publicación es independiente de si los dibujos que no se atienden a la norma prescrita son suficientes a efectos de la búsqueda internacional; en la mayoría de los casos, salvo en lo que atañe a la conversión de los dibujos en color, estos dibujos que no se atienden a la norma prescrita son perfectamente suficientes como base de una búsqueda internacional (párrafo 21 del resumen de la presidencia, documento PCT/MIA/29/10).

9. La Oficina Internacional observa que muchas Oficinas nacionales exigirán que se prepare un dibujo de gran calidad para la fase nacional y que es conveniente que las publicaciones de patentes se lean y se comprendan fácilmente, y considera que debe exigirse un dibujo de buena calidad, que no solo se limite a satisfacer el requisito legal de divulgación. Sin embargo, una vez más, es difícil definir ese criterio de forma objetiva.

SERVICIO QUE SE PRESTA A LOS SOLICITANTES

10. Otra cuestión que se debe tener en cuenta es si el Reglamento actual presta el servicio más adecuado a los solicitantes. Si bien muchos solicitantes preferirán no introducir correcciones en la solicitud internacional a menos que se les exija, otros pueden agradecer que se les advierta de los defectos que no se consideran relevantes para una publicación internacional razonablemente uniforme, y tener así la oportunidad de corregir un defecto en la fase internacional que, de otro modo, podría ser objeto de objeciones en varias Oficinas durante la fase nacional.

OPCIONES

11. La solución a muchos de los problemas subyacentes radica en mejorar los sistemas de presentación, tramitación y publicación de las solicitudes internacionales, así como en actualizar la Regla 11 (que sigue estando concebida para la presentación y publicación en papel) de modo que represente más eficazmente las necesidades de la tramitación electrónica

y permita los dibujos en color. Sin embargo, mientras tanto se podrían barajar distintas combinaciones de medidas.

- a) Se podría delegar en la Oficina Internacional el examen de los requisitos de forma, aparte de la verificación necesaria a los fines de una reproducción satisfactoria, para que el ejemplar original esté completo y se pueda transmitir correctamente a la Oficina Internacional.
- b) Los examinadores de la Administración encargada de la búsqueda internacional que realizan el examen sustantivo podrían intervenir en la decisión sobre la idoneidad de determinadas correcciones, en particular en lo que respecta a los “dibujos que no se atienen a la norma prescrita” y a si algún texto contenido en los dibujos es necesario para comprenderlos y debe ser traducido por la Oficina Internacional.
- c) El examen de los requisitos de forma se podría hacer a dos niveles, indicando los defectos que es necesario corregir y otros que el solicitante podría desear corregir opcionalmente.

12. El criterio de “reproducción satisfactoria” se utiliza ya en el Reglamento (véanse las Reglas 26.3.a)ii) y b)i) del PCT). Se pretende aclarar a las Oficinas receptoras cómo interpretar este criterio. El objetivo general de estas disposiciones sería tratar de garantizar que toda solicitud internacional presentada electrónicamente de conformidad con el Anexo F de las Instrucciones Administrativas y toda solicitud internacional presentada en papel cuyo contenido se pueda plasmar sin perder ninguna información en un paquete conforme con el Anexo F, cumpla este criterio.

EXAMEN DE FORMA POR LA OFICINA INTERNACIONAL

13. El Anexo contiene proyectos de modificación del Reglamento del PCT que tendrían como efecto trasladar a la Oficina Internacional la responsabilidad principal del examen de forma en el PCT. La ventaja sería que se daría más coherencia al proceso y se eliminarían muchos requerimientos innecesarios a presentar correcciones. El personal encargado vería la solicitud internacional convertida. Este personal es el mismo que se encarga de preparar la publicación internacional y está en condiciones de saber si el cuerpo de la solicitud es adecuado para la publicación internacional y si los defectos se pueden corregir fácilmente de oficio sin necesidad de solicitar hojas de reemplazo. Por ejemplo, en la mayoría de los casos los errores en los márgenes o en la numeración de las páginas y el contenido extrínseco en los márgenes se pueden corregir automáticamente. Algunos defectos de escaneo también se pueden subsanar sin necesidad de solicitar hojas de reemplazo.

14. Este servicio de examen de forma se podría ofrecer en los diez idiomas de publicación. En la actualidad, la Regla 92.2.d) establece que “[c]ualquier carta que el solicitante dirija a la Oficina Internacional deberá redactarse en francés, en inglés o en cualquier otro idioma de publicación permitido en las Instrucciones Administrativas”. Como se explica en el documento PCT/WG/8/23, esto se está utilizando para ampliar gradualmente las opciones de uso de idiomas por parte de los solicitantes en los casos en que la Oficina Internacional tiene la capacidad y puede hacerse “sin perjuicio de los terceros o las Oficinas designadas, que dependen de poder entender los resultados de la labor de la Oficina Internacional”. Dado que esta labor la realizan tradicionalmente las Oficinas receptoras, en las que el acceso a los archivos es difícil, esta propuesta debería mejorar la accesibilidad y la tramitación multilingüe, en lugar de reducirla.

15. La actual Regla 92.2.e) establece que “[c]ualquier carta o notificación que la Oficina Internacional dirija al solicitante o a cualquier Oficina nacional deberá redactarse en francés o en inglés”. La propuesta que figura en el Anexo I ampliaría una posibilidad similar en forma de Instrucciones Administrativas que permitirían realizar determinadas acciones en otros idiomas

de publicación. De este modo, cualquier formulario de requerimiento a corregir defectos se podría traducir para enviarlo al solicitante en el idioma de la solicitud. La Oficina Internacional dispone de personal con las distintas capacidades lingüísticas necesarias para asumir esta responsabilidad con el volumen de trabajo que se estima preciso para ello.

FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

16. La Oficina Internacional posee una gran variedad de conocimientos especializados a los que puede recurrir para decidir si las correcciones son adecuadas, tanto en el caso de los dibujos que no se atienen a la norma prescrita como en otros casos y, en su opinión, podría emitir juicios razonables en la mayoría de los casos. No obstante, en el documento PCT/MIA/29/3 se sugirió la posibilidad de recurrir a la Administración encargada de la búsqueda internacional para que preste asistencia en determinados casos específicos que requieran una comprensión de la materia objeto de la solicitud más allá de lo meramente formal. El debate se resumió de la manera siguiente (párrafo 22 del documento PCT/MIA/29/10):

22. Algunas Administraciones apoyan la idea de que la Administración encargada de la búsqueda internacional desempeñe un papel de apoyo a la Oficina receptora en la evaluación de los requisitos de forma. Los examinadores encargados de la búsqueda están en mejor posición que los examinadores de requisitos de forma de la Oficina receptora para evaluar la cuestión de la materia añadida en los dibujos de reemplazo. Otras expresaron su preocupación por la confusión que puede añadir a los procesos la inclusión de actores adicionales, los costos y cargas adicionales para las Administraciones y los posibles retrasos causados por las nuevas capas de tramitación. Una Administración destacó que, si se atribuye tal función, debería basarse en el requerimiento al solicitante a presentar correcciones a la Administración en casos concretos, y no como un derecho general del solicitante a presentar correcciones por su propia voluntad.

17. Teniendo esto presente, la Oficina Internacional considera que sería útil tener la posibilidad de recurrir a la Administración encargada de la búsqueda internacional para que preste asistencia en situaciones particulares. Con todo, está de acuerdo en que no sería conveniente permitir que los solicitantes presenten correcciones (a diferencia de las rectificaciones) a la Administración por su propia voluntad. Si las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional están de acuerdo, se propone que la Administración responsable de las correcciones (ya sea la Oficina receptora o la Oficina Internacional) transmita copias a la Administración encargada de la búsqueda internacional para que esta emita su dictamen en los casos que requieran comprender los aspectos sustanciales de la solicitud. Al menos en el caso de que la Oficina Internacional sea responsable del examen de forma, se espera que esto solo se tenga que hacer en ocasiones relativamente excepcionales. Además, se propone que en principio se intente hacerlo de manera informal. Más adelante se podría añadir un fundamento jurídico específico si la experiencia demostrara que es necesario.

INDICACIÓN DE LOS DEFECTOS SIN QUE EXISTA UNA OBLIGACIÓN DE CORREGIR

18. Como se señaló en el párrafo 10, se puede prestar un servicio mejor a los solicitantes llamando la atención sobre los defectos aunque no exista la obligación legal de corregirlos en la fase internacional, ya que las Oficinas designadas o elegidas pueden sacarlos a relucir posteriormente en la fase nacional.

19. En el Anexo se incluye una posibilidad para ofrecer dicho servicio. Todo ello en el contexto de la propuesta de trasladar a la Oficina Internacional la responsabilidad principal respecto del examen de forma, con la excepción de la verificación necesaria a los fines de una reproducción satisfactoria, cuyos criterios se especificarán en las Directrices para las Oficinas receptoras. La propuesta incluye una referencia a las Instrucciones Administrativas para

permitir que se ofrezcan orientaciones adicionales basadas en la experiencia acerca de cuándo podría ser adecuado señalar los defectos a la atención de los solicitantes, con miras a encontrar el equilibrio adecuado entre la buena información y el trabajo que supone para las Oficinas y los solicitantes, especialmente en el caso de que no haya defectos cuya corrección sea obligatoria.

20. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las modificaciones que figuran en el Anexo del documento PCT/WG/15/6 y la propuesta que figura en el párrafo 17, así como las demás opciones mencionadas en los párrafos 11 y 12.

[Sigue el Anexo]

MODIFICACIONES PROPUESTAS DEL REGLAMENTO DEL PCT

ÍNDICE

Regla 26

Verificación y corrección de ciertos elementos de la solicitud internacional ante la Oficina receptora

26.1 a 26.2bis *[sin cambios]*

26.3 *Verificación de los requisitos materiales en el sentido del Artículo 14.1)a)v)*

La Oficina receptora verificará que la solicitud internacional y cualquier traducción presentada conforme a las Reglas 12.3 o 12.4 cumplen los requisitos materiales mencionados en la Regla 11 únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria. ~~a) Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma de publicación, la Oficina receptora verificará:~~

~~i) el cumplimiento de la solicitud internacional con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme;~~

~~ii) el cumplimiento de la traducción proporcionada conforme a la Regla 12.3 con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria.~~

~~b) Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma que no sea un idioma de publicación, la Oficina receptora verificará:~~

~~i) el cumplimiento de la solicitud internacional con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria;~~

~~ii) el cumplimiento de la traducción aportada en virtud de lo dispuesto en la Regla 12.3 o 12.4 y los dibujos con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme.~~

~~26.3bis—Requerimiento según el Artículo 14.1)b) para corregir defectos conforme a la Regla 11~~

~~La Oficina receptora no estará obligada a enviar el requerimiento previsto en el Artículo 14.1)b) para corregir un defecto conforme a la Regla 11, si los requisitos materiales mencionados en dicha Regla se han cumplido en la medida necesaria conforme a la Regla 26.3.~~

26.3ter a 26.5 [Sin cambios]

Regla 28

Verificación de Ddefectos encontrados por la Oficina Internacional

28.1 ~~Notas relativas a ciertos~~ Verificación de defectos por la Oficina Internacional

~~a) Si, en opinión de la Oficina Internacional, la solicitud internacional contiene alguno de los defectos mencionados en el Artículo 14.1)a)i, ii) o v), dicha Oficina pondrá esos defectos en conocimiento de la Oficina receptora.~~

~~b) La Oficina receptora procederá en la forma prevista en el Artículo 14.1)b) y en la Regla 26, salvo que no comparta esa opinión.~~

a) La Oficina receptora verificará que la solicitud internacional y cualquier traducción presentada conforme a las Reglas 12.3 o 12.4 cumplen la Regla 11.

b) Si un documento

i) que forme parte de la publicación internacional incumple los requisitos mencionados en la Regla 11 en la medida necesaria a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme, o

ii) cualquier otro documento mencionado en el apartado a) incumple los requisitos mencionados en la Regla 11 en la medida necesaria a los fines de una reproducción satisfactoria,

la Oficina Internacional enviará, preferentemente en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud internacional, el requerimiento para corregir el defecto en un plazo de dos meses a partir de la fecha del requerimiento. La Oficina Internacional podrá prorrogar el plazo en cualquier momento antes de que se adopte una decisión.

c) La Oficina Internacional podrá, de conformidad con las Instrucciones Administrativas, señalar a la atención del solicitante otros defectos previstos en la Regla 11. La Oficina Internacional indicará claramente que el solicitante no está obligado a corregir esos defectos.

d) El solicitante presentará a la Oficina Internacional toda corrección en forma de hoja de reemplazo que incorpore la corrección. Las diferencias entre la hoja reemplazada y la hoja de reemplazo se señalarán en una carta adjunta a la hoja de reemplazo.

La Oficina Internacional decidirá si el solicitante ha presentado la corrección dentro del plazo aplicable según el apartado b). Si la corrección se ha presentado dentro del plazo aplicable, pero no corrige el incumplimiento por el que se cursó el requerimiento previsto en el apartado b)i), la Oficina Internacional podrá considerar retirada la solicitud internacional, de conformidad con el artículo 14.1)b).

Regla 92

Correspondencia

92.1 [Sin cambios]

92.2 *Idiomas*

a) [Sin cambios]

b) [Sin cambios]

c) [Sigue suprimido]

d) [Sin cambios] Cualquier carta que el solicitante dirija a la Oficina Internacional deberá redactarse en francés, en inglés o en cualquier otro idioma de publicación permitido en las Instrucciones Administrativas.

e) Cualquier carta o notificación que la Oficina Internacional dirija al solicitante o a cualquier Oficina nacional deberá redactarse en francés, ~~o~~ en inglés o en cualquier otro idioma de publicación permitido en las Instrucciones Administrativas.

[Fin del Anexo y del documento]