

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

Decimoséptima sesión
Ginebra, del 19 al 21 de febrero de 2024

MEDIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES INTERNACIONALES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento presentado por el Brasil

RESUMEN

1. El presente documento propone una modificación del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, con el fin de permitir a las Oficinas receptoras exigir que la presentación de solicitudes internacionales y la presentación de los documentos posteriormente presentados se realicen únicamente en formato electrónico y no en papel. Para los solicitantes de las Oficinas receptoras que hubieran optado por ello, existirá la alternativa de presentar las solicitudes en papel en la Oficina receptora de la Oficina Internacional.
2. También se incluye una segunda opción, destinada a las Oficinas que deseen que la presentación de las solicitudes internacionales y de los documentos presentados posteriormente se realice en formato electrónico, pero que consideren que es necesario permitir el uso de papel para obtener una fecha de presentación o cumplir un plazo. Esto permite a las Oficinas exigir que se vuelva a presentar una solicitud o un documento en formato electrónico en un plazo de dos meses a partir de la presentación en papel.

ANTECEDENTES

3. El sistema de presentación electrónica conlleva ventajas para todos los participantes del PCT, por ejemplo, reducción de costes y tiempo de tramitación para las Oficinas o un descuento especial aplicado en varias tasas relacionadas con las solicitudes internacionales. El sistema ePCT desarrollado por la OMPI ha sido utilizado en una amplia gama de servicios en línea por solicitantes y Oficinas de patentes en calidad de Oficinas receptoras (RO),

Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) y Administraciones encargadas del examen preliminar internacional (IPEA). Actualmente, 87 Oficinas receptoras utilizan el sistema electrónico ePCT y algunas otras disponen de sus propios sistemas de presentación electrónica.

4. En 2022, las solicitudes internacionales presentadas en papel correspondieron al 0,9% del total de solicitudes PCT. Este panorama no es el mismo en todas las Oficinas receptoras: mientras que algunas de ellas reciben menos del 1% de las solicitudes en papel, otras reciben el 100% en papel.

5. En la decimoquinta sesión del Grupo de Trabajo, el Brasil presentó una propuesta de modificación de la Regla 89*bis*.1 y de la Regla 89*bis*.2 para permitir que las Oficinas receptoras exijan que la presentación de solicitudes internacionales, la presentación de documentos presentados posteriormente y la entrada en la fase nacional se realicen únicamente en formato electrónico y no en papel (véase el documento PCT/WG/15/13). La propuesta recibió el apoyo de varias delegaciones, que señalaron que la enmienda es opcional y que la Oficina Internacional podría ofrecer la posibilidad de presentar las solicitudes en papel si fuera necesario. Algunas delegaciones se mostraron preocupadas por la obligatoriedad del formato electrónico ya que, en circunstancias excepcionales, la presentación en papel podría ser la única opción para el solicitante. Otras delegaciones expresaron su preocupación por la incoherencia con el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). El Grupo de Trabajo invitó a la Delegación del Brasil a revisar la propuesta en colaboración con la Oficina Internacional y los Estados contratantes interesados en esta cuestión, centrándose en la presentación de solicitudes internacionales y de documentos posteriores.

6. Con respecto a la entrada en la fase nacional únicamente en formato electrónico, se invitó a la Oficina Internacional a estudiar y analizar las cuestiones para debatirlas en una futura sesión del Grupo de Trabajo (véase el párrafo 39 del documento PCT/WG/15/19).

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

7. Durante la decimoquinta sesión del Grupo de Trabajo, se plantearon dos preocupaciones principales:

- i) encontrar una opción para que los solicitantes presenten sus solicitudes en papel en circunstancias excepcionales, cuando las Oficinas receptoras exijan solo la presentación en formato electrónico; y
- ii) ser coherente con el PLT.

8. La primera preocupación puede abordarse garantizando que se puedan seguir presentando documentos en papel en la Oficina Internacional. Esto puede lograrse excluyendo a la Oficina Internacional de cualquier disposición que permita excluir la presentación de documentos en papel. El hecho de permitir que se sigan presentando las solicitudes en papel en la Oficina receptora de la Oficina Internacional sin ninguna limitación también abordaría una preocupación secundaria expresada por algunas delegaciones: que si se exigiera a las Oficinas que aceptaran documentos en papel en “circunstancias excepcionales”, habría una carga adicional a la hora de decidir si se cumplía esa condición. Si la Oficina Internacional proporcionara la posibilidad de presentar documentos en papel en todo momento, ello no sería necesario.

9. En cuanto a la compatibilidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), cabe señalar que el PLT rige las solicitudes nacionales o regionales y el PCT las internacionales. Se trata de regímenes distintos y diferentes. Por consiguiente, cualquier diferencia de enfoque entre ambos es una cuestión de coherencia, más que de compatibilidad. La propuesta de garantizar que las solicitudes puedan presentarse siempre en la Oficina receptora de la Oficina Internacional proporciona un grado de coherencia con el PLT para el sistema en su conjunto.

10. Sin embargo, para las Oficinas que deseen pasar completamente a la presentación electrónica, pero seguir permitiendo un alto grado de coherencia con el PLT dentro de la propia Oficina, se propone una salvaguardia alternativa, por la que una Oficina podría aceptar la presentación de la solicitud internacional en papel con el fin de obtener una fecha de presentación, pero exigir que se presente una versión electrónica de la solicitud en el plazo de dos meses.

PROPUESTA REVISADA

11. La modificación revisada de la Regla 89*bis*.1 propone dos opciones exclusivas a las Oficinas receptoras que deseen que las solicitudes internacionales se presenten únicamente en formato electrónico y no en papel:

i) La Oficina receptora podría exigir que las solicitudes o los documentos presentados posteriormente se presentaran en formato electrónico; esta opción no la tendría la Oficina receptora de la Oficina Internacional, que siempre aceptaría las solicitudes en papel.

ii) Para los solicitantes de las Oficinas receptoras que, debido a la legislación nacional, a acuerdos o a cualquier otro tipo de impedimento, no puedan declarar que no aceptan solicitudes en papel, se podría presentar la solicitud en papel para garantizar la fecha de presentación y la Oficina solicitaría que los documentos se presentaran en formato electrónico.

12. De este modo, las Oficinas receptoras tendrían tres opciones:

i) seguir permitiendo la presentación de documentos en papel o por vía electrónica como hasta ahora;

ii) exigir estrictamente la presentación electrónica en su propia Oficina receptora, dejando a la Oficina Internacional como opción abierta a los solicitantes que deseen presentar en papel; o bien

iii) permitir que las solicitudes y los documentos presentados posteriormente se presenten en papel, pero exigir que los documentos electrónicos correspondientes se presenten en un plazo de dos meses.

13. El Anexo II contiene las modificaciones propuestas a la Instrucción Administrativa 703 del PCT para aclarar que una Oficina que eligiera la opción b) podría, no obstante, aceptar una solicitud internacional en papel si lo considerara oportuno en determinadas circunstancias.

14. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las propuestas de modificación del Reglamento del PCT que figuran en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo I]

Propuestas de modificación del Reglamento del PCT¹

ÍNDICE

Regla 89bis Presentación, tramitación y transmisión de solicitudes internacionales y otros documentos en formato electrónico o por medios electrónicos.....	2
89bis.1 <i>Solicitudes internacionales</i>	2
89bis.2 <i>Otros documentos</i>	3
89bis.3 <i>Comunicación entre Oficinas</i>	3

¹ Las adiciones y supresiones propuestas se indican, respectivamente, subrayando y tachando el texto en cuestión.

Regla 89bis

Presentación, tramitación y transmisión de solicitudes internacionales y otros documentos en formato electrónico o por medios electrónicos

89bis.1 Solicitudes internacionales

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) a e), las solicitudes internacionales podrán presentarse y tramitarse en formato electrónico o por medios electrónicos, de conformidad con las Instrucciones Administrativas, ~~siempre y cuando la Oficina receptora permita la presentación de solicitudes internacionales en papel.~~

b) [Sin cambios] Este Reglamento se aplicará, *mutatis mutandis*, a las solicitudes internacionales presentadas en formato electrónico o por medios electrónicos, con sujeción a cualquier disposición especial en las Instrucciones Administrativas.

c) [Sin cambios] Las Instrucciones Administrativas establecerán las disposiciones y requisitos relativos a la presentación y tramitación de solicitudes internacionales presentadas, en su totalidad o en parte, en formato electrónico o por medios electrónicos, incluyendo pero no limitado a las disposiciones y requisitos relativos al acuse de recibo, los procedimientos relativos a la concesión de una fecha de presentación internacional, los requisitos materiales y las consecuencias del incumplimiento de dichos requisitos, la firma de documentos, los medios de autenticación de los documentos y de la identidad de las partes que se comunican con las Oficinas y las Administraciones, así como la operación del Artículo 12 respecto del ejemplar original, la copia para la Oficina receptora y la copia para la búsqueda y podrá contener diferentes disposiciones y requisitos respecto de las solicitudes internacionales presentadas en diferentes idiomas.

d) [Sin cambios] Ninguna oficina nacional u organización intergubernamental estará obligada a recibir o tramitar solicitudes internacionales presentadas en formato electrónico o por medios electrónicos a menos que haya notificado a la Oficina Internacional que está dispuesta a hacerlo en cumplimiento de las disposiciones aplicables de las Instrucciones Administrativas. La Oficina Internacional publicará la información que se le notifique en la Gaceta.

[d-bis\) Una Oficina nacional o una organización intergubernamental distinta de la Oficina Internacional que haya efectuado una notificación en virtud del párrafo d\) podrá notificar a la Oficina Internacional que solo recibirá solicitudes internacionales si se presentan en formato electrónico o por medios electrónicos. La Oficina Internacional publicará en la Gaceta la notificación efectuada en virtud del presente párrafo.](#)

d-ter) Una Oficina nacional o una organización intergubernamental que haya efectuado una notificación en virtud del párrafo d), pero no del párrafo d-bis), podrá notificar a la Oficina Internacional que toda solicitud presentada en papel deberá ser presentada de nuevo por medios electrónicos en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina u organización en cuestión haya emitido la invitación. Si no se reciben a tiempo los documentos correspondientes, la solicitud internacional se considerará retirada y la Oficina receptora así lo declarará. La Oficina Internacional publicará en la Gaceta la notificación efectuada en virtud del presente párrafo.

e) [Sin cambios] Ninguna Oficina receptora que haya transmitido a la Oficina Internacional una notificación conforme al párrafo d) podrá denegar la tramitación de una solicitud internacional presentada en formato electrónico o por medios electrónicos que cumpla con los requisitos aplicables según las Instrucciones Administrativas.

89bis.2 Otros documentos

La Regla 89bis.1 se aplicará *mutatis mutandis* a otros documentos y correspondencia relativos a las solicitudes internacionales, con la salvedad de que, cuando una Oficina nacional o una organización intergubernamental haya efectuado una notificación en virtud de la Regla 89bis.1.d-ter), no se tendrán en cuenta los documentos o la correspondencia presentados en papel y no presentados de nuevo por medios electrónicos en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la invitación correspondiente.

[NOTA: Este párrafo actuaría sobre la Regla 89bis.1 modificada para ampliar la posibilidad de excluir la presentación en papel o exigir una nueva presentación en formato electrónico de los documentos presentados posteriormente. Se podría ir paso a paso y notificar a la Oficina Internacional que ya no se acepta el papel para la presentación de solicitudes y de documentos presentados posteriormente a partir de diferentes fechas, siempre que los sistemas informáticos pertinentes utilizados por la Oficina lo permitan].

89bis.3 Comunicación entre Oficinas

[Sin cambios] Cuando el Tratado, el presente Reglamento o las Instrucciones Administrativas prevean la comunicación, la notificación o la transmisión (“comunicación”) de una solicitud internacional, notificación, comunicación, correspondencia u otro documento de una Oficina nacional o de una organización intergubernamental a otra, esa comunicación podrá efectuarse en forma electrónica o por medios electrónicos, cuando así lo acuerden el remitente y el destinatario.

[Sigue el Anexo II]

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

Instrucción 703

Requisitos de presentación: Normas técnicas comunes de base

a) a d) [Sin cambios]

e) [Sin cambios] Toda Oficina receptora puede negarse a recibir solicitudes internacionales que le sean presentadas en formato electrónico si dichas solicitudes no cumplen lo dispuesto en el párrafo b), o puede decidir que, pese a ese incumplimiento, recibe la solicitud.

[e-bis\) Toda Oficina receptora que haya efectuado una notificación de conformidad con la Regla 89bis.1.d-bis\) podrá negarse a recibir una solicitud internacional que le haya sido presentada en papel, o podrá aceptar la solicitud.](#)

f) [Sin cambios]

[Fin del Anexo II y del documento]