

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

Decimoséptima reunión
Ginebra, 19 a 21 de febrero de 2024

MEDIDAS JURÍDICAS EN APOYO DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. La Oficina Internacional desea mejorar la claridad, precisión y eficiencia de la tramitación mediante flujos de trabajo más eficientes y un mayor uso directo de los datos facilitados por los solicitantes y las oficinas. Sin embargo, los cambios deben realizarse a un ritmo que los solicitantes y las oficinas puedan seguir, y es probable que algunos de esos cambios exijan largos periodos de tramitación paralela de las solicitudes utilizando las disposiciones antiguas y las nuevas. En el documento se formula una propuesta concreta sobre la obligatoriedad de facilitar direcciones de correo-e y se exploran otros ámbitos para determinar prioridades y buscar sugerencias acerca de la manera de mejorar los procesos con el mínimo trastorno.

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

2. Más del 99 % de las solicitudes internacionales se presenta ahora en formato electrónico. La Oficina Internacional y la mayoría de las oficinas nacionales han eliminado el papel en lo relativo la tramitación en la esfera interna; la correspondencia en papel se escanea a medida que llega. Actualmente, casi toda la transmisión de documentos entre las oficinas se realiza también por vía electrónica. Sin embargo, gran parte de la tramitación posterior sigue realizándose según flujos de trabajo basados en la tramitación en papel y algunas oficinas siguen enviando en papel a los solicitantes todas las comunicaciones, o la mayoría de ellas.

3. Hasta la fecha, si bien se han establecido algunas reglas específicas para abordar cuestiones como el uso de bibliotecas digitales para los documentos de prioridad y los retrasos causados por la falta de disponibilidad de sistemas electrónicos, la principal base jurídica para la mayor parte de la tramitación electrónica ha sido la regla 89*bis* del PCT junto con la Parte 7 y el Anexo F de las Instrucciones Administrativas del PCT.

4. Idealmente, gran parte del marco jurídico se revisaría para promover nuevos flujos de trabajo y el intercambio de datos en formatos utilizables directamente, en lugar de imágenes a partir de las cuales haya que transcribir los datos pertinentes, con el tiempo y el riesgo de error que ello conlleva, incluyéndose las opciones de tramitación en papel, como excepción y no como el modelo en el que se basan y entienden los procesos.

5. Sin embargo, no resulta práctico llevar a cabo una revisión completa del Reglamento de una sola vez. Además, la tramitación en la fase internacional es un proceso descentralizado y el PCT se utiliza de forma diferente en función de los sistemas y las opciones que prevén las oficinas nacionales y de los comportamientos condicionados por la tramitación nacional. Alrededor de 120 oficinas nacionales y regionales, así como la Oficina Internacional, actúan en calidad de oficinas receptoras. Se han designado 25 oficinas como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional y todas las solicitudes son tramitadas por la Oficina Internacional. Las mejoras en la tramitación deben apoyarse en una base jurídica sólida y en normas técnicas aplicadas de forma coherente, pero también deben tener en cuenta las capacidades de las oficinas y los solicitantes interesados.

TRATAMIENTO DE TEXTO COMPLETO

6. Un área prioritaria es el tratamiento de texto completo del cuerpo de la solicitud. En la actualidad, menos del 30 % de las solicitudes se presentan en formato XML, aunque la Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China convierte ahora todas las solicitudes al formato XML para su tratamiento, independientemente del formato en que se hayan presentado, lo que significa que la Oficina Internacional recibe más de la mitad de las solicitudes internacionales para su tratamiento en formato XML. Se están introduciendo progresivamente nuevos procesos de publicación internacional, que basan la publicación internacional directamente en el texto XML, incluidas las correcciones, rectificaciones y modificaciones correspondientes al artículo 19 que puedan realizarse antes de la publicación. Se ha creado un Grupo de Trabajo del PCT sobre Tratamiento de Texto para hacer frente a los obstáculos que dificultan la presentación y el tratamiento más eficientes de las solicitudes en formato de texto completo. Con ello se prevé llegar a sustituir la Regla 11 por nuevos requisitos formales basados principalmente en consideraciones relativas a la presentación electrónica, así como a introducir modificaciones consiguientes en otros ámbitos, como el examen de formalidades en virtud de la Regla 26 y la rectificación en virtud de la Regla 91 cuando sean necesarias hojas de reemplazo.

7. Otro objetivo es utilizar más con más eficacia el XML ya generado en el marco de la tramitación en las oficinas para proporcionar mejor información y servicios. Algunos servicios pueden prestarse de manera informal sin una base jurídica específica, pero cuando ello concierne a los registros y las actuaciones oficiales de las oficinas y los solicitantes, es necesaria una base jurídica. Un aspecto de esta cuestión se aborda en el documento PCT/WG/17/6, relativo a los idiomas de comunicación.

ENVÍO DE DOCUMENTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

8. Lo ideal sería alentar a que todas las comunicaciones se realicen a través de portales seguros en línea, como ePCT, o bien mediante procesos entre máquinas en los que los documentos y datos puedan intercambiarse directamente entre los sistemas de las oficinas y los sistemas de gestión de patentes utilizados por la mayoría de los solicitantes. Se han introducido varias modificaciones en las Instrucciones Administrativas en ese sentido; la más reciente de ellas es la introducción de la Instrucción 709(b-bis), relativa a la transmisión de documentos, para ponerlos a disposición del solicitante en un sistema electrónico seguro. Sin embargo, para pasar de manera más completa a las comunicaciones electrónicas, debe proporcionarse en todos los casos una forma electrónica de contacto adecuada, además de fomentarse un mayor uso de sistemas seguros como el ePCT y las API para la comunicación con la Oficina Internacional y las oficinas nacionales.

9. En el Anexo I del presente documento figura un proyecto de modificación de la Regla 4, por la que se exige al solicitante o el mandatario que facilite una dirección de correo-e. Los mismos requisitos se aplicarían a la solicitud de examen preliminar internacional en virtud de las referencias que figuran en las Reglas 53.4 y 53.5; se propone añadir una referencia a la Regla 4.4 en la Regla 45*bis*.1.b)i) para abarcar las peticiones de búsqueda suplementaria.

10. En la actualidad, algunos solicitantes no facilitan su dirección de correo-e en el momento de la presentación porque temen que aquella sea visible en el formulario de petición cuando se publique. La Oficina Internacional ya trata de minimizar este riesgo al excluir las direcciones de correo-e de los datos de los formularios de texto publicados en PATENTSCOPE. Sin embargo, toda dirección de correo-e proporcionada permanece visible en las vistas de formato de imagen de la petición y otros formularios. Para abordar la cuestión de manera más completa, el Anexo I también incluye las modificaciones que se propone introducir en la Regla 94 para permitir que se preparen vistas “censuradas” de los formularios XML, que excluyan del acceso público las direcciones de correo-e. Los solicitantes y las oficinas nacionales, en cualquier función que desempeñen, seguirían teniendo acceso a los datos completos a través de versiones XML de los formularios, así como a otras fuentes de datos y vistas privadas de datos, que pueden visualizarse a través de herramientas como ePCT.

11. La nueva Regla 94.4.e) propuesta está redactada en términos generales, permitiendo otras excepciones al acceso público a los datos personales que también prevean las Instrucciones Administrativas -un paso posterior probable sería ocultar las direcciones de los inventores durante la fase internacional. En el documento PCT/WG/17/8 se exponen otras consideraciones relativas a la protección de los datos personales.

12. En el Anexo II figura una posible primera aplicación de la Regla 94.4.e) propuesta. La Instrucción 116 propuesta permite suprimir las direcciones de correo-e incluidas en formularios y datos XML. Las oficinas receptoras y las Administraciones internacionales tardarán un tiempo en actualizar sus hojas de estilo y, eventualmente, otros aspectos de sus sistemas para que dejen de generar imágenes de direcciones de correo-e. En consecuencia, el borrador de la Instrucción 116 está redactado actualmente como opción, y no como requisito, para excluir la disponibilidad pública de la dirección de correo-e. Sin embargo, se espera que todas las oficinas trabajen en el sentido de limitar el acceso y que esa disposición pueda reforzarse en el futuro. Los requisitos de divulgación para las oficinas designadas y elegidas, en virtud de las Reglas 94.2*bis* y 94.3, siguen estando regidos por la legislación nacional, únicamente con sujeción a las obligaciones existentes en virtud del Artículo 30.2)a).

13. La exclusión de la información personal facilitada en papel o en formatos electrónicos de imagen o texto no estructurado exigiría un importante esfuerzo manual para crear versiones censuradas de los documentos. En consecuencia, no se propone ofrecer ninguna posibilidad de solicitar que las direcciones de correo-e facilitadas de esa manera queden excluidas de la disponibilidad, según lo previsto en la Regla 94.4.e). Sin embargo, esto no impediría al solicitante pedir la exclusión de esos elementos, caso por caso, en virtud de la actual Regla 94.1.e), que se propone que pase a ser la Regla 94.4.a).

OTROS ASUNTOS

14. Los asuntos mencionados más arriba son los que actualmente se tratan como prioritarios para la mejora del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas. Sin embargo, es bienvenida cualquier opinión acerca de si debería darse prioridad también a otros ámbitos.

15. *Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios acerca de:*

- i) las propuestas de modificación de los artículos 4, 45bis y 94, según se indica en el Anexo I del presente documento; y*
- ii) otras prioridades en cuanto a medidas jurídicas de apoyo a la tramitación electrónica de las solicitudes internacionales.*

[Sigue el Anexo I]

PROYECTO DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

| | |
|--|---|
| Regla 4 Petitorio (contenido) | 2 |
| 4.1 a 4.17 [<i>Sin cambios</i>] | 2 |
| 4.4 <i>Nombres y direcciones</i> | 2 |
| 4.5 4.19 [<i>Sin cambios</i>] | 2 |
| Regla 45bis Búsquedas internacionales suplementarias | 3 |
| 45bis.1 <i>Petición de búsqueda suplementaria</i> | 3 |
| 45bis.2 a 45bis.9 [<i>Sin cambios</i>] | 3 |
| Rule 94 Acceso a expedientes | 4 |
| 94.1 <i>Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional</i> | 4 |
| 94.1bis <i>Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora</i> | 5 |
| 94.1ter <i>Acceso al expediente en poder de la Administración encargada de la búsqueda internacional</i> | 5 |
| 94.2 <i>Acceso al expediente en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional</i> | 6 |
| 94.2bis y 94.3 [<i>Sin cambios</i>] | 7 |
| <u>94.4 <i>Excepciones al acceso al expediente</i></u> | 7 |

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

Regla 4 Petitorio (contenido)

4.1 a 4.3 *[Sin cambios]*

4.4 *Nombres y direcciones*

a) [Sin cambios] Las personas naturales deberán ser mencionadas por sus apellidos y nombres, precediendo los apellidos a los nombres.

b) [Sin cambios] Las personas jurídicas deberán ser mencionadas por sus denominaciones oficiales completas.

c) Las direcciones deberán indicarse conforme a los requisitos habituales para una rápida distribución postal a la dirección indicada y, en todo caso, deberán comprender todas las unidades administrativas pertinentes, con inclusión del número de la casa, si lo hubiere. Cuando la legislación nacional de un Estado designado no exija la indicación del número de la casa, el hecho de no indicar dicho número no tendrá efectos en ese Estado. ~~Para facilitar la rápida comunicación con el solicitante, se recomienda indicar la dirección de teleimpresor, así como los números de teléfono y de telecopiador o las informaciones correspondientes para otros medios de comunicación análogos del solicitante o, si procede, del mandatario o del representante común.~~ Deberá proporcionarse una dirección de correo-e y un número de teléfono del solicitante o, si procede, del mandatario o del representante común. Podrá proporcionarse un número de telefacsímil o los datos correspondientes a otro medio de comunicación.

d) [Sin cambios] Solo se podrá indicar una dirección para cada solicitante, inventor o mandatario, pero si no se ha nombrado mandatario para representar al solicitante o a todos los solicitantes si hay más de uno, el solicitante o, si hay varios solicitantes, el mandatario común, podrá indicar una dirección a la que deban enviarse las notificaciones, además de cualquier otra dirección mencionada en el petitorio.

4.5 a 4.19 *[Sin cambios]*

Regla 45bis
Búsquedas internacionales suplementarias

45bis.1 Petición de búsqueda suplementaria

a) [Sin cambios]

b) Una petición conforme a lo dispuesto en el párrafo a) (“petición de búsqueda suplementaria”) deberá presentarse a la Oficina Internacional y en ella se indicará:

i) el nombre y dirección del solicitante y del mandatario (si lo hubiere), el título de la invención, la fecha de presentación internacional y el número de la solicitud internacional; [se aplicará mutatis mutandis la Regla 4.4:](#)

ii) la Administración encargada de la búsqueda internacional a la que se solicita que efectúe la búsqueda internacional suplementaria (“Administración designada para la búsqueda suplementaria”); y

iii) cuando la solicitud internacional se haya presentado en un idioma que no sea aceptado por esa Administración, si cualquier traducción proporcionada a la Oficina receptora en virtud de la Regla 12.3 o 12.4 deberá servir de base a la búsqueda internacional suplementaria.

c) a e) [Sin cambios]

45bis.2 a 45bis.9 [Sin cambios]

Regla 94

Acceso a expedientes

94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional

a) A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Oficina Internacional suministrará copias de cualquier documento contenido en su expediente, contra reembolso del coste del servicio.

b) A petición de cualquier persona, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del Artículo 38 y de ~~los párrafos d) a g)~~ [la Regla 94.4](#), la Oficina Internacional entregará copias de cualquier documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

c) A petición de una Oficina elegida, pero no antes de la emisión del informe de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional entregará en nombre de esa Oficina copias en virtud del párrafo b) de cualquier documento que le haya transmitido la Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud de la Regla 71.1a) o b). La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones relativas a cualquier petición de ese tipo.

~~d) La Oficina Internacional bloqueará el acceso a toda información contenida en su expediente que haya sido omitida de la publicación en virtud de la Regla 48.2.1) y a todo documento contenido en su expediente relativo a una petición cursada en virtud de dicha Regla.~~

~~e) Previa petición fundamentada del solicitante, la Oficina Internacional bloqueará el acceso a toda información contenida en su expediente y a todo documento contenido en su expediente en relación con esa petición, si comprueba:~~

~~i) que manifiestamente no cumple el propósito de informar al público acerca de la solicitud internacional;~~

~~ii) que el acceso público a dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona; y~~

~~iii) que no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información.~~

~~La Regla 26.4 se aplicará, *mutatis mutandis*, al procedimiento utilizado por el solicitante para presentar la información objeto de una petición realizada en virtud de lo dispuesto en el presente párrafo.~~

~~f) Si la Oficina Internacional ha omitido información para que no esté a disposición pública, conforme a los párrafos d) o e), y dicha información también está contenida en el expediente de la solicitud internacional en poder de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, la Oficina Internacional lo notificará lo antes posible a dicha Oficina o Administración.~~

~~g) La Oficina Internacional bloqueará el acceso a todo documento contenido en sus expedientes que haya sido elaborado exclusivamente para su uso interno.~~

94.1 bis Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora

a) [Sin cambios] A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Oficina receptora dará acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

b) [Sin cambios] La Oficina receptora podrá, a petición de todo interesado, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del párrafo c), dar acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

c) La Oficina receptora bloqueará el acceso previsto en el párrafo b) a toda información respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado que ha sido omitida de la publicación de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.I) o a la que no quiera darse acceso público en virtud de lo dispuesto en los párrafos ~~d) o e) de la Regla 94.1 b) o e) de la~~ [Regla 94.4](#).

94.1 ter Acceso al expediente en poder de la Administración encargada de la búsqueda internacional

a) [Sin cambios] A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Administración encargada de la búsqueda internacional dará acceso a todo documento

contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

b) [Sin cambios] La Administración encargada de la búsqueda internacional podrá, a petición de todo interesado, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del párrafo c), dar acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

c) La Administración encargada de la búsqueda internacional bloqueará el acceso previsto en el párrafo b) a toda información respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado que ha sido omitida de la publicación de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.I) o a la que no quiera darse acceso público en virtud de lo dispuesto en la Regla ~~94.1.d) o e)~~ [94.4.b\) o e\)](#).

d) [Sin cambios] Los párrafos a) a c) se aplicarán *mutatis mutandis* a la Administración designada para la búsqueda suplementaria.

94.2 Acceso al expediente en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional

a) [Sin cambios] A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Administración encargada del examen preliminar internacional dará acceso a cualquier documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

b) [Sin cambios] A petición de cualquier Oficina elegida, pero no antes de la elaboración del informe de examen preliminar internacional y sin perjuicio del párrafo c), la Administración encargada del examen preliminar internacional dará acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

c) La Administración encargada del examen preliminar internacional bloqueará el acceso previsto en el párrafo b) a toda información respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado que ha sido omitida de la publicación de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.I) o a la que no quiera darse acceso público en virtud de lo dispuesto en la Regla ~~94.1.d) o e)~~ [94.4.b\) o e\)](#).

94.2bis y 94.3 [Sin cambios]

94.4 Excepciones al acceso al expediente

a) [Desplazado desde la Regla 94.1.d)] La Oficina Internacional bloqueará el acceso a toda información contenida en su expediente que haya sido omitida de la publicación en virtud de la Regla 48.2.1) y a todo documento contenido en su expediente relativo a una petición cursada en virtud de dicha Regla.

b) [Desplazado desde la Regla 94.1.e)] Previa petición fundamentada del solicitante, la Oficina Internacional bloqueará el acceso a toda información contenida en su expediente y a todo documento contenido en su expediente en relación con esa petición, si comprueba:

i) que manifiestamente no cumple el propósito de informar al público acerca de la solicitud internacional;

ii) que el acceso público a dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona; y

iii) que no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información.

La Regla 26.4 se aplicará, *mutatis mutandis*, al procedimiento utilizado por el solicitante para presentar la información objeto de una petición cursada en virtud de lo dispuesto en el presente párrafo.

c) [Desplazado desde la Regla 94.1.f) con modificaciones consiguientes en las referencias a los párrafos] Si la Oficina Internacional ha omitido información para que no esté a disposición pública, conforme a los párrafos a) o b), y dicha información también está contenida en el expediente de la solicitud internacional en poder de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, la Oficina Internacional lo notificará lo antes posible a dicha Oficina o Administración.

d) [Desplazado desde la Regla 94.1.g)] La Oficina Internacional bloqueará el acceso a todo documento contenido en sus expedientes que haya sido elaborado exclusivamente para su uso interno.

e) Las Instrucciones Administrativas pueden permitir la exclusión del acceso público de los datos personales asociados a la solicitud internacional, a excepción de los siguientes:

i) el nombre del solicitante, el inventor y, eventualmente, los mandatarios;

ii) al menos una dirección que permita contactar al solicitante o el mandatario; y

iii) las indicaciones relativas a la nacionalidad y la residencia del solicitante.

[Sigue el Anexo II]

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

Instrucción 116
Protección de los datos personales

Cuando la Oficina Internacional, la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, cualquier Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional reciban o preparen formularios o datos en formato XML, las Oficinas o Administraciones de que se trate o la Oficina Internacional podrán presentar una vista de ese formulario o esos datos, excluyendo las direcciones de correo-e, y no poner el XML a disposición del público.

[Fin del Anexo II y del documento]