

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

**Octava reunión**  
**Ginebra, 26 a 29 de mayo de 2015**

### **INFORME**

*aprobado por el Grupo de Trabajo*

1. El Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes celebró su octava reunión en Ginebra, del 26 al 29 de mayo de 2015.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes miembros del Grupo de Trabajo:
  - i) los siguientes Estados miembros de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT): Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América,, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania (64);
  - ii) las siguientes organizaciones intergubernamentales: Instituto Nórdico de Patentes (NPI), Oficina Europea de Patentes (OEP) (2).
3. Estuvieron representadas en calidad de observador las organizaciones intergubernamentales siguientes: Centro del Sur, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (4).
4. Estuvieron representadas en calidad de observador las organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes: *Asian Patent Attorneys Association (APAA)*, *European Law Students' Association (ELSA International)*, Federación Internacional de Abogados de

Propiedad Industrial (FICPI), *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI), Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD), *Patent Information Users Group* (PIUG) (7).

5. Estuvieron representadas en calidad de observador las organizaciones nacionales no gubernamentales siguientes: *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI), *Associação Brasileira da Propriedade Intelectual* (ABPI), *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) (5).

6. La lista de participantes figura en el Anexo VII.

## APERTURA DE LA REUNIÓN

7. El Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes. El Sr. Claus Matthes (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del Grupo de Trabajo.

8. El Director General manifestó que las reuniones del Grupo de Trabajo han resultado ser extremadamente productivas y excepcionalmente importantes para la OMPI. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) constituye un ejemplo de éxito en materia de cooperación internacional. Que este éxito se prolongue dependerá, sin embargo, de que dicha cooperación, en cuyo marco el Grupo de Trabajo pone los medios para llevar adelante la labor del PCT en un entorno internacional en constante evolución, tenga continuidad. A modo de ejemplo del excelente desempeño del Sistema del PCT, el número de solicitudes internacionales de patente registró una tasa de crecimiento del 4,1% en 2014, ascendiendo su total a unas 215.000. Se presentaron solicitudes internacionales en 124 países, lo que constituye un resultado extremadamente positivo y alentador. Asimismo, el número de solicitantes, de casi 50.000, experimentó un incremento de más del 8% con respecto a 2013. El solicitante principal en 2014 fue Huawei Technologies, de China, con casi 3.500 solicitudes PCT publicadas. En cuanto a los países de origen de los solicitantes, los Estados Unidos de América se han mantenido en cabeza con casi 61.500 solicitudes internacionales, con el Japón, con más de 42.000 solicitudes, en segundo lugar, y con China, que se apuntó un incremento superior al 10% por duodécimo año consecutivo, en tercero, con más de 25.000. El éxito del Sistema del PCT también ha quedado patente en la cifra récord de entradas en la fase nacional, que crecieron un 4,3%. Todos estos resultados demuestran el éxito del Sistema del PCT como elemento central del sistema internacional de patentes. Con todo, se precisa mover a la cooperación en el seno del Grupo de Trabajo al objeto de hacer frente a los desafíos que se le plantean al sistema, con miras a hacer éste aún más atractivo y sostener el paso en la economía mundial.

9. El Director General destacó dos de los desafíos a los que enfrenta el Sistema del PCT. El primero se refiere al problema de la fluctuación de los tipos de cambio. La historia reciente ha demostrado la incidencia que el aumento del valor del franco suizo tiene sobre los ingresos de la OMPI, un 75% de los cuales procede de las tasas del Sistema del PCT. El actual mecanismo de ajuste de las tasas por el efecto de la fluctuación de los tipos de cambio exige cambiar los importes equivalentes cuando el tipo de cambio entre dos divisas registra oscilaciones superiores al 5% durante un período de un mes. Se trata de un proceso lento, tardando los nuevos importes entre cuatro y seis meses en concretarse. Añadió que una de las propuestas que se presenta en la presente reunión del Grupo de Trabajo aboga por que la Oficina Internacional conserve el valor real de la tasa de presentación mediante un mecanismo de cobertura del riesgo cambiario, señalando que tal proceder no guardaría relación con el recurso a fondos especulativos de cobertura. La propuesta de cobertura de la tasa de presentación internacional conformaría la primera de dos etapas, siendo la segunda la cobertura de la tasa de búsqueda. No obstante, esta segunda etapa presenta mayor complejidad y requiere un examen más detenido antes de que pueda pasarse a formular una propuesta. El segundo desafío se refiere a la transparencia del sistema internacional de

patentes. Los datos sobre la situación jurídica de las patentes constituyen una gran fuente de información de carácter económico. Si bien se reconoce la carga que ello impone a las Oficinas designadas, proporcionar datos sobre la entrada en la fase nacional es extremadamente importante para el sistema internacional de patentes y ponerlo en práctica relativamente sencillo. Ello brindará una base más sólida para evaluar el funcionamiento del Sistema del PCT y proporcionará también a los solicitantes y a otras partes interesadas una visión de conjunto mejorada de los acontecimientos que tienen lugar en el sistema internacional de patentes. Por consiguiente, el Director General animó al Grupo de Trabajo a hacer frente a estos dos desafíos con visión de futuro.

### **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES**

10. El Grupo de Trabajo eligió por unanimidad al Sr. Victor Portelli (Australia) como Presidente de la reunión. No hubo candidaturas a Vicepresidente.

### **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

11. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto revisado de orden del día propuesto en el documento PCT/WG/8/1 Rev. 2.

### **DECLARACIONES DE APERTURA**

12. La Delegación de Singapur informó al Grupo de Trabajo de los avances que ha realizado la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) para comenzar a desempeñar la función de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, tras el nombramiento efectuado por la Asamblea del PCT en su cuadragésimo octavo período de sesiones en septiembre de 2014. En noviembre de 2014 la IPOS obtuvo la certificación ISO 9001:2008 para sus procedimientos de búsqueda y examen de patentes y actualmente cuenta con más de 100 examinadores de patente. Además, se han establecido procedimientos para ejecutar la labor de búsqueda internacional y examen preliminar internacional, y los examinadores han recibido formación para desempeñar su nueva función. La IPOS tiene previsto comenzar a funcionar en tanto que Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional el 1 de septiembre de 2015.

### **REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: INFORME DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN**

13. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/2.

14. La Secretaría presentó el documento, que informa sobre la vigésima segunda sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT y la quinta reunión informal del Subgrupo encargado de la Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT. En cuanto a las actividades del Subgrupo encargado de la Calidad, el enfoque sigue centrado en la aplicación de medidas relativas a prácticas orientadas a mejorar la calidad y utilidad para solicitantes y Oficinas de los resultados de la tramitación internacional en el marco del PCT. En cuanto a las medidas que pueden contribuir a un mayor conocimiento por parte de otras Oficinas de los resultados de esa labor, se han hecho avances en los debates sobre un conjunto mínimo de información a incluir en las estrategias de búsqueda que se pondrá a disposición del público. El Subgrupo trató también el uso de cláusulas normalizadas en opiniones escritas e informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad, que facilitarán a Oficinas y solicitantes la comprensión de estos informes, así como su traducción. Bajo el encabezamiento "Medidas de mejora de la calidad", el Subgrupo debatió la manera de mejorar la orientación que se proporciona a los examinadores a propósito de la unidad de la invención. También siguió debatiéndose en torno al establecimiento de mecanismos formales para que las Oficinas designadas formulen observaciones sobre los resultados de la tramitación producidos por las Administraciones internacionales. Una meta a largo plazo de la labor que lleva a cabo el Subgrupo consiste en establecer parámetros de calidad para medir ésta y, dentro de lo posible, la utilidad para Oficinas y solicitantes. En este ámbito, el Subgrupo acordó que la Oficina Internacional siga elaborando informes anuales sobre las características

de los informes de búsqueda internacional; los informes correspondientes a años anteriores están disponibles en el sitio web de la OMPI y la Secretaría animó al Grupo de Trabajo, particularmente a la comunidad de usuarios, a estudiarlos. No obstante, es importante señalar que el objetivo de esos informes no es medir la calidad a partir de dichas características, sino determinar lo que se puede aprender de ellas a los fines de contribuir a orientar nuevas tareas que mejoren la calidad, ya sea a nivel interno en una Administración o a nivel colectivo, entre todas las Administraciones. En un plano más general, prosiguieron los debates en torno al objetivo general de establecer un marco para la evaluación de la calidad en el PCT que permita elaborar parámetros comprensivos de un amplio conjunto de procesos, no solo en las Administraciones internacionales, sino también en las Oficinas receptoras, la Oficina Internacional y las Oficinas designadas y elegidas. Atendiendo a la interacción entre estas entidades, quizás sea posible apreciar de qué manera podrán mejorarse los procesos. En esta etapa inicial, ha habido acuerdo en concentrar los esfuerzos, en un primer paso, en desarrollar un pequeño número de parámetros a partir de los datos de los que dispone la Oficina Internacional, en lugar de ponerse a recopilar nuevos datos que retrasarían aún más el ejercicio. A este respecto, el enfoque se centrará inicialmente en los parámetros establecidos en atención al respeto de los plazos de determinados procesos. Por último, en la Reunión de las Administraciones Internacionales se aprobó la continuación del mandato del Subgrupo encargado de la Calidad y la convocación de una reunión física en paralelo a la siguiente Reunión, que tendrá lugar en la primavera de 2016.

15. El Grupo de Trabajo tomó nota del informe de la vigésima segunda sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, basado en el Resumen de la Presidencia de esa sesión que figura en el documento PCT/MIA/22/22 y que consta en el Anexo del documento PCT/WG/8/2.

## **ESTADÍSTICAS DEL PCT**

16. El Grupo de Trabajo tomó nota de una ponencia presentada por la Oficina Internacional sobre las estadísticas más recientes del PCT.<sup>1</sup>

17. La Secretaría, en respuesta a una sugerencia de la Delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) para que se expongan indicadores del respeto de los plazos de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que muestren la cantidad de solicitudes internacionales que se publican al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional, reconoció que en la Reunión de las Administraciones Internacionales se acordó incluir ese tipo de indicador en la Reseña Anual del PCT. Añadió que lamentablemente, no figurará en la edición de 2015 de la publicación, pero sí en el futuro.

## **SERVICIOS EN LÍNEA DEL PCT**

18. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/20.

19. La Secretaría explicó que en el documento se exponen algunas novedades recientes relacionadas con los servicios en línea del PCT que alberga la Oficina Internacional y las prioridades identificadas de cara a la labor futura que se emprenderá el próximo año. Entre las principales novedades figuran los servicios basados en navegadores de Internet que ofrecen el sistema de presentación electrónica de solicitudes PCT (ePCT) y el servicio eSearchCopy. Mientras que antes la automatización se circunscribía principalmente a las Oficinas más grandes, ahora todas las Oficinas pueden ofrecer servicios electrónicos seguros y gozar de las ventajas que ofrece la comunicación por vía electrónica con la Oficina Internacional y otras Oficinas. Desde el 16 de abril de 2015, el sistema ePCT está disponible en los diez idiomas de publicación, tanto para los solicitantes como para las Oficinas. Asimismo, ofrece servicios de

---

<sup>1</sup> En la dirección del sitio web de la OMPI [http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_code=pct/wg/8](http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_code=pct/wg/8) puede consultarse un ejemplar de la ponencia presentada.

presentación en línea en 17 Oficinas receptoras, estando previsto que varias más empiecen a incorporar este tipo de presentación en los próximos meses. En más de la mitad de esas Oficinas el sistema se ha instalado en forma de un nuevo nivel de servicio que se presta a los solicitantes a un costo próximo a cero, empleando servidores alojados en la Oficina Internacional y adaptados a las necesidades locales. Los solicitantes han dispensado una buena acogida a los servicios de presentación electrónica del ePCT, que se han convertido en el método de presentación de solicitudes más utilizado en la mayoría de esas Oficinas. La presentación electrónica de solicitudes por medio del ePCT ofrece varias ventajas con respecto a la presentación electrónica tradicional. Los datos de referencia y las normas de validación están siempre actualizados y detectan un conjunto de problemas más amplio. Asimismo, los borradores pueden revisarse empleando una función de visualización previa, que permite reducir el número de campos que precisará ser corregido en las Oficinas receptoras. En total, 52 Oficinas tienen acceso a los servicios del navegador ePCT. Muchas de ellas que anteriormente carecían de comunicación electrónica con la Oficina Internacional emplean ahora el ePCT para todas sus comunicaciones con ella. A 27 Oficinas, en sus respectivas calidades de Oficinas receptoras o de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, les es posible cargar documentos posteriores a la presentación de la solicitud a través del ePCT, los cuales se entregan a la Oficina a través de la interfaz del navegador o en lotes haciendo uso del protocolo seguro de transferencia de ficheros, según se prefiera.

20. La Secretaría prosiguió la exposición proporcionando datos acerca del sistema eSearchCopy, que se halla en funcionamiento para un reducido número de pares de Oficinas receptoras y Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. eSearchCopy permite generar la copia para la búsqueda a partir del ejemplar original y que la Oficina Internacional la envíe automáticamente en nombre de la Oficina receptora a la Administración encargada de la búsqueda internacional una vez abonadas las tasas correspondientes. Ello ofrece, por tanto, la posibilidad de reducir los costos y los retrasos en la transmisión y de que la importación de datos a cargo de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, especialmente las facultadas para actuar en el caso de las solicitudes internacionales presentadas en numerosas otras Oficinas receptoras, resulte más asequible y uniforme. Aunque el número de solicitudes que se envían a través de eSearchCopy continúa siendo pequeño, la gama de Oficinas que hacen uso del servicio demuestra que los procesos principales funcionan bien, tanto para la entrega de lotes a través del sistema de intercambio electrónico de datos del PCT (PCT-EDI) como individualmente mediante la interfaz del navegador ePCT. Resta por realizar una evaluación más detenida, en especial del proyecto piloto que se sigue en la OEP, la cual ejerce como Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de 105 Oficinas receptoras de todo el mundo. Aunque para reducir al mínimo el riesgo de retrasos en la transmisión posterior de las copias para la búsqueda será preciso introducir, en determinados casos, ligeras mejoras, las previsiones iniciales apuntan a que este servicio puede resultar útil a un gran número de Oficinas, reduciendo los costos y mejorando las prestaciones que se ofrecen a los solicitantes.

21. La Secretaría concluyó declarando que se cuenta con infraestructura para mejorar considerablemente la eficiencia de la tramitación en la fase internacional y ofrecer mejores resultados a los solicitantes, a las Oficinas y a los terceros que utilizan los resultados del conjunto de estos procesos. La Oficina Internacional seguirá afinando los servicios centralizados disponibles y estudiando cuestiones como la tramitación en texto completo del cuerpo de la solicitud, el pago centralizado de las tasas y los problemas que plantean las traducciones automáticas. No obstante, a juicio de la Oficina Internacional, la máxima prioridad para el año que viene debería ser el uso colectivo de los servicios disponibles por las Oficinas receptoras, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional y la Oficina Internacional a fin de que el ePCT logre desplegar todo su potencial en beneficio de usuarios de todo el mundo y, en particular, de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional facultadas para actuar respecto de solicitudes presentadas en numerosas otras Oficinas receptoras de todo el mundo y, por tanto, para dar

servicio a los solicitantes en un amplio espacio geográfico. Ello requerirá un aumento del número de Oficinas receptoras capaces de recibir solicitudes internacionales preparadas y presentadas a través del ePCT, así como que haya nuevas Oficinas receptoras y Administraciones internacionales que acepten documentos posteriores a la presentación cargados por el solicitante mediante el ePCT. Asimismo, las Oficinas receptoras y las Administraciones internacionales necesitan transmitir a la Oficina Internacional otros tipos de documentos para ponerlos a disposición de los solicitantes a través del ePCT, específicamente documentos importantes como los requerimientos de pago de tasas adicionales, que por correo ordinario pueden tardar hasta dos semanas en llegar al solicitante. También deberá contarse con más pares de Oficinas que utilicen el servicio eSearchCopy. Además, sería aconsejable avanzar hacia un intercambio de datos utilizables directamente y no así de formatos basados en imágenes, especialmente en el caso de los informes de búsqueda y la información importante relativa a la situación, como el hecho de haber recibido la copia para la búsqueda. Por último, existen posibilidades de señalar las oportunidades de mejorar la eficiencia o utilidad de todo el Sistema del PCT haciendo posible las interacciones casi en tiempo real entre las Oficinas o entre los solicitantes y las Oficinas por medio de los servicios de Internet. Por consiguiente, la Secretaría instó a las Oficinas a colaborar con la Oficina Internacional para que el ePCT ofrezca mejores resultados a los solicitantes, a terceros y a otras Oficinas.

22. La Delegación de Australia se congratuló de la constante evolución del ePCT. Como usuario del sistema, IP Australia aprecia un considerable valor en los progresos que podrían llegar a materializarse. Tanto IP Australia como sus solicitantes están particularmente interesados en que las tasas puedan pagarse desde el comienzo a través del sistema ePCT. La Delegación añadió que, con la introducción de la presentación electrónica de solicitudes por medio del e-PCT, IP Australia cuenta al menos con un cauce de presentación compatible con las disposiciones del Anexo F de las Instrucciones Administrativas, lo que, en consecuencia, permitirá proceder a la retirada de su última notificación de incompatibilidad pendiente.

23. La Delegación de los Estados Unidos de América respaldó las prioridades que se establecen en el documento y anunció que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) tiene previsto participar en la labor. En lo que a prioridades concretas se refiere, la Delegación señaló que apoya sin reservas que las Oficinas proporcionen documentos a la Oficina Internacional para que se pongan a disposición de los solicitantes a través del ePCT, eSearchCopy y otras interacciones casi en tiempo real a través de servicios de Internet. Sin embargo, el sistema de presentación electrónica de la USPTO sólo es capaz de admitir y tramitar en su modo EFS-web la misma información que se prepara utilizando el sistema de patentes PCT-SAFE de presentación electrónica de solicitudes (PCT-SAFE), por lo que no está en condiciones de aceptar solicitudes completas creadas en el ePCT. Con respecto a que las Oficinas receptoras y las Administraciones internacionales acepten documentos posteriores a la presentación de la solicitud cargados por el solicitante mediante el ePCT, un solicitante no podrá presentar esos documentos en la USPTO usando el ePCT, si bien ello podría volverse posible en un futuro próximo si se logran superar algunos obstáculos. Uno de ellos guarda relación con el almacenamiento en un ordenador situado fuera de los Estados Unidos de América de información sobre la tramitación realizada antes de la publicación; otro es el fundamento jurídico en virtud del cual la Oficina Internacional puede, en nombre de la USPTO en tanto que Oficina receptora, asignar una fecha de recepción a esos documentos. Dijo que aguarda con interés poder colaborar con la Oficina Internacional en estas cuestiones.

24. La Delegación de Chile expresó su satisfacción con el sistema ePCT y su deseo de participar junto con la Oficina Internacional en futuras mejoras. La Delegación señaló que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI) empezó a admitir solicitudes a través del ePCT en enero de 2015 y que en este momento una tercera parte de las solicitudes se presenta por vía electrónica. El desarrollo del proyecto eSearchCopy reviste especial interés de cara a facilitar la entrega de la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

25. La Delegación del Japón dijo que valora positivamente la mejora registrada de las funciones del ePCT y el desarrollo previsto del sistema, y añadió que la JPO ya está haciendo uso del servicio eSearchCopy. No obstante, dijo que considera necesario que se aclaren determinadas cuestiones jurídicas y se aborden los desafíos que plantean los sistemas de T.I. antes de que la JPO pueda admitir el ePCT como método de presentación de solicitudes internacionales. A este respecto, la Delegación solicitó a la Oficina Internacional que proporcione información sobre dos puntos: en primer lugar, las especificaciones técnicas para que las Oficinas receptoras creen sus propios servicios con los que admitir las solicitudes presentadas a través del ePCT y, en segundo lugar, los métodos para enviar a los solicitantes certificados electrónicos a través de servidores alojados en las Oficinas receptoras.

26. La Delegación de la OEP respaldó el desarrollo de los servicios del ePCT tanto para Oficinas como para solicitantes, señalando cuatro principios que considera importantes para que el sistema tenga éxito. Primero, el ePCT debe mejorar su eficiencia como sistema transparente del que se espera registre mejoras en lo tocante a la puntualidad. Segundo, el ePCT ha de ser compatible con los sistemas de T.I. de otras Oficinas. Tercero, el ePCT deberá contar con unos sólidos fundamentos jurídicos, teniendo en cuenta el marco jurídico vigente. Y, por último, el ePCT habrá de estar orientado a la actividad empresarial y resultar fácil de usar. El ePCT atesora un gran potencial de mejora. Una vez puesta en práctica la presentación electrónica de solicitudes internacionales a través del ePCT, para la OEP reviste especial interés la posibilidad de que los solicitantes carguen documentos posteriores a la presentación de la solicitud, lo que está estudiando junto con la Oficina Internacional en el marco de su plan interno de trabajo en materia de T.I. En cuanto al proyecto eSearchCopy, la OEP ha firmado asimismo un memorándum de entendimiento con la Oficina Internacional para colaborar en la puesta en marcha de un sistema con el lanzamiento de un proyecto piloto de un año de duración a partir del 1 de julio de 2015 en el que tomarán parte siete Oficinas receptoras. Tras el proyecto piloto, la OEP espera poder ampliar el servicio a un número mucho mayor de Oficinas receptoras. En cuanto a intercambiar datos utilizables directamente en lugar de formatos basados en imágenes, la Delegación señaló que la OEP ha continuado mejorando la calidad de los datos que ya se encuentran en formato digital, especialmente la de los informes de búsqueda, y que la Oficina, en el marco de su plan de trabajo en materia de T.I., tiene previsto digitalizar todos los procesos. La Delegación también se declaró particularmente interesada en los esfuerzos desplegados por otras Oficinas para que los datos puedan buscarse y traducirse automáticamente con mayor facilidad. En el marco de la Cooperación Pentilateral, uno de los próximos proyectos del Equipo Técnico de Global Dossier se refiere a la digitalización completa de todos los documentos del procedimiento de patentamiento. La OEP ha intercambiado documentos, siempre que ha sido posible, en forma masiva, y pronto iniciará conversaciones con la Oficina Internacional y otras Oficinas sobre cuánta más automatización, empleando sistemas de transmisión automática entre máquinas, puede lograrse cuando los servicios de Internet ya están comunicados con los sistemas de la OEP. En consecuencia, la Delegación señaló que espera con interés un mayor desarrollo de las interacciones casi en tiempo real por medio de los servicios de Internet para potenciar las iniciativas dirigidas a una digitalización completa.

27. La Delegación de Israel se congratuló del desarrollo de servicios en línea en el marco del PCT y de la mejora de un sistema que presta un servicio eficaz y eficiente a los solicitantes y las Oficinas que utilizan una interfaz de Internet. La Oficina Israelí de Patentes (ILPO) tomó parte en las pruebas de eSearchCopy, y el 1 de octubre de 2014 comenzó a utilizar el servicio, ya activo, recibiendo a través de eSearchCopy copias para la búsqueda en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de solicitudes presentadas ante la USPTO en tanto que Oficina receptora. Habida cuenta de las ventajas que ofrece, la Delegación dijo que espera que el servicio eSearchCopy pueda instaurarse para otros pares de Oficinas receptoras y Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Con respecto a la presentación electrónica de solicitudes a través del ePCT, a consecuencia de la retirada progresiva del programa PCT-EASY a partir del 1 de julio de 2015, la ILPO ha lanzado un proyecto conjuntamente con la Oficina Internacional a fin de garantizar que los solicitantes

dispongan en todo momento del *software* necesario para presentar solicitudes internacionales ante la ILPO, proyecto que esperan culminar avanzado 2015. Dado que al cargar a través del ePCT una memoria descriptiva en un servidor alojado en una ubicación remota se incumpliría la legislación israelí en materia de seguridad nacional, la Oficina Internacional ha propuesto un mecanismo para crear un paquete bibliográfico de presentación electrónica que no contenga la memoria descriptiva para su carga en el sitio en línea de la ILPO disponible al efecto, lo cual obligará al solicitante a cargar ese paquete más el documento de la memoria siempre que utilice el servidor de carga para presentaciones electrónicas de la ILPO. Por último, con respecto a los datos mensurables, la ILPO se ha declarado a favor de adoptar formatos de texto completo y legibles mediante máquina como alternativa al pdf, al tiempo que interesada en intercambiar datos en formato XML y dispuesta a transmitir muestras de prueba a la Oficina Internacional para su examen. Por ejemplo, podrían exportarse informes con hipervínculos activos que permitan a los solicitantes desplazarse hasta los documentos citados. La Delegación planteó, asimismo, que la Oficina Internacional investigue las opciones disponibles para transmitir peticiones en formato XML a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

28. La Delegación de Francia informó de que los servicios en línea del PCT han recibido comentarios positivos de los usuarios. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial está a favor de las propuestas generales que figuran en el documento y se esfuerza por propiciar un mayor recurso a los servicios que ofrece el ePCT. La Delegación añadió que acoge favorablemente el lanzamiento del proyecto piloto de eSearchCopy entre la OEP y un conjunto seleccionado de Oficinas receptoras para las que la primera actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y que espera que constituya un éxito que permita a otras Oficinas receptoras incorporarse al sistema eSearchCopy.

29. La Secretaría respondió a los interrogantes planteados por las delegaciones. En cuanto a las cuestiones jurídicas, señaló que el sistema ePCT está pensado para operar de manera efectiva con los sistemas técnicos existentes en las Oficinas y con las limitaciones jurídicas hasta donde quepa determinar éstas. Por lo que respecta al tiempo de recepción de un documento que se halle en un servidor alojado en la Oficina Internacional, los servidores se ajustan a la hora local de la Oficina receptora. Por ejemplo, una solicitud internacional presentada en IP Australia por medio de un servidor remoto situado en Ginebra registrará la hora de Canberra a la que se recibió la solicitud. Asimismo, todo solicitante puede verificar la hora en la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Oficina Internacional antes de cargar un documento. Respecto de las cuestiones de seguridad nacional, la Oficina Internacional está dispuesta a trabajar de manera bilateral con las Oficinas que alberguen este tipo de inquietudes. En lo que atañe a las especificaciones técnicas requeridas para las presentaciones electrónicas a través del ePCT que ha planteado la Delegación del Japón, la Secretaría señaló que son las mismas que se observan para la recepción de solicitudes a través del sistema PCT-SAFE, señalando que en este último se suscitan las mismas inquietudes; a menos que las solicitudes de otros clientes se encuentren expresamente bloqueadas, un servidor capaz de recibir una solicitud de PCT-SAFE debiera poder recibir solicitudes del ePCT, puesto que el formato de lo que se envía y los protocolos de transmisión son exactamente los mismos. En respuesta a la segunda pregunta planteada por la Delegación del Japón acerca de las firmas electrónicas, son varias las cuestiones que se plantean como, por ejemplo, el modo en que un solicitante puede colocar la firma de una cadena de texto en un determinado documento, la manera de firmar digitalmente los paquetes y los certificados digitales que se emplean para verificar el inicio de las sesiones de usuario en el sistema. El ePCT puede admitir algunos de los certificados digitales de otras Oficinas y la Oficina Internacional está trabajando para que el sistema resulte más fácil de usar y al tiempo salvaguardar plenamente la seguridad buscando una alternativa a los certificados digitales más fácil de utilizar pero igualmente segura. Asimismo, la Oficina Internacional se congratula de conocer las inquietudes concretas de las Oficinas en lo referente a la necesidad de garantizar la seguridad en la presentación de solicitudes y la firma de formularios por vía electrónica.



30. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) planteó la cuestión de la protección por derecho de autor de la literatura distinta de la de patentes y el equilibrio que ha de encontrarse entre la visualización de un documento citado y los intereses del titular del derecho de autor, especialmente cuando no se dispone de acceso a bases de datos de bibliotecas internacionales. En los Estados Unidos de América, este equilibrio se arbitra en el sistema *Patent Application Information Retrieval* (PAIR). En la aplicación *Private PAIR* de ese sistema, a la que sólo puede acceder el profesional a cargo de la solicitud de patente considerada, se da acceso a documentos escaneados en formato pdf. Sin embargo, tras la publicación, el público no puede acceder en el PAIR a documentos vinculados de literatura distinta de la de patentes.

31. La Secretaría, en respuesta a la pregunta planteada por el Representante de la AIPLA, recordó al Grupo de Trabajo la obligación de que, en virtud del artículo 20.3), la Administración encargada de la búsqueda internacional tiene que proporcionar copias de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional a petición de la Oficina designada o del solicitante. Para cumplir esta obligación, el esquema habitual consiste en que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional envíen al solicitante copias en papel. Sin embargo, las Oficinas designadas frecuentemente consideran que hacer las solicitudes individualmente no justifica el esfuerzo, así que buscan los documentos en sus propias colecciones o piden al solicitante que proporcione una copia. La Oficina Internacional ya cuenta entre sus servicios con la tramitación en el sistema ePCT de copias de documentos citados, aunque actualmente dichas copias se suelen usar únicamente en relación con documentos cargados con observaciones de terceros, en lugar de hacerlo con documentos citados en informes de búsqueda internacional. Al proporcionar servicios a los solicitantes y a las Oficinas designadas según lo dispuesto en el artículo 20.3), los documentos que recibe la Oficina Internacional de literatura distinta de la de patentes se ponen a disposición de los solicitantes y las Oficinas designadas con carácter confidencial pero, a fin de respetar el derecho de autor, no se hacen públicos en PATENTSCOPE. Por tanto, la distribución de esos documentos se limita a Oficinas en las que la puesta a disposición de documentos encuentre probablemente acomodo en una exención legal establecida con fines de tramitación o en una excepción por uso leal. A todo tercero que desee visualizar el documento se le instará a ponerse en contacto con el editor o a hacerse con un ejemplar en una biblioteca.

32. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/8/20.

### **ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE LA “ESTIMACIÓN DE LA ELASTICIDAD DE LAS TASAS DEL PCT”**

33. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/11.

34. El Economista Jefe de la OMPI explicó que el documento complementa el estudio estimativo de la elasticidad de las tasas del PCT que fue presentado en la séptima reunión del Grupo de Trabajo (documento PCT/WG/7/6), ofreciendo un examen de los efectos de posibles reducciones de tasas para las universidades de países desarrollados y en desarrollo, tal como pidió el Grupo de Trabajo (véase el párrafo 23 del Resumen de la Presidencia de la reunión, documento PCT/WG/7/29, y el párrafo 68 del informe de la reunión, documento PCT/WG/7/30). En términos económicos, elasticidad es el término que se utiliza para describir el grado de sensibilidad de una variable a los cambios que se producen en otra variable. En el contexto específico del sistema de patentes, mediante la elasticidad de la tasa se mide el grado de sensibilidad de los solicitantes ante los cambios producidos en la tasa de solicitud. En el PCT, un valor elevado de la elasticidad de la tasa supondrá que un cambio pequeño en la tasa provocará una gran diferencia en el volumen de solicitudes internacionales, mientras que un valor reducido de la elasticidad de la tasa o una demanda inelástica significarán que un cambio grande en la tasa afectará poco al número de solicitudes presentadas. En el estudio que se presentó en la séptima reunión del Grupo de Trabajo se desprendía de los cálculos que la tasa de presentación internacional era en gran medida inelástica; un aumento de la tasa del 10% daría lugar a una disminución del 0,278% en el volumen total de presentación de solicitudes.

Asimismo, el estudio planteaba que los precios influían en mayor medida en el volumen de presentación de solicitudes de las universidades y las instituciones públicas de investigación que en el del solicitante medio. En el estudio complementario se han empleado los mismos datos y el mismo modelo, estudiándose de qué manera la variación histórica de las tasas en moneda local, debida a variaciones de los tipos de cambio, afecta a la propensión del solicitante a usar el PCT o la vía de París, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, la tasa de desempleo, si el país de origen del solicitante es un Estado miembro del PCT, el tamaño de la familia de patentes y el campo de la tecnología de la solicitud de patente. Para determinar si el solicitante procede de un país en desarrollo o desarrollado, el criterio utilizado fue el de si una persona física del país tendría derecho a una reducción de la tasa de presentación internacional.

35. El Economista Jefe expuso a continuación los resultados del estudio complementario. Señaló que el estudio corrobora que las variaciones de las tasas influyen en mayor medida en las solicitudes de las universidades e instituciones públicas de investigación que en las del solicitante medio. Esto sería así particularmente en el caso de las solicitudes de universidades de países en desarrollo, que son tres veces más sensibles a las variaciones de las tasas que las solicitudes procedentes de países desarrollados, si bien conforman una muestra de tamaño muy inferior. Aunque esta diferencia no se observa en el caso de las instituciones públicas de investigación, en el conjunto de datos figuran relativamente pocas instituciones públicas de investigación de países en desarrollo, y no está claro que se haya identificado correctamente a todas ellas. Centrándose en los datos de las universidades, el Economista Jefe señaló que la elasticidad implícita de las tasas en el caso de los solicitantes de universidades de países en desarrollo es cuatro veces mayor que la de los solicitantes de universidades de países desarrollados, que a su vez es dos veces mayor que la elasticidad de las tasas de otros solicitantes. Utilizando estas estimaciones de la elasticidad para analizar la incidencia de las posibles reducciones de tasas para universidades de países en desarrollo y desarrollados sobre los volúmenes de presentación de solicitudes y los ingresos por tasas, una reducción de tasas del 50% habría dado lugar a la presentación de 139 solicitudes más de universidades de países en desarrollo, con una pérdida de más de un millón de francos suizos, lo que supone alrededor del 0,36% del total de los ingresos por tasas del PCT. Para las universidades de países desarrollados, en vista del tamaño mucho mayor de la muestra, el número de solicitudes presentadas adicionalmente que propiciaría una reducción de tasas del 50% sería superior al que se daría lugar en el caso de las universidades de países en desarrollo, aunque menor en términos relativos. Sin embargo, hecho reseñable, la incidencia sobre los ingresos de una reducción de tasas sería considerablemente mayor; una reducción de tasas del 50% para las universidades de países desarrollados ocasionaría una pérdida de ingresos de más de siete millones de francos suizos, cerca del 2,5% de los ingresos del PCT. El documento incluye simulaciones parecidas para posibles descuentos en las tasas del 10% y el 20%. En conjunto, las universidades son más sensibles a los precios que el solicitante medio a la hora de presentar solicitudes PCT, característica que sería aún más pronunciada en el caso de las universidades de países en desarrollo. Sin embargo, el volumen de presentación de solicitudes adicionales propiciado por una reducción de tasas sería relativamente pequeño en comparación con el volumen total de presentación de solicitudes y, si el descuento en las tasas se aplicase a universidades de países desarrollados, la OMPI experimentaría una considerable pérdida de ingresos en concepto de tasas del PCT.

36. La Delegación del Japón, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, subrayó que la sostenibilidad financiera y la neutralidad de los ingresos debe ser un requisito previo para la introducción de cambios en las tasas. Desde esta perspectiva, la conclusión del estudio complementario de que el número de presentaciones adicionales que las reducciones de tasas propiciarían seguiría siendo relativamente pequeño y que las reducciones de tasas para las universidades tendrían una notable repercusión en los ingresos no apunta a que las citadas reducciones de tasas deban aplicarse. La Delegación se declaró abierta a debatir propuestas que puedan hacer el Sistema del PCT más accesible a posibles usuarios de universidades e instituciones públicas de investigación con el requisito previo de la sostenibilidad financiera. Si

bien el estudio indica que las reducciones de tasas para las universidades de países en desarrollo resultan más eficaces en función de los costos a la hora de propiciar presentaciones adicionales que las correspondientes reducciones para las universidades de países desarrollados, la Delegación dijo que, en su opinión, el aspecto del desarrollo se había tenido en cuenta de manera transversal cuando los Estados miembros acordaron, en 2014, los criterios revisados para las reducciones de tasas en el caso de los solicitantes de países en desarrollo.

37. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que sería aconsejable elevar el número de solicitudes internacionales que presentan las universidades e instituciones públicas de investigación, dado que este tipo de solicitantes se halla infrarrepresentado en cuanto a la presentación de solicitudes PCT, e hizo mención de la conclusión que figura en el estudio de que las universidades presentan una elasticidad de las tasas superior a la de otros solicitantes. En consecuencia, la Delegación dijo que apoya una reducción de la tasa de presentación internacional para todas las universidades e instituciones públicas de investigación, siempre que ello no dé pie a una subida de la tasa de presentación internacional para otros solicitantes. Con todo, los solicitantes de determinados países en desarrollo puedan ya acogerse a reducciones de las tasas del PCT, lo que, a juicio de la Delegación, constituye un enfoque más apropiado para elevar el número de solicitudes que se presentan adicionalmente en esos países que establecer diferencias entre las universidades en función de su ubicación. Por tanto, la Delegación expresó su desacuerdo con una reducción de las tasas del PCT para universidades situadas en unos países pero no en otros.

38. La Delegación de China expresó la opinión de que el estudio demuestra que las reducciones de tasas para universidades de países en desarrollo son eficaces en función de los costos a la hora de propiciar la presentación de solicitudes adicionales. Sobre la base del estudio, la Delegación señaló que espera que la Tabla de tasas del PCT pueda modificarse a fin de contemplar reducciones de tasas para las universidades e instituciones públicas de investigación de países en desarrollo con vistas a facilitar a los usuarios de esos países el acceso al Sistema del PCT.

39. La Delegación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) se declaró a favor de introducir reducciones de tasas para las universidades e instituciones públicas de investigación de países tanto en desarrollo como desarrollados. La OAPI ha llevado a cabo un estudio parecido en el que se compara las actividades de patentamiento e investigación de universidades, centros de investigación y personas físicas. Según ese estudio, las universidades y centros de investigación se volcarían más en la actividad investigadora, si bien su implicación en cuanto a la presentación de solicitudes de patente sería menor que en el caso de las personas físicas, que se benefician de reducciones de tasas. En consecuencia, la OAPI ha decidido en fechas recientes reducir las tasas que aplica a las universidades y a determinados centros de investigación.

40. La Delegación del Brasil abogó por que se introduzcan en primer lugar reducciones de tasas para las universidades e instituciones públicas de investigación de países en desarrollo y dejar para un momento ulterior la posibilidad de aplicar esas reducciones de tasas a esos mismos grupos de solicitantes de países desarrollados. Asimismo, pidió al Economista Jefe que explique qué efectos tendría circunscribir las reducciones a los países en desarrollo. Concretamente, dado que la elasticidad de las tasas es mayor en el caso de las universidades de países en desarrollo, la Delegación preguntó si las reducciones podrían incrementar los volúmenes de solicitudes presentadas por esos solicitantes hasta un nivel que tenga un efecto pequeño o hasta positivo en los ingresos por tasas del PCT.

41. El Economista Jefe, en respuesta a la pregunta planteada por la Delegación del Brasil, subrayó que el estudio indica que cualquier tipo de reducción de tasas ocasionará una reducción de los ingresos en concepto de tasas del PCT. Sin embargo, no siempre sucede así cuando el volumen de presentación de solicitudes es extremadamente sensible a los precios,

circunstancia que hará que una reducción de tasas desencadene, por pequeña que sea, una afluencia de presentaciones de solicitudes considerablemente superior, registrándose así un incremento de los ingresos. No obstante, todos los estudios académicos sobre la elasticidad de las tasas de patente arrojan unas estimaciones que distan mucho de cualquier nivel de elasticidad de las tasas al cual las mencionadas reducciones podrían tener un efecto positivo en los ingresos en tal concepto. Además, el descenso menos pronunciado de los ingresos por tasas que resulta de circunscribir las reducciones a las universidades e instituciones públicas de investigación de países en desarrollo obedece principalmente a que esos solicitantes presentan muchas menos solicitudes en comparación con las de los países desarrollados, más que a la mayor elasticidad de las tasas en el caso de las universidades de países en desarrollo.

42. La Delegación del Ecuador declaró haber asistido a una reducción del número de solicitudes presentadas por universidades, instituciones públicas de investigación, pequeñas y medianas empresas (pymes) e investigadores independientes. Dado el objetivo que se tiene de potenciar la investigación y el desarrollo que propician estas instituciones y personas, la Delegación se declaró a favor de la propuesta de la Delegación del Brasil, pese a la reducción de los ingresos por tasas del PCT que ello acarrearía.

43. La Delegación de México informó al Grupo de Trabajo de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en un esfuerzo por estimular la actividad innovadora y el desarrollo del país, ofrece descuentos a universidades e instituciones públicas de investigación susceptibles de obrar efectos positivos en la economía. Por tanto, la Delegación se declaró a favor de aplicar como primera medida un descuento para las solicitudes PCT presentadas por universidades e instituciones públicas de investigación de países en desarrollo, señalando que el porcentaje de participación de esos solicitantes es menor que el de los solicitantes personas físicas que, en tanto que nacionales o residentes de un país en desarrollo, pueden beneficiarse de un descuento en las tasas.

44. La Delegación de Chile expresó su apoyo a la propuesta de la Delegación del Brasil de introducir reducciones de las tasas del PCT para universidades e instituciones públicas de investigación de países en desarrollo.

45. La Delegación de la República Islámica del Irán respaldó la propuesta de la Delegación del Brasil de introducir reducciones de las tasas del PCT para universidades e instituciones públicas de investigación de países en desarrollo.

46. La Delegación de la República Dominicana se sumó a la propuesta de la Delegación del Brasil de introducir reducciones de las tasas del PCT para universidades e instituciones públicas de investigación de países en desarrollo.

47. La Delegación de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) se manifestó a favor de aplicar reducciones de las tasas del PCT a universidades e instituciones públicas de investigación de países en desarrollo.

48. La Delegación de España respaldó la propuesta de la Delegación del Brasil de reducir las tasas del PCT a las universidades. Señaló que en España se aplica una tasa reducida a las universidades y una exención cuando el centro universitario es público. El porcentaje de participación de las solicitudes de patente que se reciben de estos solicitantes ha aumentado del 5% al 15%, lo que indica que dichas reducciones de tasas tienen un efecto positivo en forma de un aumento del número de solicitudes.

49. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) respaldó la postura de ofrecer reducciones de tasas a todas las universidades sin diferenciar entre las situadas en países desarrollados y en países en desarrollo, añadiendo que la clasificación de un país como país en desarrollo puede variar con el tiempo.

50. Al resumir los debates, el Presidente declaró que si bien varias delegaciones son partidarias de reducir las tasas del PCT en el caso de las universidades e instituciones públicas de investigación, se han manifestado diferentes opiniones sobre si dichas reducciones deberían aplicarse a todos los tipos de solicitantes o únicamente a los procedentes de países en desarrollo. En cualquier caso, sin un aumento importante del número de solicitudes presentadas, la reducción daría lugar a una pérdida de ingresos para la OMPI. Por lo tanto, la cuestión tiene que considerarse de manera global, teniendo en cuenta igualmente el problema de la compensación de las pérdidas. El Presidente invitó a los Estados miembros a presentar propuestas en este sentido para que sean examinadas en una futura reunión del Grupo de Trabajo.

51. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/8/11.

### **INGRESOS POR TASAS DEL PCT: POSIBLES MEDIDAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A LOS MOVIMIENTOS DE LOS TIPOS DE CAMBIO**

52. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/15.

53. La Secretaría recordó a los presentes que la Oficina Internacional ha consultado a las partes interesadas del PCT por medio de la Circular C. PCT 1440, con fecha 19 de enero de 2015 (reproducida en el Anexo I del documento), acerca de posibles medidas para reducir el riesgo de exposición de los ingresos por tasas del PCT a las fluctuaciones de los tipos de cambio. En torno al momento en que se distribuyó esa circular, se produjo una abrupta subida del franco suizo frente a muchas de las principales divisas del mundo, que repercutió de manera significativa en el total de ingresos de la OMPI en los meses posteriores a dicha subida. Ello subrayó la necesidad de mitigar el riesgo de exposición de los ingresos por tasas del PCT a los movimientos de los tipos de cambio con el fin de dotar de mayor previsibilidad al proceso presupuestario y reforzar así la estabilidad financiera no solo del PCT, sino del conjunto de la Organización. La necesidad de reducir la citada exposición se hace más patente en el gráfico que se reproduce bajo el párrafo 18 del documento, que contiene datos actualizados de 2006 a 2014 de la incidencia que las fluctuaciones de los tipos de cambio tienen sobre los ingresos en concepto de tasas de presentación internacional y de tramitación. La incidencia de los tipos de cambio sobre estas dos tasas ha ocasionado una merma de ingresos durante ocho de los nueve últimos años de más de 32 millones de francos suizos a lo largo de ese período.

54. La Secretaría prosiguió la exposición explicando las medidas que se propusieron en la circular C. PCT 1440 para reducir el riesgo de exposición de los ingresos por tasas a los tipos de cambio y las respuestas a cada propuesta de la circular. Una de dichas propuestas, concretamente añadir un pequeño margen porcentual a los importes equivalentes de la tasa de presentación internacional y de las tasas de búsqueda, gozó de escaso apoyo en las respuestas a la circular. La Oficina Internacional dejó, por tanto, de contemplar esta posibilidad. Una segunda propuesta, concretamente permitir a los solicitantes pagar la tasa de presentación internacional en francos suizos y la tasa de búsqueda en la moneda fijada por la Administración encargada de la búsqueda internacional en vez de la moneda prescrita por la Oficina receptora, tampoco contó con gran apoyo. En consecuencia, también esta propuesta dejó de contemplarse. No obstante, la Secretaría aclaró que nunca hubo intención de obligar a las Oficinas receptoras a cobrar la tasa de presentación internacional únicamente en francos suizos y la tasa de búsqueda únicamente en la moneda fijada por la Administración encargada de la búsqueda internacional. La idea era más bien animar a las Oficinas receptoras a estudiar la posibilidad de ofrecer esa opción a los solicitantes, si era posible conforme a la legislación y la práctica nacional. Ciertamente, muchas Oficinas receptoras ya han dado a los solicitantes la posibilidad de pagar la tasa de presentación internacional en francos suizos. En la circular también se trató la idea, relacionada, de desarrollar soluciones para permitir a los solicitantes utilizar, en el momento de la presentación, el sistema ePCT-Filing y pagar la tasa de presentación internacional directamente a la Oficina Internacional y la tasa de búsqueda directamente a la Administración encargada de la búsqueda internacional, con independencia

de la Oficina receptora ante la que se presente la solicitud. Esta idea concitó un apoyo muy mayoritario en las respuestas a la circular. Por consiguiente, la Oficina Internacional investigará más en profundidad mecanismos apropiados para dar la posibilidad de efectuar estos pagos mediante el sistema ePCT a la Oficina Internacional en nombre de las Oficinas receptoras participantes, con miras a presentar una propuesta más detallada en una circular del PCT.

55. La Secretaría prosiguió la explicación presentando las dos propuestas principales expuestas en la Circular C. PCT 1440. En primer lugar, señaló que la propuesta de introducir una estructura de compensación para todas las transacciones económicas entre las Oficinas receptoras, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y la Oficina Internacional, ha concitado en principio un amplio apoyo. La Oficina Internacional desarrollará por tanto más a fondo la propuesta, teniendo en cuenta las respuestas recibidas a la circular, a los fines de presentar una propuesta más detallada que el Grupo de Trabajo pueda examinar en su próxima reunión. La segunda propuesta consiste en comenzar a aplicar una cobertura del riesgo cambiario de los ingresos por tasas de presentación internacional en las transacciones que se realizan en las principales monedas en que se reciben ingresos por tasas de presentación del PCT, a saber, el euro, el yen japonés y el dólar de los EE.UU. Ello llevaría aparejada la celebración de contratos de seguro de cambio sobre dichas divisas y el empleo de un tipo a plazo ponderado medio para calcular los importes equivalentes, en lugar del tipo al contado, como se hace actualmente. En el documento se abordan varias de las cuestiones que se plantearon en las respuestas a la circular, de manera destacada las divisas que se propone sean objeto de cobertura, la celebración de contratos a plazo sobre divisas, el cálculo del tipo a plazo ponderado medio, la fiabilidad de las previsiones de los flujos de divisas, los costos y riesgos de la cobertura y el modo en que se llevará a cabo la fijación de los nuevos importes equivalentes por un período de 12 meses. En el Anexo II del documento se incluye también una propuesta concreta de modificación de las directrices relativas al establecimiento de los importes equivalentes al objeto de que estipulen el establecimiento de una cobertura del riesgo cambiario para las tres divisas aludidas. Por último, en el documento se abordan las preguntas planteadas en las respuestas a la circular acerca de la incidencia que sobre la política de inversión de la OMPI tendrá la cobertura de las tasas de presentación internacional. En cuanto a la cobertura de los riesgos resultantes de que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional soliciten ser reembolsadas por la Oficina Internacional conforme a la Regla 16.1.e) por las pérdidas de ingresos por tasas de búsqueda, habrá de perseverarse antes de que pueda presentarse una propuesta concreta. Concretamente, se precisará contar con previsiones más fiables de los flujos de divisas por tasas de búsqueda, abordar los factores que vienen a complicar las cosas, como las solicitudes de reembolso o de ajuste de las tasas de búsqueda que a lo largo del año y a intervalos irregulares hacen las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, así como contemplar en cualquier propuesta de cobertura de las tasas de búsqueda una estructura de compensación de algún tipo. Por consiguiente, la Oficina Internacional llevará a cabo una simulación de “prueba de concepto” de la posible cobertura de los riesgos resultantes de que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional soliciten ser reembolsadas por la Oficina Internacional conforme a la Regla 16.1.e). La Secretaría concluyó señalando que, para que en 2016 comience a aplicarse la cobertura de los ingresos por tasas de presentación internacional, la Asamblea del PCT tendrá que aprobar, en su siguiente período de sesiones previsto para octubre de 2015, la propuesta de modificación de las directrices relativas al establecimiento de importes equivalentes.

56. La Delegación del Japón acogió favorablemente la propuesta de iniciar una cobertura de la tasa de presentación internacional, dado que el establecimiento de los importes equivalentes para un período fijo reportará ventajas a los solicitantes en términos de previsibilidad, estabilidad financiera a la Oficina Internacional y mejoras de eficiencia en las operaciones de las Administraciones internacionales. Con todo, la Delegación dijo que considera necesario que se ponderen las ventajas y desventajas de la introducción del sistema de cobertura cambiaría propuesto, tomando para ello en consideración los costos de las coberturas, según

se indican en los párrafos 33 y 34 del documento. A este respecto, la Delegación pidió a la Oficina Internacional que le aclare tres puntos. En primer lugar, la Delegación solicitó más información sobre la fecha en que entrará en vigor la cobertura si es aprobada por la Asamblea en 2015. En segundo lugar, la Delegación pidió garantías de que el nuevo método de fijación de los importes equivalentes no afectará a las operaciones de las Oficinas receptoras y que la JPO dispondrá de tiempo suficiente para informar a los usuarios entre el momento en que se establezca el nuevo importe equivalente de la tasa de presentación internacional y el momento de su implementación. En tercer lugar, la Delegación pidió que los métodos de cálculo del tipo a plazo ponderado medio figuren más claramente especificados en las directrices de la Asamblea. Además, la Delegación solicitó a la Oficina Internacional que, a modo de ejemplo, proporcione los importes equivalentes en yenes japoneses al tipo a plazo ponderado medio correspondiente a 2015. Con respecto a la introducción de la estructura de compensación propuesta, la Delegación dijo que habrían de considerarse los procedimientos contables de los Estados miembros, particularmente en lo que atañe al saldo límite de cuentas por cobrar que activaría la presentación al cobro. Por ejemplo, con arreglo a la legislación contable del Japón, han de seguirse determinados procedimientos en relación con la compensación de ingresos y gastos.

57. La Secretaría, en respuesta a las preguntas planteadas por la Delegación del Japón, aclaró que, vista la importancia y urgencia que hay de dotar de estabilidad a los ingresos del PCT, la intención es que las nuevas directrices relativas al establecimiento de los importes equivalentes entren en vigor, si es posible, el 1 de enero de 2016. Si bien se utilizará un tipo a plazo ponderado medio en lugar de un tipo al contado para establecer los importes equivalentes, ello no afectará a las operaciones de las Oficinas receptoras. Además, regirá el mismo calendario que establecen las directrices actuales, de manera que la modificación anual de los importes equivalentes entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente. En consecuencia, los nuevos importes equivalentes se fijarán el primer lunes de octubre, lo que dejará unos dos meses para informar a los solicitantes. La única excepción al régimen anterior se produciría el primer año, cuando los importes equivalentes deberán fijarse más avanzado octubre, dado que dichos importes equivalentes solo podrán ser fijados una vez que la Asamblea del PCT, prevista del 5 al 14 de octubre de 2015, haya adoptado formalmente las directrices modificadas. En cuanto al método de cálculo del tipo a plazo ponderado medio, en el documento se ofrecen ejemplos con dólares de los EE.UU. según los cuales el importe equivalente de la tasa de presentación internacional sería 6 dólares de los EE.UU. más utilizando el tipo a plazo ponderado medio en lugar del tipo al contado, una diferencia inferior al 1%. La Secretaría también dispone de ejemplos del importe equivalente de la tasa de presentación internacional en euros y en yenes japoneses. En relación con esta última divisa, tomando un tipo al contado con fecha de 13 de mayo de 2015 e hipotéticos contratos a plazo por importe de 10 millones de francos suizos al término de junio, septiembre y diciembre de 2015, la tasa de presentación internacional al tipo a plazo ponderado medio arroja un resultado de 1.725 yenes, por 1.719 yenes si se emplea el tipo al contado. La Secretaría se declaró dispuesta a facilitar ejemplos más detallados. En resumen, la Oficina Internacional avanzará el flujo de divisas correspondiente a cada mes civil en las tres divisas objeto de cobertura y suscribirá un contrato a plazo para cada divisa y mes, lo que elevará a 36 el número de contratos a plazo, siendo el tipo a plazo ponderado medio la media ponderada de los 12 contratos a plazo para cada divisa considerada. Asimismo, la Secretaría se declaró dispuesta a incluir otra información en las directrices a fin de que en ellas se explique más detalladamente la forma en que se calculará el tipo a plazo ponderado medio, si bien señaló que en las directrices actualmente vigentes tampoco se especifica el criterio por el que se rige la utilización de los tipos de cambio publicados en el sitio web [www.xe.com](http://www.xe.com) para calcular el tipo al contado. Una solución alternativa a la de incluir en las directrices el método de cálculo del tipo a plazo ponderado medio podría consistir en que la Asamblea acuerde una serie de pautas al respecto, junto con las directrices que se proponen modificar.

58. La Delegación de la OEP afirmó que respalda la solución de la cobertura, ya que, en su opinión, poder contar con un importe equivalente de la tasa de presentación internacional para un año reportará a las Oficinas receptoras y los solicitantes importantes ventajas, sobre todo en cuanto a eficacia y previsibilidad. La Delegación preguntó si sería posible examinar cualquier revisión que se haga del proyecto de directrices del Anexo II antes de que se someta a la Asamblea, e instó asimismo a la Oficina Internacional a que proporcione los importes equivalentes que entrarán en vigor en enero de 2016 en la fecha más temprana posible de octubre a fin de que las Oficinas receptoras puedan introducir los nuevos importes en sus sistemas informáticos. Con respecto al mecanismo de compensación, la Delegación dijo que apoya totalmente la propuesta que figura en el documento. Añadió que durante el último año y medio la OEP ha participado en un programa piloto en cuyo marco la tasa de búsqueda que la USPTO percibe en calidad de Oficina receptora de una solicitud internacional respecto de la cual la OEP ha sido elegida como Administración encargada de la búsqueda internacional se transfiere a la Oficina Internacional en dólares de los EE.UU. Tras ello la Oficina Internacional envía el importe de la tasa de búsqueda a la OEP en euros. La Delegación dijo que aguarda con interés la posible ampliación a un mayor número de Oficinas de esta solución de compensación. Además, combinar esa solución con el servicio eSearchCopy al objeto de centralizar la transferencia tanto de la tasa de búsqueda como de la copia para la búsqueda reportaría a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional nuevas mejoras en términos de eficiencia.

59. La Secretaría, en respuesta a las preguntas planteadas por la Delegación de la OEP, informó al Grupo de Trabajo de que, en caso de que se precisara introducir nuevas modificaciones en las directrices, la intención es presentar una versión revisada de dichas directrices en el transcurso de la reunión. Con respecto al calendario para la entrada en vigor de los nuevos importes equivalentes, señaló que las fechas de la Asamblea de 2015 hacen que los importes equivalentes sólo puedan establecerse más avanzado octubre. No obstante, ello continuará dejando a las Oficinas dos meses para implementar los nuevos importes equivalentes de modo que entren en vigor el 1 de enero de 2016. También cabría, con carácter excepcional, no seguir el primer año el procedimiento habitual y, en caso necesario, aplicar los nuevos importes equivalentes el 1 de febrero, si bien la preferencia de la Oficina Internacional es mantener el período del año civil completo.

60. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que en principio apoya iniciar la cobertura mencionada y fijar el importe equivalente de la tasa de presentación internacional para un período de 12 meses, lo que aumentará la eficacia del sistema. La cobertura propuesta tendrá que establecerse con plena transparencia y todo costo adicional que el sistema genere no deberá hacerse recaer en sus usuarios, sino compensarse con una mayor eficacia operativa en la Oficina Internacional. Sin embargo, en lo relativo a la introducción de una estructura de compensación entre las Oficinas receptoras, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y la Oficina Internacional, la Delegación expresó preocupación por que ello pueda suponer una carga adicional de trabajo para las Oficinas receptoras, seguramente excesiva.

61. La Delegación de Israel se manifestó a favor de la propuesta de establecer los importes equivalentes de la tasa de presentación internacional una vez al año combinadamente con una solución de la cobertura. Ello debería redundar en beneficio de la mayoría de las partes interesadas, que se verán sometidas a modificaciones menos frecuentes de los importes equivalentes de la tasa de presentación internacional. Con respecto a la introducción de una estructura de compensación para la transferencia de las tasas, si bien la Delegación se posicionó a favor de la idea que subyace a la propuesta, es necesario que las Oficinas cuenten con tiempo suficiente para preparar sus sistemas de T.I. para recibir y transmitir conforme al mecanismo de compensación a fin de asegurar que las tasas se transfieren. La Delegación se mostró de acuerdo con la Delegación de la OEP en que el Sistema del PCT resultará más eficaz si la solución de la compensación se combina con el servicio eSearchCopy.



62. La Delegación de España se manifestó a favor de la modificación propuesta del método de cálculo al objeto de que los importes equivalentes para las transacciones en divisas se fijen una vez al año para un período de 12 meses. Asimismo, el sistema de compensación asegurará unos flujos de divisas estables que no variarán con las fluctuaciones de los tipos de cambio, ya que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional percibirán el importe íntegro de la tasa de búsqueda. La Delegación también se declaró favorable a la idea de añadir un pequeño margen porcentual a los importes equivalentes de la tasa de presentación internacional y de la tasa de búsqueda, y a que se fomente la práctica consistente en permitir que la tasa de presentación internacional se abone en francos suizos y la tasa de búsqueda en la moneda fijada por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

63. La Delegación de China manifestó que, si bien comprende los objetivos que se persiguen con el mecanismo de cobertura propuesto, confía en que las medidas se evalúen y basen en las tendencias a largo plazo de los tipos de cambio más que en sus fluctuaciones a corto plazo. También será importante tener en cuenta el efecto de esas medidas en los ingresos de las Oficinas y su incidencia sobre los usuarios del sistema. Además, la Delegación dijo que espera que pueda prepararse una información más experta y pormenorizada para las Oficinas, entre otra, la relativa al costo y a los riesgos asociados a las medidas propuestas, el tipo de estrategias de cobertura y el modo en que se fijarán los importes equivalentes. Respecto de la propuesta de fijación de los importes equivalentes, la Delegación dijo que le agrada que esta propuesta ya no se contemple. Añadió que a los solicitantes que presentan una solicitud internacional ante la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) tampoco les es posible abonar la tasa de presentación internacional en francos suizos.

64. La Secretaría, en respuesta a la petición de información más detallada acerca de los riesgos asociados a la cobertura, realizada por la Delegación de China, señaló que el instrumento financiero que se propone es un contrato a plazo, uno de los más sencillos de los que se dispone para cubrir el riesgo cambiario. Se suscribirá, sobre la base del influjo mensual previsto, un contrato a plazo para cada una de las tres divisas que se proponen sean objeto de cobertura. Como los importes variarán cada mes, el tipo a plazo ponderado medio será una media ponderada calculada mediante una hoja de cálculo, que la Oficina Internacional podría hacer pública.

65. La Delegación de Colombia se declaró a favor de que los importes equivalentes de la tasa de presentación internacional se establezcan para un período de tiempo fijo, con lo que se reducirá la inestabilidad y se facilitará el cobro de las tasas. No obstante, es importante examinar los instrumentos financieros de los que se dispone. En cuanto a una posible estructura de compensación, a juicio de la Delegación montar una plataforma general debería aumentar la eficacia de las transferencias de tasas y mejorar la gestión de esa tarea en la Oficina receptora. En lo tocante a añadir un margen porcentual a los importes equivalentes de la tasa de presentación internacional y de la tasa de búsqueda, la Delegación entiende que ello únicamente acarrearía mayores costos para el usuario sin aumentar la eficacia en las Oficinas. Por último, la Delegación dijo que, en su opinión, cobrar la tasa de presentación internacional en francos suizos y la tasa de búsqueda en la moneda fijada por la Administración encargada de la búsqueda internacional no constituye una obligación de las Oficinas receptoras, si bien el franco suizo no es una divisa de uso generalizado en América Latina. Con miras a aumentar la eficacia de las transferencias, la Administración encargada de la búsqueda internacional podría recurrir a un sistema electrónico para cobrar la tasa de búsqueda, con lo que las ventajas que se consigan gracias a una mayor eficacia podrán trasladarse al usuario.

66. La Delegación del Canadá afirmó que respalda el principio de que los importes equivalentes se fijen para un período de 12 meses combinadamente con una estrategia de cobertura y manifestó su deseo de recibir información sobre los ingresos por divisa recientemente contabilizados en el Sistema del PCT. La Delegación preguntó a la Secretaría si la propuesta de cobertura cumpliría con lo dispuesto en la Declaración de apetito de riesgo, según se recoge en el documento WO/PBC/22/17, del cual tomó nota el Comité del Programa y

Presupuesto (PBC) en su vigésima segunda sesión celebrada del 1 al 5 de septiembre de 2014.

67. La Secretaría, en respuesta a la petición realizada por la Delegación del Canadá, se ofreció a proporcionar información más detallada sobre los ingresos por tasas del PCT en las diferentes divisas en las que la Oficina Internacional recibe las tasas.

68. La Delegación de Francia dijo estar de acuerdo con que los importes equivalentes se fijen para un período de 12 meses combinadamente con una estrategia de cobertura, lo que supondrá mayor previsibilidad para el solicitante. Asimismo, la Delegación se declaró a favor de la introducción de una estructura de compensación y sugirió que dicha estructura podría aplicarse a otros servicios de la OMPI en los que se recaudan tasas, como los sistemas de Madrid o La Haya, si se demuestra efectiva para el Sistema del PCT.

69. La Delegación del Reino Unido expresó su apoyo a la adopción de un método de cálculo de los importes equivalentes a 12 meses vista y con la cobertura propuesta de las entradas de divisas de la tasa de presentación internacional. No obstante, la Delegación preguntó si existen limitaciones a la posibilidad de arrastrar los contratos a plazo a una fecha posterior, según se explica en el párrafo 34 del documento, y sobre el modo en que la Oficina Internacional deberá informar cuando se ejerza esta opción. Además, en aras de la transparencia, la Delegación solicitó a la Oficina Internacional que informe sobre las repercusiones que dicha cobertura tendrá en las finanzas de la OMPI.

70. La Secretaría, en respuesta a la pregunta planteada por la Delegación del Reino Unido sobre la posibilidad de arrastrar cualquier contrato a plazo a una fecha posterior, confirmó que no se han fijado límites a esa posibilidad de arrastre. Básicamente, ese arrastre exigiría la conclusión de un nuevo contrato a plazo que, teóricamente, podría renovarse una y otra vez. Además, la Secretaría confirmó que, de aplicarse este sistema, con gusto informará periódicamente a los Estados miembros acerca todo contrato a plazo que haya sido arrastrado y acerca de las repercusiones que pueda tener la cobertura del riesgo en las finanzas de la OMPI.

71. La Delegación de la Federación de Rusia se declaró a favor de cubrir las tasas y de introducir una estructura de compensación. Dado que la problemática asociada a los ingresos por tasas no se circunscribe exclusivamente al Sistema del PCT, sino que también atañe a los sistemas de Madrid y La Haya, la Delegación solicitó que el PBC someta asimismo a examen el mecanismo de aplicación de dichas medidas.

72. La Secretaría, en respuesta a las sugerencias presentadas por la Delegación de la Federación de Rusia, dijo que remitirá el documento al PBC para que ofrezca su punto de vista sobre la cuestión. Sin embargo, la decisión final sobre las propuesta de iniciar una cobertura pertenece a la Asamblea del PCT. En cuanto a extender las disposiciones en materia de cobertura y compensación a otros sistemas de P.I. administrados por la OMPI, como los sistemas de Madrid y La Haya, FTI Treasury contempló tal posibilidad en su examen. No obstante, en estos sistemas el riesgo de exposición a las fluctuaciones de los tipos de cambio es mucho menor puesto que la mayoría de las tasas se abonan en francos suizos.

73. La Delegación de México se declaró favorable a la propuesta de cubrir y establecer los importes equivalentes de la tasa de presentación internacional para un período fijo de 12 meses. No obstante, la Delegación dijo compartir la preocupación manifestada por la Delegación del Canadá sobre la Declaración de apetito de riesgo de la Organización.

74. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) observó que en el documento se explica la urgencia que hay de tomar medidas para reducir la exposición a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Añadió que fijar los importes equivalentes de la tasa de presentación a un año vista supondrá una ventaja para los

solicitantes, en particular para los abogados que gestionan un gran volumen de solicitudes. Asimismo, insistió en la necesidad de que haya una transparencia plena y pueda conocerse sin lugar a dudas el modo en que la Oficina Internacional ha comprado los contratos a plazo. Con respecto a los comentarios sobre las diferencias entre los tipos al contado y los tipos a plazo ponderado medio, en lugar de contemplar la cuestión como usuarios que han de soportar la comisión que se cobra con motivo de la compra de un contrato sobre divisas, podría verse como un mecanismo de reducción de pérdidas del que se beneficia el Sistema del PCT en su conjunto, y señaló que en última instancia será en los usuarios en quienes recaigan tanto los plusvalías como las minusvalías inherentes a estos diferenciales de cambio. Sobre este particular, el Representante animó a efectuar un mayor número de simulaciones de los movimientos de los tipos de cambio. Además, en aras de la transparencia, el Representante pidió contar con documentación más detallada sobre la forma en que se establecerá el tipo a plazo ponderado medio.

75. La Secretaría, en respuesta a los comentarios formulados acerca de la transparencia del proceso de fijación del tipo a plazo ponderado medio, se remitió a las alternativas que ha ofrecido en su respuesta a las preguntas planteadas por la Delegación del Japón (véase el párrafo 0, *supra*) y señaló que está dispuesta a abordar nuevamente este asunto, ya sea mediante la inclusión de nueva información en las directrices o previendo elementos adicionales en el marco del proceso de fijación anual del tipo a plazo ponderado medio.

76. La Secretaría, en respuesta a las preguntas planteadas por las Delegaciones del Canadá y México sobre la Declaración de apetito de riesgo, hizo hincapié en que el mayor riesgo que FTI Treasury ha encontrado en su examen radica en la actual ausencia de medidas para reducir la exposición a las fluctuaciones de los tipos de cambio. La Oficina Internacional presenta una posición por compensación muy limitada, aplicando por ejemplo las entradas en dólares de los EE.UU. a efectuar los pagos al fondo de pensiones de las Naciones Unidas, pero por lo demás la moneda se convierte a francos suizos sin ningún tipo de cobertura que pudiera aminorar los efectos de posibles modificaciones futuras del tipo de cambio.

77. El Presidente resumió las manifestaciones vertidas por las delegaciones en sus respectivas intervenciones. Declaró que la cobertura de la tasa de presentación internacional con el objetivo de reducir el riesgo para la OMPI de sufrir pérdidas de ingresos y la fijación de la tasa de presentación internacional para un período de 12 meses a fin de ofrecer mayor certidumbre a Oficinas receptoras, agentes y solicitantes, han contado con amplio apoyo. Dado el calendario de la Asamblea del PCT, podría haber dificultades para establecer los importes equivalentes de manera que entren en vigor el 1 de enero de 2016, y queda por decidir si su implementación habrá de retrasarse en el primer año. La introducción de una estructura de compensación, y la posibilidad de ampliarla a todas las Oficinas del Sistema del PCT, han concitado también un amplio apoyo, si bien parece que contemplar tal posibilidad en el marco de los sistemas de Madrid o La Haya carece de sentido, pues el grueso de sus tasas se percibe en francos suizos. No obstante, quedan por ultimar muchos detalles de carácter práctico, siendo fundamental que haya transparencia para que los Estados miembros comprendan, valoren y acepten el enfoque de cobertura propuesto para las tasas del PCT.

78. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de las directrices de la Asamblea del PCT relativas al establecimiento de los importes equivalentes de ciertas tasas, según se recoge en el Anexo II del documento PCT/WG/8/15, a fin de que se presenten a la Asamblea para que las examine en su próximo período de sesiones, en octubre de 2015, a reserva de los posibles cambios de redacción que efectúe la Secretaría o, alternativamente, que se presente a la Asamblea un proyecto de pautas acordadas en las que figuren los detalles del nuevo proceso de fijación de importes equivalentes en las divisas objeto de cobertura que se establecerán utilizando el tipo a plazo ponderado medio, para su adopción junto con las directrices propuestas para modificación.

## **COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PCT**

79. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/16.

80. La Secretaría recordó al Grupo de Trabajo que en la quinta reunión del Grupo de Trabajo se acordó que los informes sobre asistencia técnica deberían figurar como punto recurrente en las reuniones futuras del Grupo de Trabajo. Añadió que en las reuniones sexta y séptima del Grupo de Trabajo presentó informes sobre esta cuestión, que tuvieron una buena acogida. Al igual que con otros informes anteriores, el documento se ha dividido en dos partes. La primera parte cubre las actividades que inciden directamente en el uso del PCT por los países en desarrollo y que se llevan a cabo directamente por cuenta de esos países en el marco del PCT. La segunda parte abarca las actividades de asistencia técnica que van más allá de las actividades que tienen una incidencia directa en el uso del PCT por los países en desarrollo, y que desde 1978 se han acometido bajo la supervisión de otros órganos de la OMPI. En los Anexos del documento se facilita información sobre las actividades de asistencia técnica que tienen una incidencia directa en el uso del PCT por los países en desarrollo. Estas actividades se centran en ayudar a los países en desarrollo a hacer un mejor uso del Sistema del PCT, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada país, en especial el nivel de desarrollo de su sistema nacional de patentes, y su nivel de participación en sistemas regionales de patentes y en su sistema internacional. El Anexo I contiene una lista exhaustiva de todas las actividades de esa índole llevadas a cabo en 2014; el Anexo II contiene una lista de todas las actividades de esa índole llevadas a cabo en lo que va de 2015 o que está previsto que se acometan en lo que queda de año. En relación con las actividades de asistencia técnica que van más allá del uso del PCT por los países en desarrollo y que se llevan a cabo bajo la supervisión de otros órganos de la OMPI, en particular el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), en los párrafos 5 a 7 del documento se exponen ejemplos de ese tipo de actividades y proyectos. Concretamente en la base de datos de la OMPI de asistencia técnica en materia de propiedad intelectual, a la que se hace referencia en el documento, se presenta otra información general acerca de las actividades de asistencia técnica que la OMPI lleva a cabo en beneficio de los países en desarrollo.

81. La Secretaría prosiguió recordando a los presentes que el Grupo de Trabajo tiene pendiente la cuestión de examinar el funcionamiento del PCT en lo referente a la organización de actividades de asistencia técnica para los países en desarrollo. Señaló que el Grupo de Trabajo, en su quinta reunión, decidió esperar al resultado de los debates del CDIP sobre el Examen independiente de la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo (el "Examen independiente"; documento CDIP/8/INF/1) y documentos conexos antes de deliberar sobre la forma de proceder en lo que respecta a las partes de asistencia técnica que comportan las recomendaciones de la hoja de ruta del PCT. A este respecto, en el párrafo 9 del documento se facilita información actualizada sobre los debates que están teniendo lugar en el CDIP. Los debates continuarán en la próxima sesión del CDIP sobre la base de una versión actualizada de la respuesta de la Administración que consta en el documento CDIP/9/14, elaborado hace unos años, de una propuesta presentada por la Delegación de España y de toda otra propuesta que sometan los Estados miembros. La Secretaría propuso, en consecuencia, aguardar a que esta cuestión se debata en el CDIP antes de retomarla en el contexto del Grupo de Trabajo del PCT.

82. La Delegación del Japón, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, expresó su agradecimiento por la información pormenorizada que el documento ofrece sobre las actividades de asistencia técnica, que pone en evidencia que los programas de asistencia técnica relacionada con el PCT son un elemento esencial de otras actividades de asistencia técnica de la OMPI de mayor envergadura, destinadas a ampliar y fomentar el Sistema del PCT. A este respecto, la Delegación dijo que espera con interés los debates acerca de la formación de los examinadores, una vez concretada, a partir de las experiencias vividas por los expertos del PCT, la labor de coordinación e intercambio de información. Se declaró asimismo dispuesta a debatir cualesquiera puntos concretos de la asistencia técnica relacionada con el PCT que puedan plantearse en el marco de la labor que llevan a cabo los profesionales del

PCT. No obstante, la cuestión de la prestación de asistencia técnica debe considerarse en un contexto más amplio, teniendo en cuenta una serie de aspectos principales, comunes e interrelacionados. En ese contexto, la Delegación se refirió a los debates en curso que, a este respecto, se están manteniendo en el CDIP, el cual, en su sesión más reciente, ha dedicado más tiempo a los debates sobre las actividades de asistencia técnica. En ese sentido, dijo que sigue opinando que el Grupo de Trabajo debe esperar al resultado de los debates del CDIP sobre el Examen independiente de la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo (documento CDIP/8/INF/1) antes de que el Grupo de Trabajo inicie los debates sobre la asistencia técnica relacionada con el PCT.

83. La Delegación de México expresó su reconocimiento y gratitud por las actividades de asistencia técnica que la Oficina Internacional lleva a cabo junto con el IMPI. Añadió que en México esta asistencia ha beneficiado directamente a los usuarios del Sistema del PCT y facilitado la colaboración con otras Oficinas de P.I. de América Latina, con las que el IMPI ha tenido ocasión de intercambiar experiencias en el uso del Sistema del PCT.

84. La Delegación de China expresó su reconocimiento por la labor que la Oficina Internacional lleva a cabo en el campo de la asistencia técnica, añadiendo que espera que dicha labor pueda intensificarse en lo que atañe a facilitar el acceso a la tecnología, ámbito en el que declaró que China está dispuesta a hacer aportaciones positivas.

85. La Delegación del Ecuador se declaró complacida con las actividades de asistencia técnica de las que se ha beneficiado, por ejemplo en materia de recursos humanos y ayuda a los examinadores. Dijo también que la cooperación con las Oficinas es importante para los servicios en línea que se prestan a los usuarios del Sistema del PCT y también para la asistencia recíproca, coordinación y comunicación entre las Oficinas receptoras y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

86. La Delegación de los Estados Unidos de América hizo suya la declaración realizada por la Delegación del Japón en nombre del Grupo B y comentó que la lista de actividades de asistencia técnica relacionada con el PCT llevadas a cabo por la OMPI en 2014 y que se tiene previsto acometer en 2015 ofrece datos de utilidad para los Estados miembros. Dicha lista incluye numerosos ejemplos de actividades de asistencia técnica dirigida a países en desarrollo que inciden directamente en el uso que se hace del PCT en esos países, así como ejemplos de actividades de asistencia técnica relacionada con el PCT llevadas a cabo bajo la supervisión de otros órganos de la OMPI. Entre los ejemplos de esta última categoría se incluyen los proyectos “Apoyo y acceso para la utilización de las bases de datos especializadas”, “Creación de instrumentos de acceso a la información sobre patentes” y “Soluciones operativas para las Oficinas de P.I.”, proyectos todos ellos pensados para satisfacer las necesidades en materia de asistencia técnica de los Estados miembros, entre ellas las relacionadas con el PCT. La Delegación señaló que un gran número de las actividades que se enumeran en los Anexos del documento atañen al suministro de información concretamente relacionada con el PCT y la impartición a los funcionarios de las Oficinas de formación sobre el PCT, lo que pone en evidencia que los actuales órganos de la OMPI están abordando las necesidades que los Estados miembros tienen en relación con el PCT.

87. La Delegación de Chile encomió a la Oficina Internacional por su cooperación y asistencia en actividades relacionadas con el PCT, búsqueda internacional incluida, y aludió a la asistencia recientemente prestada en el ámbito de los procedimientos de gestión y mejora de la calidad que, a su juicio, revisten suma importancia para la mejora de los procedimientos del PCT en América Latina.

88. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/8/16.

## **FORMACIÓN DE EXAMINADORES**

89. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/7.

90. La Secretaría presentó el documento, en el que figuran propuestas para mejorar la coordinación entre Oficinas nacionales en lo referente a la formación de los examinadores, teniendo en cuenta lo relativo a una planificación eficaz a largo plazo, el intercambio de experiencias en cuanto a impartir una formación eficaz, y la adecuación de las necesidades formativas de los examinadores a la capacidad y los recursos de las Oficinas. La Secretaría indicó que una de las recomendaciones de la hoja de ruta del PCT, suscrita por el Grupo de Trabajo en 2010, hace referencia a la cuestión de la formación de los examinadores, con respecto a la cual se ha reconocido la necesidad y conveniencia de acciones colectivas por parte de la Oficina Internacional y los Estados miembros. En la reunión del Grupo de Trabajo del año pasado, la Oficina Internacional ofreció información actualizada de los debates mantenidos en la Reunión de las Administraciones Internacionales sobre la manera de mejorar las actividades de asistencia técnica en relación con la formación de examinadores, incluido un debate sobre experiencias, mejores prácticas y enseñanzas extraídas, la medida en que los Estados miembros estarían en disposición de apoyar tales actividades, individual y colectivamente, ya sea directamente por conducto de Oficinas en condiciones de impartir formación para examinadores, o indirectamente por medio de la contribución de fondos destinados a respaldar programas a largo plazo, bien diseñados, coordinados y planificados de formación, educación y creación de capacidad. Las Administraciones internacionales examinaron también el papel que podría asumir la Oficina Internacional para facilitar la cooperación en materia de formación de examinadores y la utilización compartida de herramientas y materiales didácticos. Los debates que el Grupo de Trabajo mantuvo el año pasado culminaron con la recomendación de que la Oficina Internacional prepare propuestas para mejorar la coordinación entre Oficinas nacionales en lo referente a la formación de examinadores. En consonancia con dicha recomendación, en el documento se presentan las cuestiones que han de abordarse y recomendaciones sobre la manera de proceder a tal respecto.

91. La Secretaría prosiguió exponiendo sucintamente las cuestiones relacionadas con la formación de examinadores que figuran en el documento. En primer lugar, es importante tener presente que la Oficina Internacional no tiene capacidad, en términos de recursos humanos y financieros, para impartir ella misma la formación a los examinadores. Por consiguiente, en el documento se recomienda que la Oficina Internacional desempeñe la función de facilitar y coordinar en lugar de prestar el servicio, brindando especial atención a sus actividades de movilización y coordinación de recursos facilitados por Oficinas donantes para la formación. No obstante, la Oficina Internacional continuará ofreciendo a las Oficinas formación sobre cuestiones de procedimiento relacionadas con la búsqueda y el examen, incluido el uso de sistemas para facilitar e impartir la citada formación, así como la enseñanza en el uso de los actuales sistemas de reutilización de resultados. En segundo lugar, se ha reconocido que, en lo sustantivo, no existe un enfoque que se adapte a todos en lo referente a la formación de examinadores. La formación debe impartirse en formatos flexibles y modulares para satisfacer las diferentes necesidades de las Oficinas a las que se destina. Además, en la exposición que IP Australia hizo sobre el Programa regional para la formación de los examinadores de patentes (RPET) durante el último período de sesiones del Grupo de Trabajo, se puso especialmente de relieve que lo que hace falta son programas a más largo plazo, bien diseñados, planificados y coordinados de formación, educación y creación de capacidad. En consecuencia, en el documento se recomienda impartir la formación en formatos flexibles y modulares para satisfacer las diferentes necesidades y, más concretamente, definir, junto con Oficinas asociadas, un concepto de programa para la impartición de formación a más largo plazo a cargo de Oficinas donantes, algo similar al Programa regional para la formación de los examinadores de patentes de IP Australia. En tercer lugar, hace falta mejorar la coordinación de la formación que imparten las diversas Oficinas donantes. Por ejemplo, la Oficina de la OMPI en Singapur ha recabado información de todos los sectores de la OMPI sobre la asistencia en formación que se presta a los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Se trata de una medida relativamente sencilla, pero un gran paso en la coordinación de dicha asistencia. En consecuencia, una recomendación que figura en el documento consiste en elaborar, junto con Oficinas asociadas, un plan destinado a

mejorar la coordinación de la formación que ofrecen las Oficinas nacionales, por ejemplo montando una plataforma web para el intercambio de información, experiencias, mejores prácticas, herramientas y materiales, que la Oficina Internacional organice una conferencia de donantes para las Oficinas con deseo y posibilidad de donar personal y/o recursos económicos y, por último, delinear un modelo de componentes de formación que sirva como guía a las Oficinas de los países en desarrollo en el momento de definir sus necesidades y diseñar sus propios programas de formación. Por último, en el documento se recomienda explorar otras formas de reforzar la actual cooperación con instituciones asociadas, por ejemplo en el marco vigente de los programas de fondos fiduciarios de la OMPI o en el marco del servicio de la OMPI de Cooperación Internacional para el Examen de Patentes (ICE) con arreglo al cual las Oficinas donantes efectúan búsquedas de solicitudes nacionales de patente. En particular, la Oficina Internacional anima a todas las Oficinas dotadas de capacidad superior a aportar más búsquedas para donarlas a ese programa, en beneficio de los países en desarrollo. Si se logra un acuerdo general sobre la totalidad de las recomendaciones que figuran en el documento, el primer paso que se plantea en éste es que la Oficina Internacional se reúna con las posibles Oficinas asociadas para mantener una sesión de intercambio de ideas sobre medidas concretas para avanzar.

92. La Secretaría concluyó refiriéndose a los debates que se mantuvieron en la Reunión de las Administraciones Internacionales de 2015, en la que las Administraciones manifestaron su apoyo en general a las ideas que se presentan en el documento. En esos debates se sugirió que todas las Administraciones deberían conocer mejor los programas de formación de examinadores que se imparten en la actualidad a cuyos efectos se animó a las Administraciones internacionales a intercambiar información en ese ámbito. Se formuló también una sugerencia respecto de la necesidad de reducir la lista de cuestiones que se ha de abordar en el marco de las iniciativas, a fin de que se centren en menos y no en más elementos, y para que en primer lugar, antes de que se contemple la adopción de cualquier medida concreta, se proceda a determinar las prioridades y a delinear las políticas. Asimismo, una Oficina expresó inquietud a propósito de que sea la Oficina Internacional la que delimite el contenido de los modelos de los componentes y los programas de formación, algo de lo que, a su entender, deberían ocuparse las Oficinas donantes, mientras que la Oficina Internacional habría de ejercer esencialmente en calidad de coordinador, aunque admitiendo también la importancia de mantener la uniformidad y la coherencia de los módulos de formación si al final las diversas Oficinas nacionales los proyectan, instauran y mantienen. Por último, la Secretaría informó al Grupo de Trabajo de que el PCT se ha asegurado un nuevo recurso de personal con el cometido de centrarse específicamente en las cuestiones relacionadas con la formación de examinadores y la responsabilidad de gestionar el servicio de la OMPI de Cooperación Internacional para el Examen de Patentes. En consecuencia, la Secretaría dijo esperar que, en beneficio de los países en desarrollo, puedan lograrse avances concretos en el ámbito de la formación de examinadores.

93. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que la USPTO ha impartido durante años programas de formación de examinadores sobre los procedimientos de búsqueda y examen en el marco del PCT, tanto en su sede como en países terceros. En fechas más recientes, la USPTO ha impartido formación a examinadores del PCT en la India y Chile, además de un curso de formación de una semana de duración en la propia USPTO. La Delegación reconoció la necesidad cada vez mayor que hay de formación y se declaró a favor de que se preste asistencia técnica a los países en desarrollo y menos adelantados en aras de mejorar la calidad de la tramitación PCT. Señaló que, por tanto, va en beneficio de todos mejorar la coordinación y la planificación, así como el contenido sustantivo de los programas de formación, a fin de hacerlos lo más eficientes y eficaces posible. Asimismo, convino en que la Oficina Internacional es la más indicada para ejercer de intermediario recogiendo las peticiones de formación y poniendo en contacto a las Oficinas destinatarias y donantes, por lo que le complace oír que se contará con recursos adicionales para esta tarea. La Delegación también se declaró favorable a la idea de crear una base de datos de necesidades formativas con miras a que las Oficinas donantes y destinatarias puedan planificar y coordinar de antemano sus

actividades de formación, posibilitando así una mejor coordinación de las actividades regionales y la impartición de cursos de repaso o de seguimiento. Dicha base de datos deberá contener tanto las solicitudes de formación recibidas como las actividades de formación impartidas a fin de permitir una mejor planificación y un uso más eficiente de los recursos humanos y financieros disponibles. No obstante, la Delegación dijo compartir algunas de las inquietudes manifestadas por la Secretaría. En opinión de la Delegación, del contenido sustantivo de las sesiones de formación debe ocuparse la Oficina donante que trabaje directamente con la Oficina solicitante para garantizar así que se establecen los oportunos requisitos y límites de la formación demandada. Con respecto a celebrar una conferencia de donantes, la Delegación dijo que en ese momento no ve la necesidad de gastar recursos en un evento de ese tipo, a menos que su celebración tenga lugar al unísono con otra reunión de la OMPI. Asimismo, reiteró la opinión de que la Oficina Internacional debe ejercer principalmente como coordinador de las actividades de formación y, con tal fin, llevar a cabo un seguimiento de la formación impartida por las Oficinas donantes y de las Oficinas destinatarias de esa formación. Las Administraciones internacionales podrán entonces ponerse en contacto con la Oficina Internacional cuando se dirija a ellas otra Oficina que haya solicitado formación para determinar qué tipo de formación ya se ha impartido o está previsto que se imparta a esa Oficina, lo que contribuirá a evitar el tipo de duplicaciones de esfuerzos que tan de primera mano le tocó vivir a la USPTO en el pasado. La Oficina Internacional podría también llevar un registro del tipo de formación que las diferentes Administraciones están en condiciones de impartir, de manera que cuando se reciba una solicitud de formación se sepa a qué Administración internacional dirigirse para concertarla, al tiempo que institucionalizar cualquier sistema *ad hoc* que ya exista en ese ámbito.

94. La Delegación de la OEP declaró que, al igual que la USPTO, la OEP lleva años impartiendo y financiando formación de diferente tipo para las Oficinas, tanto en las dependencias de la OEP como fuera de ellas. La OEP está interesada en reforzar su contribución a la formación de examinadores y ha acogido con agrado la propuesta de la Oficina Internacional de actuar como facilitador por considerarlo una buena manera de potenciar la transparencia y evitar las duplicaciones. La Delegación añadió que apoya la creación de una plataforma web y convino en que la organización de una sesión de intercambio de ideas constituye una buena manera de avanzar de cara a lograr la mejor adecuación posible de los recursos disponibles para formación a las necesidades formativas.

95. La Delegación del Japón dijo que ve con buenos este debate, que espera contribuya a reforzar las capacidades de los examinadores en los países en desarrollo. Añadió que, desde 1987, el Gobierno japonés ha impartido programas de formación sobre examen de patentes dotándolos a través de los fondos fiduciarios de la OMPI y de sus propios fondos nacionales con vistas a potenciar la capacidad local de los examinadores en las Oficinas de P.I. de países en desarrollo. La JPO ha acogido a participantes procedentes principalmente de la región de Asia y el Pacífico, pero también de África y América Latina. Al objeto de dar cabida a los diferentes tipos de competencias, la JPO ha impartido cursos de formación de nivel tanto básico como avanzado, incluidos los relacionados con campos de la técnica específicos, y ofrece también un programa de formación práctica en el examen de patentes de tres meses de duración, en cuyo marco los participantes pueden perfeccionar sus aptitudes en la realización de búsquedas internacionales en el marco del PCT. Además, la Delegación ha cooperado con la OMPI en la creación de un curso de formación a largo plazo que exige a sus participantes personarse en la JPO varias veces durante un período aproximado de dos años, dando así ocasión de realizar un seguimiento de la eficacia de la formación que se imparte. Con esta nueva iniciativa la JPO prevé que los participantes alcancen un nivel lo bastante alto como para poder formar a examinadores en sus propios países. La Delegación añadió que espera con interés escuchar las descripciones que a grandes rasgos se hagan de las iniciativas que en este momento otras Oficinas estén poniendo en práctica en materia de formación de examinadores. Con respecto a las propuestas de la Oficina Internacional, la Delegación dijo convenir en que una mejor coordinación de la formación de examinadores entre las Oficinas nacionales deparará mejoras en la impartición de esa formación. No obstante, se precisa



disponer de más información sobre los tipos de programas de formación de examinadores que las Oficinas de P.I. están impartiendo antes de iniciar el debate sobre qué formación sería la adecuada para abordar las necesidades de los países en desarrollo. En este contexto, la Delegación propuso que las Oficinas, bajo la coordinación de la Oficina Internacional, empiecen a intercambiar información sobre los tipos de formación que las Oficinas donantes estén impartiendo y sobre las necesidades que presentan los países en desarrollo. Asimismo, reiteró que, a su juicio, toda posible conferencia de donantes debería celebrarse en paralelo a otra reunión del PCT.

96. La Delegación de Australia afirmó que respalda el objetivo de mejorar la coordinación de las actividades de asistencia técnica y la formación de examinadores en los países en desarrollo. Dijo que IP Australia ha trabajado activamente en el desarrollo de una formación basada en las competencias a través de su Programa RPET, que se ha anotado unos muy buenos resultados, beneficiando a los que han tomado parte en él con un diseño centrado en el aprendizaje interactivo. La Delegación manifestó su disposición a compartir las nuevas experiencias que le depara el programa, a participar en actividades de intercambio de ideas y talleres tanto como sea posible, así como a explorar otras formas de agilizar y reforzar la cooperación con las instituciones de patentes.

97. La Delegación de España reiteró su compromiso con las políticas de desarrollo sostenible e informó acerca de las relaciones de cooperación que tiene instauradas con Oficinas nacionales de Sudamérica en el marco de unas políticas estratégicas centradas en la prestación de asistencia técnica a través del intercambio de información tecnológica y la formación de examinadores. En el marco de su programa de asistencia técnica, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha dado la bienvenida a participantes procedentes de las citadas Oficinas. La Delegación también informó al Grupo de Trabajo de que está diseñando un programa de formación económica y tecnológica que abarca toda la región de América Latina, tras haber lanzado ya un programa similar en 2004.

98. La Delegación de Colombia dijo que suscribe las propuestas que figuran en el documento y convino con lo manifestado por las delegaciones en todas sus intervenciones anteriores, en particular por las Delegaciones de los Estados Unidos de América, el Japón y España. La comunicación es fundamental para compartir conocimientos que permitan aunar esfuerzos y afinar medidas. En consecuencia, es necesario que los nuevos procedimientos para el examen de patentes se comuniquen ampliamente en un marco de cooperación. Como ha señalado la Delegación de España, Colombia ha iniciado una cooperación con países latinoamericanos e ibéricos, y trabaja asimismo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En Colombia se ha celebrado un seminario dirigido a directores y gestores de las Oficinas de patentes de América Latina y se han diseñado programas de cooperación que cuentan con la presencia de personal capaz de ponerse al frente de los programas de formación. Por tanto, la Delegación dijo haber acogido favorablemente la función de coordinación que la Oficina Internacional podría desempeñar dando a conocer entre las Oficinas nacionales propuestas y necesidades en materia de formación y asistencia.

99. La Delegación de Israel informó al Grupo de Trabajo de que la ILPO, en el desempeño de sus funciones a escala tanto nacional como internacional, ha venido impartiendo un curso anual de formación sobre el examen de solicitudes de patente al objeto de ayudar a las oficinas nacionales de países en desarrollo a potenciar sus capacidades en el ámbito del examen de patentes. La totalidad del material correspondiente al curso se facilitó por vía electrónica a los participantes, a quienes se animó a mantener el contacto con los examinadores de la ILPO. La Delegación manifestó la disposición de la ILPO a participar en la elaboración de un programa para la impartición de formación a largo plazo junto con otras Oficinas de patentes, y en cuyo marco la Oficina Internacional ejercería en calidad de facilitador y coordinador. Con miras a mejor organizar las actividades de formación con Oficinas donantes en condiciones de ofrecer formación *in situ* a examinadores de Oficinas de países en desarrollo y países menos desarrollados, y al objeto de intercambiar y coordinar herramientas y materiales didácticos,

mejores prácticas y enseñanzas extraídas, la Delegación dijo que apoya sin reservas la propuesta de crear y coordinar una red de Oficinas donantes con una plataforma web para el intercambio de información. Dicha plataforma web podría complementarse con un seguimiento continuo y con las observaciones que se crucen entre la Oficina donante y los beneficiarios de la formación, y podría emplearse para poner al día a los examinadores de patentes sobre los avances técnicos, las nuevas tendencias y las últimas innovaciones.

100. La Delegación de China agradeció la labor realizada por la Oficina Internacional y los Estados miembros en relación con la asistencia técnica para los países en desarrollo, y subrayó que la búsqueda y el examen a cargo de Oficinas de P.I. de países en desarrollo se verán en gran medida mejorados con la formación de examinadores, faceta ésta que, según dijo, considera importante de cara al futuro desarrollo del Sistema del PCT y la mejora de la calidad de las patentes. Añadió que los esfuerzos en este ámbito deben ser continuados y coordinados. En su calidad de país en desarrollo, China comprende la importancia y urgencia que presenta la formación para los países en desarrollo, y está haciendo un esfuerzo en tal sentido; en los tres últimos años, la SIPO ha ejecutado 10 programas de formación para 233 examinadores y funcionarios de 42 naciones u Oficinas regionales de P.I. de países en desarrollo. El contenido de esos programas es muy variado, abordando desde la legislación en materia de P.I., gestión, examen de patentes y transmisión, hasta la utilización de información en materia de patentes. La Delegación añadió que está dispuesta a tomar parte en las actividades de asistencia técnica que organice la OMPI y que seguirá impartiendo cursos de formación a Oficinas de P.I. de países en desarrollo y países menos adelantados en la medida de sus posibilidades.

101. La Delegación de Nigeria expresó su apoyo a las propuestas de otras delegaciones que han hecho un llamamiento en favor de la formación de examinadores de países en desarrollo y agradeció a la OMPI y a otros colaboradores, por ejemplo la JPO a través de su plan de fondos fiduciarios, la formación que han impartido al Registro de Marcas, Patentes y Diseños de Nigeria.

102. La Delegación del Canadá se declaró a favor de desarrollar las capacidades de examen de las Oficinas nacionales y dispuesta a contribuir a ello en la máxima medida de lo posible mediante actividades de asistencia técnica. El programa de formación de examinadores de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) presenta un formato modular y la Delegación expresó su deseo de ponerlo a disposición, juntamente con otros recursos, en las instalaciones existentes de la OMPI o por otros medios. Con respecto a una conferencia de donantes, la Delegación comunicó a los presentes su preferencia por que se celebre coincidiendo con otra reunión de la OMPI.

103. La Delegación de Noruega señaló que en general acoge favorablemente las propuestas para la mejora de la calidad y señaló que la propuesta trae causa de la hoja de ruta del PCT, un documento que dijo considera importante para la mejora del Sistema del PCT. A juicio de la Delegación, la coordinación y facilitación de la formación de examinadores por la Oficina Internacional posibilitarán nuevas mejoras dentro del Sistema del PCT. La Oficina Noruega de Propiedad Industrial (NIPO) ha impartido formación a examinadores en colaboración con la Oficina Internacional. Dado que se trata de colaborar con la OMPI en un proyecto a largo plazo de un ámbito distinto, la Delegación considera importante que se adopte un enfoque a largo plazo para la formación de examinadores y reiteró la favorable opinión que le merecen las propuestas que figuran en el documento.

104. La Delegación de Cuba manifestó que apoya las propuestas en materia de formación de examinadores que figuran en el documento. Unos proyectos a largo plazo bien diseñados permitirán a los países en desarrollo y menos desarrollados mejorar su capacidad de examen, lo que a su vez posibilitará una mejora de los procedimientos de calidad. También hace falta que los participantes hagan un seguimiento de esos programas, consolidando y analizando los

conocimientos adquiridos. Finalmente, la Delegación agradeció a la OEPM y a la Oficina Internacional los cursos impartidos en Cuba, que han sido de gran provecho.

105. La Delegación de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) señaló que apoya plenamente las propuestas del documento e informó al Grupo de Trabajo de que para la ARIPO ha resultado muy provechoso el Programa RPET de IP Australia, habiendo un examinador terminado el programa y dos que están recibiendo la formación en este momento. La Delegación manifestó su profunda gratitud a IP Australia y también a la JPO, que también ha impartido formación a examinadores de la ARIPO.

106. La Delegación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) dijo que comparte la opinión expresada en favor de la formación de examinadores de países en desarrollo, añadiendo que coordinar y compartir los programas de formación podría ayudar a mejorar la eficiencia. Asimismo, la Delegación expresó su agradecimiento a la OEP por el programa de formación que ha impartido a la OAPI en fechas recientes.

107. El Presidente, haciendo un resumen de las manifestaciones vertidas por las delegaciones en sus respectivas intervenciones, reconoció el amplio apoyo a que la Oficina Internacional potencie el papel que desempeña como coordinador de la formación de examinadores entre las distintas oficinas. Además, ha quedado claro que toda sesión de intercambio de ideas o conferencia de donantes no deberá ser, por motivos de costo y tiempo, un evento independiente, sino celebrarse en paralelo a otra reunión del PCT o reunión internacional en materia de P.I. El Presidente hizo hincapié en que la formación no es un proceso unidireccional; todas las partes se enriquecen con la experiencia y sacan provecho a los programas. Para hacer avanzar la labor en materia de formación de examinadores, el Presidente propuso que la Oficina Internacional recopile por medio de una circular información sobre las actividades de formación que unas Oficinas hayan llevado a cabo en favor de otras y estudie la posibilidad de celebrar una sesión de intercambio de ideas de algún tipo.

108. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que envíe, como primer paso, una circular en la que pida información a las Oficinas sobre las actividades de formación de examinadores que hayan llevado a cabo en favor de otras Oficinas, en particular, Oficinas de países en desarrollo. Dicha medida servirá para fundamentar mejor la siguiente etapa de los debates sobre el modo en que la Oficina Internacional podría actuar como órgano coordinador en aras de la mayor eficacia.

## **DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES**

109. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/3.

110. La Secretaría recordó al Grupo de Trabajo los debates en curso sobre posibles revisiones de los procedimientos y criterios sustantivos para la designación de las Administraciones internacionales. Dichos debates dieron pie a la adopción por la Asamblea del PCT en 2014 de pautas respecto de nuevos procedimientos para la designación de las Administraciones internacionales, como se señala en el párrafo 2 del documento. En la Reunión de las Administraciones Internacionales y del Grupo de Trabajo del pasado año, los Estados miembros coincidieron en que en aquel momento era prematuro recomendar cambios en los criterios sustantivos para la designación. En lugar de ello, se convino en esperar a los debates, en el seno del Subgrupo encargado de la Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales, acerca de los requisitos de calidad apropiados que deben exigirse a las Oficinas para que puedan hacer las veces de Administración y cómo expresar mejor dichos requisitos en los posibles nuevos criterios de designación. Dicho debate prosiguió en la quinta reunión informal del Subgrupo encargado de la Calidad celebrada ya en 2015 a partir de un documento preparado por la Oficina Internacional en el que se apuntaba a cuestiones específicas a los fines de examinarlas y someterlas a estudio, tal como se indica en el párrafo 6 del documento PCT/WG/8/3. A lo largo del debate, las Administraciones internacionales tuvieron en cuenta una vez más el carácter político y delicado de las cuestiones que estaban

sobre el tapete. En consecuencia, las Administraciones estuvieron de acuerdo en que, en la presente etapa, no resultaría apropiado considerar enmiendas a los requisitos para la designación que se establecen en el Reglamento. Las Administraciones convinieron asimismo en que tampoco sería conveniente ni realista sugerir esferas a las que prestar atención que exijan una evaluación directa de la calidad de la búsqueda y el examen de una Oficina. En lugar de ello, las Administraciones estuvieron de acuerdo en que las futuras actividades deberán centrarse en cuestiones relativas al procedimiento en materia de calidad, como la medida en que una Oficina que solicita ser designada ya dispone de un sistema de gestión de calidad y un sistema de revisión interna conforme al Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT o, si en el momento de la designación no dispone de dicho sistema, la medida en que una Oficina dispone de sistemas similares que estén operativos respecto de la labor de búsqueda y de examen nacionales. Un posible ámbito de actividad futura identificado por el Subgrupo encargado de la Calidad y posteriormente confirmado en la Reunión de las Administraciones Internacionales es la revisión del actual Capítulo 21 de las Directrices con miras a reforzar los requisitos respecto de los sistemas de gestión de la calidad, en particular, mediante el establecimiento de determinados requisitos como obligatorios que por el momento solo constan como recomendaciones, o mediante la inclusión de ciertos requisitos que podrían haberse omitido en el texto actual. Con lo anteriormente señalado en mente, en la Reunión de las Administraciones Internacionales se recomendó someter a estudio dos propuestas concretas a propósito de las actividades futuras. La primera sería modificar las pautas del procedimiento para la designación que aprobó la Asamblea del PCT en 2014 para hacer obligatorio, y no simplemente de preferencia, el requisito de disponer de sistemas similares a los establecidos en el Capítulo 21 que estén operativos en el momento de la designación. La segunda abogaba por continuar trabajando en un formulario de solicitud normalizado para las solicitudes de designación, con el fin de garantizar que en toda solicitud de designación que una Oficina haga en el futuro se traten efectivamente todas las cuestiones de calidad pertinentes. Acto seguido se invitó al Grupo de Trabajo a tomar nota de la información proporcionada sobre la labor en curso en el Subgrupo encargado de la Calidad y la Reunión de las Administraciones Internacionales, en particular las dos recomendaciones formuladas por el Subgrupo encargado de la Calidad.

111. La Delegación del Japón subrayó la importancia de que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional proporcionen unos informes de búsqueda internacional e informes de examen preliminar internacional de alta calidad para que el Sistema del PCT funcione de manera eficaz en beneficio de los usuarios. En este contexto, la Delegación manifestó su apoyo a la orientación dada a la labor del Subgrupo encargado de la Calidad y que aguarda con especial interés poder asistir a un debate provechoso sobre la revisión del Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional con miras a reforzar los sistemas de gestión de la calidad y mejorar así la calidad de los resultados de la tramitación internacional. Asimismo, dijo que aguarda con interés que la Oficina Internacional elabore un formulario de solicitud normalizado para las solicitudes de designación como Administración internacional por entender que dicho formulario podría dar pie a unos procedimientos más eficientes para la designación de las Administraciones internacionales.

112. La Delegación de la OEP manifestó que respalda las recomendaciones adoptadas en la Reunión de las Administraciones Internacionales acerca de las actividades futuras y que espera con interés el debate que tendrá lugar en la próxima Reunión del Subgrupo encargado de la Calidad.

113. La Delegación de los Estados Unidos de América convino en que el debate sobre la designación de las Administraciones internacionales debe proseguir en el seno del Subgrupo encargado de la Calidad. No obstante, refiriéndose a anteriores debates que estuvieron centrados en la cualificación de las Administraciones candidatas, la Delegación se preguntó si el Grupo de Trabajo debe investigar también la necesidad de contar con una nueva Administración candidata, especialmente vistos los costos de establecerla. En consecuencia,

pidió a la Oficina Internacional que facilite información detallada sobre los costos que supone, por ejemplo, formar a los examinadores y montar el sistema de T.I. de una Administración candidata.

114. La Delegación de China expresó su satisfacción por el avance cosechado en los debates sobre la designación de nuevas Administraciones internacionales con la adopción por la Asamblea del PCT en 2014 de pautas relativas a los procedimientos para la designación y por la labor en curso que se sigue sobre los requisitos de calidad en el seno del Subgrupo encargado de la Calidad, añadiendo que brindar una tramitación de mayor calidad hará más atractivo el Sistema del PCT. Entretanto, la Delegación dijo que aguarda con interés la designación de más Oficinas nacionales y regionales para que hagan las veces de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, a fin de que usuarios de diferentes regiones puedan beneficiarse de un servicio prestado en un mayor número de idiomas.

115. La Delegación de Colombia dijo que conviene en los comentarios formulados por la Delegación de China y añadió que hace falta disponer de nuevas Administraciones, lo que se traducirá en un servicio más eficiente a la hora de la emisión de informes de búsqueda internacional e informes del examen preliminar internacional.

116. La Delegación de Israel subrayó la necesidad que hay de instrumentar nuevas medidas que contribuyan a dilucidar la calidad de la tramitación que lleva a cabo una Oficina y se postuló a favor de que se creen indicadores con los que evaluar de manera eficiente si una Oficina que solicita ser designada reúne o no los requisitos de calidad. Hace falta que con tales medidas se garanticen tanto como sea posible unos resultados de la tramitación a cargo de las Administraciones internacionales de alta calidad, con miras a que las Oficinas designadas estén en condiciones de utilizar esos resultados en la fase nacional. La Delegación subrayó la necesidad de contar con indicadores apropiados para una evaluación eficiente. Entre ellos figura demostrar que se cuenta con un sistema nacional de gestión de la calidad eficaz conforme al Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, un programa de formación relacionado con los resultados de la tramitación nacional y un sistema de T.I. operativo. Asimismo, las solicitudes de designación tendrán que incluir información ampliada sobre las aptitudes profesionales y lingüísticas y la experiencia de los examinadores de la Oficina.

117. El Presidente resumió el debate haciendo hincapié en el amplio apoyo concitado por las recomendaciones del Subgrupo encargado de la Calidad para que las actividades futuras se centren en cuestiones de procedimiento relacionadas con los requisitos de calidad que deben exigirse a las Oficinas para que puedan hacer las veces de Administración internacional. En particular, las delegaciones manifestaron su apoyo a las recomendaciones específicas de examinar el Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional a fin de reforzar los requisitos relativos a los sistemas de gestión de la calidad y elaborar un formulario de solicitud normalizado para las solicitudes de designación, como se señala en el párrafo 7 del documento PCT/WG/8/3. Con respecto a la cuestión planteada por la Delegación de los Estados Unidos de América sobre la necesidad de contar con nuevas Administraciones internacionales vistos los costos de establecerlas, el Presidente señaló los distintos cargos de trabajo que soportan las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. Añadió que, aunque la Oficina Internacional puede proporcionar información sobre la inversión necesaria, las Administraciones internacionales recién designadas pueden estar en mejor situación para facilitar esa información.

118. La Secretaría manifestó que está dispuesta a enumerar los costos directos en los que incurrirá la Oficina Internacional en el período previo a que una Oficina solicite ser designada Administración internacional. No obstante, esos costos se limitan a las misiones de asesoramiento, dado que la Oficina Internacional no cuenta con capacidad ni aptitudes para

formar al personal examinador de las Oficinas candidatas. Por tanto, el grueso de los costos lo asume la Oficina que solicita ser designada Administración internacional y otras Oficinas que brindan asesoramiento acerca de la designación. Concretamente, la Oficina Internacional no podrá facilitar información sobre los costos relacionados con los requisitos de calidad y la formación del personal de la Oficina candidata.

119. El Grupo de Trabajo tomó nota de la información proporcionada sobre los debates en curso en el Subgrupo encargado de la Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales, y en la propia PCT/MIA, sobre los aspectos relativos a la calidad de los criterios de designación de las Administraciones internacionales, en particular, las recomendaciones del Subgrupo encargado de la Calidad que se exponen en el párrafo 7 del documento PCT/WG/8/3.

120. El Grupo de Trabajo invitó a la Oficina Internacional a facilitar información sobre los gastos en que suele incurrir la Oficina Internacional en relación con la designación de nuevas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

### **PCT DIRECT – UN NUEVO SERVICIO PARA IMPULSAR EL USO DEL PCT**

121. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/17.

122. La Delegación de la OEP informó al Grupo de Trabajo de que la OEP ofrece desde el 1 de noviembre de 2014 el servicio “PCT Direct”. Este servicio permite a los solicitantes aportar, en el momento de presentar la solicitud internacional, una carta en la que podrán incluir comentarios informales para abordar las objeciones formuladas en la opinión emitida por la OEP en relación con una solicitud de prioridad. Además, los solicitantes podrán introducir sus comentarios informales con la función de control de cambios para exponer las modificaciones introducidas en las reivindicaciones y/o descripciones, lo que facilitará la tarea del examinador, que probablemente habrá realizado la búsqueda en relación con la solicitud de prioridad. En general, el servicio aumenta las posibilidades de que el examinador emita una opinión escrita de signo positivo en relación con el solicitante y de que se ahorre tiempo en la elaboración del informe de búsqueda, lo que redundará en beneficio tanto del solicitante como de la Administración encargada de la búsqueda internacional. Desde 2014, la OEP ha recibido más de 1.000 solicitudes PCT acompañadas de una carta PCT Direct (“solicitudes PCT Direct”), lo que arroja un promedio de 200 al mes. A partir del 1 de julio de 2015, el servicio se ampliará a las solicitudes internacionales que se presenten ante Oficinas receptoras distintas de la OEP y en las que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, respecto de la cual la OEP ya haya efectuado una búsqueda. Por consiguiente, los solicitantes podrán recurrir a este servicio respecto de toda solicitud internacional de la búsqueda de cuya solicitud de prioridad se haya ocupado la OEP, cualquiera que sea la Oficina receptora, y podrán presentar solicitudes PCT Direct valiéndose para ese fin de distintas herramientas de presentación de solicitudes por Internet, como el ePCT o el programa informático (eOLF) y la nueva aplicación (CMS) de la OEP. La Delegación señaló que las Directrices para las Oficinas receptoras están siendo revisadas al objeto de que tengan en cuenta este nuevo procedimiento del sistema PCT Direct.

123. La Delegación de la República de Corea preguntó por el número de solicitudes PCT Direct que se tiene previsto recibir una vez se amplíe el servicio el 1 de julio de 2015, si la OEP está obligada a responder a la carta PCT Direct de un solicitante y si dicha carta debe ir redactada en un determinado idioma.

124. La Delegación de la OEP, en respuesta a las preguntas planteadas por la Delegación de la República de Corea, señaló que la OEP prevé un aumento a razón de unas 100 peticiones de PCT Direct al mes, para un total mensual de alrededor de 300, pero que predecir esto es complicado. La carta PCT Direct persigue facilitar la tarea del examinador; sólo se entablará un diálogo propiamente dicho entre el examinador y el solicitante si el solicitante ha presentado

una petición de examen preliminar internacional con arreglo al Capítulo II del PCT. Por tanto, la OEP no responde a las cartas PCT Direct. Tampoco hay limitaciones en cuanto al idioma de presentación de las cartas PCT Direct. No obstante, como la OEP ha de haber realizado la búsqueda con respecto a la solicitud de prioridad, nunca ha tenido problemas en relación con el idioma de las cartas PCT Direct.

125. La Delegación de Israel declaró que la ILPO también ha venido ofreciendo un servicio similar desde el 1 de abril de 2015, pero que únicamente ha recibido dos cartas del tipo indicado hasta la fecha. Dado que el examinador se beneficia de la búsqueda ejecutada con respecto a la solicitud anterior, se ofrece una devolución del 50% de la tasa de búsqueda. Subrayó además la utilidad del nuevo servicio para los solicitantes que desean obtener un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita de signo positivo con la intención de recurrir posteriormente al procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH) en la fase nacional. Para dar soporte al nuevo servicio, la Delegación pidió a la Oficina Internacional que actualice las herramientas de presentación electrónica PCT-SAFE y ePCT al unísono con las especificaciones mínimas para el intercambio de documentos electrónicos del PCT.

126. La Secretaría, en respuesta a la petición realizada por la Delegación de Israel en relación con las herramientas de presentación electrónica, confirmó que tanto el PCT-SAFE como el ePCT aceptarán el envío de cartas PCT Direct a partir del 1 de julio de 2015. Se podrá ofrecer un apoyo parecido a otras Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que notifiquen requisitos similares a la Oficina Internacional.

127. La Delegación del Japón expresó su apoyo a enmendar las Directrices para las Oficinas receptoras a fin de incluir PCT Direct y pidió información más detallada sobre el calendario para la introducción de las correspondientes modificaciones.

128. La Secretaría, en respuesta a la pregunta planteada por la Delegación del Japón, informó al Grupo de Trabajo de que en las próximas semanas se enviará una circular para consultar con los Estados miembros y los usuarios las propuestas de modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras a fin de aclarar los procedimientos que han de seguir las Oficinas receptoras cuando reciben las cartas PCT Direct. La intención de la Oficina Internacional es tener aprobadas las Directrices lo antes posible, si bien su aprobación no tendrá probablemente lugar hasta después del 1 de julio de 2015.

129. La Delegación del Canadá reconoció las ventajas que PCT Direct ofrece a los examinadores, si bien pidió información más detallada sobre sus ventajas para el solicitante, la manera en que la OEP u otra Oficina adecuaran la tramitación hecha a nivel internacional con la solicitud nacional o regional y si PCT Direct podrá utilizarse cuando la solicitud anterior también se haya presentado en el marco del PCT.

130. La Delegación de Colombia pidió a la Delegación de la OEP información más detallada sobre PCT Direct, a saber, si el solicitante puede solicitar hacer uso del servicio PCT Direct después de haber presentado la solicitud internacional, si hay una tasa por PCT Direct, si el solicitante tiene que presentar el documento de prioridad u otro material y si la carta PCT Direct se pone a disposición en el registro en línea del PCT. Asimismo, la Delegación preguntó si la Oficina Internacional publica la carta PCT Direct en PATENTSCOPE.

131. La Delegación de la OEP, en respuesta a las preguntas planteadas por las Delegaciones del Canadá y Colombia, aclaró que no se cobran tasas por el servicio. La condición principal es que sea la OEP quien haya efectuado la búsqueda en relación con la solicitud de prioridad incluso con respecto a una solicitud internacional anterior. La ventaja principal para el solicitante es que PCT Direct le ofrece la posibilidad de explicar los motivos por los que se modifica una solicitud, que el examinador podrá tener en cuenta al elaborar el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita. La carta PCT Direct tiene que presentarse junto

con la solicitud internacional e indicarse en el campo “Otros” del formulario de petitorio (PCT/RO/101) que se trata de un elemento adjunto. Además, las cartas PCT Direct estarán a disposición de terceros por medio de PATENTSCOPE y, tras la entrada en la fase regional, por medio del Registro de la OEP.

132. La Delegación de China dijo que ha acogido favorablemente el servicio PCT Direct y que espera que la OEP lo someta a examen tras un período de puesta en marcha y transmita a los Estados miembros del PCT las conclusiones que extraiga de ese examen.

133. La Delegación de la OEP, en respuesta a lo dicho por la Delegación de China en su intervención, confirmó que continuará informando de sus experiencias con el servicio PCT Direct en futuras reuniones del Grupo de Trabajo.

134. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) manifestó su satisfacción por el nuevo servicio PCT Direct, que añade valor al Sistema del PCT al ofrecer al solicitante la posibilidad de formular observaciones sin pagar una tasa suplementaria. El Representante preguntó de qué manera tiene en cuenta la OEP la carta PCT Direct si la prioridad de la solicitud internacional que se presenta con posterioridad no se considera válida.

135. La Delegación de la OEP, en respuesta a la pregunta planteada por el Representante del EPI, confirmó que el examinador generalmente tendrá en cuenta una carta PCT Direct, aun cuando se haya determinado durante la etapa de búsqueda que no es válida la reivindicación de prioridad relativa a la solicitud anterior.

136. El Representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) manifestó interés por el servicio PCT Direct y esperar que el análisis estadístico pueda poner de manifiesto la mayor eficiencia que supone para el usuario. A continuación, preguntó por el plazo para presentar una solicitud PCT acompañada de una carta PCT Direct, en particular el tiempo del que dispondrá el solicitante para preparar la solicitud PCT y la solicitud PCT Direct después de recibir el informe de búsqueda sobre la solicitud de prioridad de la OEP, y solicitó asimismo información más detallada sobre el funcionamiento del servicio PCT Direct en relación con las solicitudes internacionales que se presenten ante una Oficina receptora distinta de la OEP.

137. La Delegación de la OEP, en respuesta a las preguntas planteadas por el Representante de la JIPA, explicó que, habida cuenta de que la OEP tiene previsto presentar los informes de búsqueda regional en un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación y del requisito que exige presentar la carta PCT Direct conjuntamente con la solicitud internacional antes de que venza el plazo de prioridad, se deduce que los solicitantes tendrán habitualmente seis meses en los que decidir qué acción ha de emprenderse y preparar los documentos necesarios. Además, la OEP hará un seguimiento de la utilización que se haga del servicio PCT Direct y realizará análisis estadísticos; en el momento presente, recurren al servicio alrededor del 20% de las solicitudes que podrían presentarse acompañadas de una carta PCT Direct. Con respecto al funcionamiento del servicio en el caso de otras Oficinas receptoras, la carta PCT Direct que el solicitante adjunte al formulario de petitorio se remitirá a la OEP con la copia para la búsqueda.

138. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/8/17.

#### **TRANSMISIÓN POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA O CLASIFICACIÓN ANTERIORES A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

139. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/18.



140. La Delegación de la República de Corea hizo una exposición sobre el documento, que ha presentado conjuntamente con la Delegación de la OEP. La Delegación señaló que las propuestas que figuran en el documento, que se centran en la transmisión de los resultados de la búsqueda o clasificación anteriores, fueron primeramente debatidas en la séptima reunión del Grupo de Trabajo, en la que se les dispensó una favorable acogida, pese a que en ella también se plantearon algunas cuestiones y motivos de preocupación (véanse los párrafos 231 a 247 del documento PCT/WG/7/30). En el documento se intenta abordar estos puntos, y también contemplar otros comentarios que se hicieron en la Reunión de las Administraciones Internacionales de febrero de 2015 (véanse los párrafos 54 a 58 del Anexo al documento PCT/WG/8/2).

141. La Delegación de la OEP aportó más antecedentes y explicaciones sobre el documento. Manifestó que el sistema actual de transmisión de los resultados de la búsqueda anterior está orientado al solicitante, al que la Regla 12*bis* permite solicitar una búsqueda anterior que será tomada en cuenta por la Administración encargada de la búsqueda internacional. En la propuesta que figura en el documento se pasa a un enfoque orientado a la Oficina, efectuándose la transmisión de documentos conforme a la nueva Regla 23*bis*.2 que se propone. Los elementos que guardan relación con la transmisión de los resultados de la búsqueda anterior que la Oficina receptora ha comunicado a la Administración encargada de la búsqueda internacional se han trasladado de la Regla 12*bis* a la propuesta de nueva Regla 23*bis*.1. Las principales disposiciones que incorporan el enfoque orientado a la Oficina figuran en la propuesta de nueva Regla 23*bis*.2. A continuación, la Delegación ofreció información detallada sobre la Regla 23*bis*.2. Indicó que en el párrafo a) de dicha Regla, el objetivo consiste en que las Oficinas receptoras que tienen a su disposición los resultados anteriores de la búsqueda o clasificación obtenidos a partir de la solicitud de prioridad presentada en la Oficina simplemente los remitan a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente adjuntándolos a la copia para la búsqueda junto con todo posible documento que la Oficina receptora considere útil para la Administración encargada de la búsqueda internacional. Entre los resultados de la búsqueda anterior puede figurar un informe de búsqueda como tal, pero una relación del estado anterior de la técnica mencionado también sería bien acogido por la Administración encargada de la búsqueda internacional. En el párrafo b), en el caso de que la Oficina receptora no sea la misma en la que se presentó la solicitud de prioridad, la transmisión de los resultados a Administración encargada de la búsqueda internacional se dejará al arbitrio de la Oficina receptora, dado que la Oficina receptora puede no conocer la existencia de una búsqueda anterior o tener a su disposición los resultados de dicha búsqueda. En el párrafo c) se contemplan excepciones relativas a la transmisión de resultados de búsqueda o clasificación anteriores cuando dichos resultados ya estén a disposición de la Administración encargada de la búsqueda internacional, sea porque la búsqueda anterior fue efectuada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, sea porque la Oficina receptora tuviera conocimiento de que los resultados de la búsqueda o clasificación estaban a disposición de la Administración encargada de la búsqueda internacional, obtenidos de una forma y manera que le sean aceptables. En el párrafo d) se contempla la posibilidad de notificar una incompatibilidad referida a la transmisión de los resultados de la búsqueda anterior o de la clasificación anterior, dado que en muchos casos la legislación nacional impide a las Oficinas receptoras transmitir resultados de búsquedas anteriores no hechos públicos. Además, las modificaciones que se proponen en la Regla 41 son una consecuencia de estas modificaciones que se proponen en la Regla 23*bis*. Si los resultados de la búsqueda anterior guardan relación con una búsqueda efectuada por la misma Oficina que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, han de tenerse en cuenta pero, si la búsqueda anterior fue efectuada por una Oficina distinta de la Administración encargada de la búsqueda internacional, podrán tenerse en cuenta según el criterio del examinador, pero no será obligatorio. Por último, la OEP ha realizado un análisis interno sobre la incidencia de la aplicación y llegado a la conclusión de que será posible recibir y tramitar resultados de búsqueda y clasificación anteriores para finales de 2016, si la regla que se propone se aprueba en la Asamblea del PCT de 2015.

142. La Delegación del Reino Unido manifestó su apoyo a las propuestas de modificación del Reglamento, que mejorarán la eficacia y la calidad de la búsqueda internacional. Dado que la OEP es la Administración encargada de la búsqueda internacional competente en el caso de solicitudes internacionales presentadas en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO), la Regla 23*bis*.2 objeto de la propuesta exigiría que la UKIPO envíe los resultados de la búsqueda y la clasificación nacionales a la OEP en el caso de todas las solicitudes internacionales en las que se reivindique la prioridad de una solicitud nacional presentada en el Reino Unido. Modificaciones introducidas en la legislación nacional en fechas recientes dan la posibilidad de enviar esta información sin la autorización del solicitante. Al efecto de intercambiar los resultados de búsqueda y clasificación, la Delegación manifestó su interés por ampliar el actual sistema de intercambio de información con la OEP en el marco del *Utilisation Implementation Project* (UIP).

143. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que está a favor del objetivo que persigue la propuesta de aumentar la cooperación y la reutilización de los resultados, y estableció un paralelismo con sistemas como el Global Dossier y el Documento Común de Citas entre las Oficinas de la Cooperación Pentalateral. Sin embargo, las disposiciones en materia de confidencialidad que prevé la legislación nacional de los Estados Unidos de América impiden transmitir información como el estado anterior de la técnica mencionado en una solicitud no publicada, a menos que se cuente con autorización expresa del solicitante. Hasta el momento en que pueda modificarse la legislación nacional, la USPTO no podrá proporcionar toda la información que se exige conforme a la Regla 23*bis* en el caso de solicitudes no publicadas y por tanto habrá de aprovechar la notificación de incompatibilidad que se contempla en la Regla 23*bis*. Puesto que en la propuesta revisada que figura en el documento se han abordado los motivos de preocupación que ha comunicado anteriormente, la Delegación expresó pleno apoyo a las modificaciones propuestas.

144. La Delegación de Suecia manifestó su empatía con la propuesta y añadió que la Oficina Sueca de Patentes y Registro (SPRO) establece una reducción de la tasa de búsqueda si se pueden tener en cuenta los resultados de una búsqueda anterior. No obstante, conforme a la legislación nacional, la SPRO no podrá, en tanto que Oficina receptora, transmitir resultados de búsqueda sobre solicitudes no publicadas, por lo que habrá de hacer una notificación de incompatibilidad como la que se contempla en la Regla 23*bis*.2.d).

145. La Delegación de Australia se declaró favorable a los principios en los que se basa la reutilización de los resultados y dijo que a su juicio intercambiar entre las Oficinas información relativa a la tramitación tiene posibilidades de mejorar la calidad y uniformidad de la búsqueda internacional. A este respecto, IP Australia manifestó estar dispuesta a intercambiar información si el solicitante ha dado la autorización para transmitir la información. Sin embargo, conforme a la legislación nacional de Australia, sin autorización del solicitante no se podrá intercambiar información no publicada. En consecuencia, la Delegación sugirió que se incluya un recuadro en el formulario de petitorio para que el solicitante autorice la transmisión de los resultados no publicados de la búsqueda y la clasificación a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Por último, si bien el actual proceso de intercambio de solicitudes de prioridad resulta aceptable para Australia, a juicio de la Delegación se puede mejorar permitiendo el intercambio por medio del ePCT.

146. La Delegación de Israel indicó que, en virtud de su legislación nacional, sin autorización del solicitante no es posible transmitir a la Administración encargada de la búsqueda internacional datos de solicitudes de patente no publicadas. Por consiguiente, harán falta las disposiciones relativas a incompatibilidad. No obstante, la Delegación manifestó su apoyo a la propuesta de pasar a un enfoque más orientado a la Oficina en lo tocante a intercambiar los resultados de búsqueda y clasificación correspondientes a solicitudes anteriores entre la Oficina receptora y la Administración encargada de la búsqueda internacional.

147. La Delegación de Alemania manifestó que comparte la idea de reducir la carga de trabajo y mejorar la calidad por medio de la cooperación y la reutilización de los resultados. Sin embargo, al pasar de un enfoque orientado al solicitante a otro orientado a la Oficina, el solicitante pierde la posibilidad de decidir si antes de la publicación se permite a la Oficina receptora transmitir los resultados de búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional. A juzgar por la experiencia adquirida en relación con el procedimiento PPH, a los solicitantes no siempre les interesa que los resultados de búsqueda se transmitan a otra Oficina. Por tanto, a pesar de que en su legislación nacional se autoriza la transmisión de documentos relativos a la búsqueda nacional o la clasificación anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional en virtud de la propuesta de nueva Regla 23bis.2.a), la Delegación dijo que podrá apoyar la incorporación de dicha regla al Reglamento del PCT sólo si se añade una nueva disposición con arreglo a la cual las Oficinas receptoras estén facultadas para ofrecer a sus solicitantes la posibilidad de elegir que no se transmitan a la Administración encargada de la búsqueda internacional los resultados de la búsqueda nacional o la clasificación anterior.

148. La Delegación del Japón solicitó aclaraciones sobre tres puntos. Primero, la Delegación pidió que se confirme que se ha suprimido la parte de la Regla 23bis.2.d), tras la Reunión de las Administraciones Internacionales, en relación con que se determine que el solicitante ha dado autorización para transmitir información si no se indica expresamente que no se ha dado la autorización. Segundo, conforme a la legislación nacional, la JPO no podrá transmitir información sobre solicitudes no publicadas sin autorización expresa del solicitante, por lo que se verá obligada a recurrir a la declaración de incompatibilidad. Tercero, la Delegación pidió más información sobre cómo puede una Oficina receptora verificar si el solicitante ha otorgado su consentimiento a que se transmita información sobre una solicitud no publicada.

149. La Delegación de España informó al Grupo de Trabajo que la OEPM coopera con la OEP y otras Oficinas nacionales de Estados Contratantes del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) en el marco del *Utilisation Pilot Project*, que comprende el intercambio de información con la OEP sobre solicitudes no publicadas sin autorización del solicitante en virtud del Artículo 130 del CPE. La Delegación estableció un paralelismo entre este intercambio de información y la propuesta que figura en el documento, a la cual manifestó pleno apoyo. Además, la Delegación recalcó que la información más importante relativa a una solicitud no publicada es la memoria descriptiva en sí. Al presentar una solicitud basada en una prioridad anterior en una Oficina distinta, la información contenida en la memoria descriptiva tiene que haberse divulgado a la Oficina subsiguiente. En consecuencia, la Delegación considera que los resultados de la búsqueda y la clasificación de la solicitud de prioridad tienen menos importancia y, por lo tanto, las Oficinas deben estudiar la posibilidad de recurrir a medios legales para compartir esa información sin la autorización del solicitante.

150. La Delegación de Noruega dijo que comparte la idea general de la reutilización de los resultados y la colaboración entre Oficinas, pero la legislación noruega no permite formar parte del sistema propuesto, debido a que no se permite transmitir datos sobre solicitudes no publicadas sin la autorización del solicitante. La Delegación expresó interés por saber de casos en los que una Oficina receptora ya haya transmitido por propia iniciativa datos a una Administración encargada de la búsqueda internacional, y saber si hacer públicos estos datos en el momento de la publicación internacional de la solicitud depende de que los datos se hayan transmitido con el consentimiento del solicitante y de que la solicitud de prioridad se haya considerado retirada sin haberse hecho pública.

151. La Delegación de Egipto indicó que el calendario de la Oficina Egipcia de Patentes (EGYPO) para efectuar búsquedas nacionales hará difícil que la Administración encargada de la búsqueda internacional le saque partido a la búsqueda. Además, la legislación nacional no permite transmitir información sobre solicitudes no publicadas sin el permiso del solicitante.

152. La Delegación de Colombia manifestó que respalda la propuesta que figura en el documento y que no le parece que intercambiar resultados de búsqueda y clasificación anteriores plantee problemas evidentes, haciendo referencia a la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina N° 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Para posibilitar el intercambio de información, la Delegación solicitó que se refuerce el sistema ePCT para lograr que el volumen de la información que se intercambie no sobrecargue los procedimientos de intercambio de información.

153. La Delegación de la Federación de Rusia manifestó tener dudas a la hora de aceptar las modificaciones debido al carácter obligatorio de las propuestas. El Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas de la Federación de Rusia (ROSPATENT) no podrá transmitir información sobre solicitudes no publicadas sin la autorización del solicitante. Tampoco está claro si el solicitante tendrá derecho a prohibir el envío de resultados de búsqueda o si ello compete a la Oficina receptora.

154. La Delegación de la República Islámica del Irán reconoció la carga suplementaria que supone para la Oficina receptora transmitir los resultados de la búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional y dijo que está de acuerdo con la propuesta, siempre que sea optativo para la Oficina receptora.

155. La Delegación de México manifestó que el contenido de la propuesta tiene aciertos, pero es incompatible con la legislación nacional mexicana, que obliga a mantener la confidencialidad de las solicitudes, no solo hasta la publicación sino también hasta la concesión de la patente. Por lo tanto, la Delegación duda en respaldar la propuesta.

156. La Delegación de China indicó que respalda la propuesta, que mejorará la calidad de la búsqueda internacional, aumentará la uniformidad de los resultados de búsqueda de las Oficinas nacionales y los informes de búsqueda internacional y evitará la duplicación del trabajo.

157. La Delegación del Brasil dijo que comparte los motivos de preocupación en relación con la confidencialidad de los datos sobre solicitudes no publicadas y preguntó cómo será provechoso el intercambio si la búsqueda anterior se ha hecho en un idioma con el que el examinador de la Administración encargada de la búsqueda internacional no está familiarizado.

158. La Delegación de la OEP respondió a las manifestaciones vertidas por las delegaciones en sus respectivas intervenciones haciendo referencia a la cooperación entre naciones para facilitar la consecución de los objetivos que figuran en el preámbulo del Tratado. A continuación explicó que, cuando la Oficina receptora disponga de información que pueda resultar útil a la Administración encargada de la búsqueda internacional, no supondrá más trabajo enviar esta información junto con el informe de búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional para intentar generar un informe de búsqueda internacional de mayor calidad y puntualidad. La Delegación señaló las flexibilidades de las propuestas. Además de la posibilidad de renunciar a la aplicación de las propuestas presentando una notificación de incompatibilidad, los resultados de búsqueda podrán limitarse a una relación del estado de la técnica mencionado si el propio informe de búsqueda no puede transmitirse. Asimismo, podrán transmitirse únicamente los resultados de clasificación, lo que para la Administración encargada de la búsqueda internacional seguirá siendo más provechoso que no recibir información alguna sobre la solicitud anterior. En cuanto al idioma de los resultados de búsqueda, la mayor parte de la información se suministra de manera automatizada, lo que posibilita la traducción automática en caso necesario. Además, la información más importante consiste en la lista de documentos, que se reconoce fácilmente y que no se ve afectada por el idioma. Con respecto a la autorización del solicitante, la posibilidad de que el solicitante pida que se transmita información de la Oficina receptora a la Administración encargada de la búsqueda internacional ya existe en virtud de la Regla 12*bis*, situación que no cambiará cuando cualquier Oficina efectúe una notificación de incompatibilidad relacionada con la Regla 23*bis*.

En el caso de las Oficinas que no efectúen notificación de incompatibilidad, la responsabilidad del solicitante será menor, ya que no hará falta hacer una petición para que los resultados de la búsqueda anterior se transmitan a la Administración encargada de la búsqueda internacional y no podrán cobrarse tasas administrativas por esa transmisión, que se realizará de manera automática entre la Oficina receptora y la Administración encargada de la búsqueda internacional. En relación con el marco para intercambiar información en virtud del Artículo 130 del CPE, la OEP indicó su disposición a colaborar con otros Estados Contratantes del CPE para permitir el intercambio de documentos en la fase de confidencialidad. Las disposiciones también permiten la cooperación con Oficinas que no se hallan situadas en Estados Contratantes del CPE, y la OEP manifestó estar abierta a tratar las posibilidades con las Oficinas dispuestas a participar en los programas de reutilización de resultados con arreglo a estas disposiciones.

159. El Presidente dijo a modo de resumen que todas las delegaciones que han hecho uso de la palabra se han mostrado partidarias del objetivo general de la propuesta consistente en facilitar la labor de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. La mayor parte de las delegaciones ha entendido el motivo por el que se incorpora la disposición de enviar los resultados de la búsqueda anterior de una Oficina receptora a una Administración encargada de la búsqueda internacional: facilitar información para que ésta realice su labor de manera puntual y persiguiendo una alta calidad. Sin embargo, muchas delegaciones han declarado que, en virtud de sus respectivas legislaciones nacionales en materia de confidencialidad, sus Oficinas prohíben la transmisión de información relativa a solicitudes no publicadas sin la autorización del solicitante. Además en algunas jurisdicciones es poco probable que se puedan suprimir esas restricciones a la transmisión de información en un futuro próximo. Por lo tanto, si han de adoptarse las propuestas, las Oficinas tendrán que hacer uso de la posibilidad de renunciar a su aplicación mediante una notificación de incompatibilidad y ha de quedar entendido que algunas de esas Oficinas no estarán en disposición de retirar esa notificación de incompatibilidad en un futuro próximo. No obstante, las delegaciones pueden contemplar esta cuestión en su legislación nacional y estudiar la manera de lograr un equilibrio entre la necesidad de respetar la confidencialidad y las posibles ventajas para el solicitante y el Sistema del PCT de intercambiar más información entre las Oficinas. Además, ninguna delegación ha indicado explícitamente que no acepta la propuesta, aunque algunas han expresado dudas y hayan de emitir una notificación de incompatibilidad.

160. Tras los debates oficiosos, el Grupo de Trabajo prosiguió el debate sobre una modificación del enunciado, con una nueva propuesta para modificar la Regla 23*bis*.2 añadiendo el párrafo nuevo *a-bis*), que reza así:

“*a-bis*) No obstante lo dispuesto en el párrafo a), la Oficina receptora podrá notificar a la Oficina Internacional antes del [FECHA] que podrá decidir, a petición del solicitante presentada junto con la solicitud internacional, no transmitir los resultados de una búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional. La Oficina Internacional publicará en la Gaceta las notificaciones efectuadas con arreglo a esta disposición.”

161. La Delegación de la OEP presentó la propuesta de nuevo párrafo explicando que, aunque en virtud de la Regla 23*bis*.2.d) las Oficinas cuya legislación nacional impide transmitir información sobre solicitudes no publicadas a la Administración encargada de la búsqueda internacional cuentan con la posibilidad de renunciar a su aplicación, el nuevo párrafo permitirá a una Oficina cuya legislación nacional no prohíba tal transmisión hacer que los solicitantes puedan en todo caso impedir que se transmitan los resultados de búsqueda y clasificación anteriores. Una Oficina receptora que desee dar esta posibilidad a los solicitantes tendrá que notificarlo a la Oficina Internacional, y una lista de estas Oficinas receptoras se publicará en la Gaceta. En caso de que una Oficina receptora haya efectuado esta notificación, un solicitante que desee impedir esta transmisión tendrá que hacerlo dirigiendo una petición específica a la Oficina receptora en el momento de la presentación.

162. La Delegación de los Estados Unidos de América expresó preocupación con respecto a la propuesta de nueva Regla 23*bis*.2.a-*bis*), señalando que resulta inadecuado disponer de la posibilidad de autorizar a las Oficinas a que no apliquen una disposición del PCT sin que exista una necesidad apremiante de hacerlo, como en el caso de la incompatibilidad de esa disposición del PCT con su legislación nacional. En opinión de la Delegación, este modo de proceder no debe convertirse en el modo reconocido. Además, el párrafo a-*bis*) que se propone añadir va en contra del objetivo de promover la cooperación y la reutilización de los resultados entre las Oficinas con miras a mejorar la calidad de los textos producidos por las Oficinas en relación con la búsqueda y el examen de patentes. Por lo tanto, la Delegación pidió a la Oficina Internacional que supervise el uso de esta disposición por los solicitantes; en caso de que los solicitantes no la usen habitualmente, debería considerarse inmediatamente su supresión.

163. La Delegación de Francia manifestó que respaldará la propuesta de nuevo enunciado.

164. La Delegación de Suecia reiteró que no podrá transmitir resultados de búsqueda y clasificación anteriores en virtud de la propuesta de Regla 23*bis*.2.a) y acentuó que hace falta explicar la cláusula de exención de la Regla 23*bis*.2.d) para aclarar que los Estados miembros que hagan la citada notificación quizás nunca puedan modificar su legislación nacional para cumplir el nuevo requisito de transmitir resultados anteriores.

165. La Delegación de México explicó que la incompatibilidad de la propuesta con su legislación nacional puede abordarse por medio de la notificación en virtud de la Regla 23*bis*.2.d), por lo que nada tiene que objetar al texto.

166. La Delegación de Alemania dijo que la propuesta de nueva Regla 23*bis*.2.a-*bis*) es fundamental para su Oficina nacional y añadió que compartir la carga de trabajo debería beneficiar tanto a los solicitantes como a las Oficinas. A este respecto, la Delegación manifestó preferir soluciones más orientadas al solicitante, como el procedimiento PPH. A pesar de que en su legislación nacional se autoriza la transmisión de información en relación con las solicitudes no publicadas, la Delegación desea conservar la posibilidad de que los solicitantes pidan que no se transmitan los resultados de la búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

167. La Delegación del Reino Unido indicó que respalda la propuesta revisada, pero que suscribe los comentarios formulados por la Delegación de los Estados Unidos de América sobre la propuesta de nueva Regla 23*bis*.2.a-*bis*), en el sentido de que no es deseable en aras de la reutilización de los resultados. Por tanto la Oficina Internacional debe hacer un seguimiento del uso de la disposición y suprimirla en caso de uso muy infrecuente.

168. La Delegación de España dijo que respalda la propuesta de nueva Regla 23*bis*.2.a-*bis*).

169. La Delegación de Australia dio las gracias a la Delegación de la OEP por suprimir en la propuesta revisada la referencia a la Regla 12*bis*.2.a) en la Regla 23*bis*.1, en la que se aborda la transmisión de documentación cuando se haya formulado una petición en el petitorio en virtud de la Regla 4.12. Sin embargo, la Delegación manifestó su decepción por el hecho de que en la propuesta se obligue a muchas Oficinas receptoras a recurrir a la disposición sobre incompatibilidad de la Regla 23*bis*.2.d), con escasas perspectivas de solucionar el asunto, puesto que atañe no sólo a la legislación en materia de propiedad intelectual, sino también a la legislación relativa al derecho a la intimidad que únicamente permite utilizar la información para el fin previsto. Por tanto, a juicio de la Delegación el Grupo de Trabajo debe reconocer las divergencias fundamentales que existen con respecto al acceso a la información y en consecuencia dar a las Oficinas receptoras la posibilidad de remitir documentos únicamente cuando lo haya autorizado el solicitante.

170. La Delegación de Austria respaldó la propuesta. Indicó que, al igual que la UKIPO, la Oficina Austríaca de Patentes (APO) envía datos a la OEP en el marco del *Utilisation Pilot Project*. La Delegación expresó el deseo que el intercambio de información pueda darse con más frecuencia también en sentido contrario, de la Administración encargada de la búsqueda internacional a la Oficina de primera presentación, con opiniones en relación con la solicitud de prioridad que se emitan antes de la publicación, dado que estas opiniones iniciales pueden ayudar a la Oficina de primera presentación en la tramitación de la solicitud anterior, además de resultar útiles al PCT.

171. La Delegación de Colombia respaldó la propuesta que, a su juicio, se ajusta a los objetivos primordiales del PCT y supondrá una mejora para todas las partes.

172. La Delegación del Brasil manifestó que comparte los motivos de preocupación expresados por las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Suecia y Australia sobre la incompatibilidad a largo plazo entre el PCT y la legislación nacional. Asimismo, planteó que la palabra “transmitirá” del enunciado de la Regla 23bis.2.a) puede sustituirse por “podrá transmitir” y así evitar la necesidad de una ulterior disposición de incompatibilidad.

173. El Presidente, en respuesta a la sugerencia presentada por la Delegación del Brasil, indicó que la palabra “transmitirá” se ha incluido para obligar a las Oficinas a transmitir la información solicitada, a no ser que un Estado miembro decida aplicar una excepción específica. En cambio, las palabras “podrá transmitir” no obligan a nadie a nada y por tanto no logran el fin que se persigue. Ello sería perjudicial para las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, que no podrían obtener de una Oficina receptora información útil sobre una solicitud anterior, lo que mejoraría la calidad de la búsqueda internacional.

174. El Presidente dijo, a modo de resumen, que la sencilla idea inicial de compartir los resultados de una búsqueda anterior se ha complicado con la disposición de incompatibilidad destinada a los países cuya legislación nacional no permite transmitir los resultados de la búsqueda sin la autorización del solicitante. Puede que dicha legislación nacional ni siquiera cambie a largo plazo. Además, aunque sea posible transmitir los resultados de la búsqueda, una nueva excepción permite a Estados miembros dar al solicitante la opción de que los resultados de la búsqueda no se transmitan. Si bien estas disposiciones pueden no ser ideales, el Grupo de Trabajo no puede modificar la legislación de Estados miembros que no contempla transmitir datos relativos a solicitudes de patente no publicadas. Además, sin las disposiciones se carecerá de base para un enfoque orientado a las Oficinas con arreglo al cual las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional reciban información sobre búsquedas anteriores efectuadas por la Oficina receptora. En consecuencia, el Presidente propuso que el Grupo de Trabajo apruebe la propuesta revisada para presentarla a la Asamblea.

175. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de las Reglas 12bis, 23bis y 41 del Reglamento que figuran en el Anexo I a fin de que se presenten a la Asamblea para que las examine en su próximo período de sesiones de octubre de 2015, a reserva de los posibles cambios de redacción que efectúe la Secretaría.

## **INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO, EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES, DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER A UNA OPINIÓN NEGATIVA EMITIDA TRAS LA BÚSQUEDA**

176. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/24.

177. La Delegación de la OEP presentó el documento, declarando que desde el 1 de julio de 2015 la OEP ha venido emitiendo un informe europeo ampliado de búsqueda en los términos que actualmente se establecen en la Regla 62 del CPE. Al mismo tiempo, se introdujo en el Reglamento del PCT un cambio similar para obligar a la Administración encargada de la búsqueda internacional a emitir una opinión escrita en virtud de su

Regla 43bis. Uno de los objetivos de introducir estos resultados de la tramitación fue mejorar la eficacia de los procedimientos al ofrecer ya en la fase de búsqueda un documento correspondiente a la primera comunicación del examinador. Sin embargo, dado que se dejaba a discreción del solicitante el responder a la opinión escrita negativa y muchos solicitantes no lo hacían, la primera comunicación en el examen en virtud del Artículo 94.3 del CPE a menudo no resultaba más que una mera copia de la opinión emitida tras la búsqueda. La mejora de la eficacia de los procedimientos fue, por tanto, limitada. En el marco de un programa estratégico de renovación iniciado por la OEP en 2009 se adoptaron las nuevas Reglas 70a y 161 del CPE, que entraron en vigor el 1 de abril de 2015. Dichas reglas imponen al solicitante la obligación de responder si la opinión que acompaña al informe de búsqueda establecido por la OEP es negativa. El solicitante pasó a estar por tanto obligado a responder mediante comentarios y/o modificaciones a objeciones relacionadas con la falta de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial; de no responder, se consideraría que la solicitud ha sido retirada. Sin embargo, esas reglas no obligaban a los solicitantes a responder a una opinión positiva, incluidos los casos en los que se considera que se han cumplido los criterios de patentabilidad pero quedan pendientes defectos menores como la falta de claridad. Una vez pasó a ser obligatorio responder a una opinión negativa emitida tras la búsqueda, el número de solicitudes que iban acompañadas de modificaciones al entrar en la fase nacional aumentó drásticamente. En 2009, solo el 18,3% de las solicitudes PCT europeas respecto de las cuales la OEP había emitido una opinión escrita negativa iban acompañadas de modificaciones al entrar en la fase nacional; en 2011, primer año civil completo en que fue obligatorio responder, ese porcentaje aumentó hasta el 85,5%. En el caso de las solicitudes de patente regionales presentadas en virtud del CPE, esos porcentajes fueron del 34,2% en 2009 y del 81,3% en 2011. Dichos porcentajes han mejorado levemente desde 2011. En el caso de las solicitudes de “concesión directa”, expresión con la que se hace referencia a las solicitudes respecto de las cuales la primera comunicación tras las modificaciones efectuadas a raíz de una opinión negativa tras la búsqueda ha sido una “intención de conceder la patente”, el porcentaje aumentó del 59,8% en 2009 al 65% en 2011, manteniéndose estable desde entonces. Por consiguiente, la introducción de la obligación de responder a una opinión escrita negativa ha reportado ventajas en términos de seguridad jurídica y eficacia, tanto a los solicitantes como a los examinadores, como bien indica el aumento de la tasa general de concesiones directas respecto de las solicitudes.

178. La Delegación del Japón declaró que, si bien reconoce la importancia de promover la interrelación entre las fases internacional y nacional, considera también conveniente que al debatir sobre la introducción de la obligación de responder a una opinión escrita negativa en el Sistema del PCT se tenga en cuenta la carga suplementaria que se impone a sus usuarios.

179. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que considera alentadores los resultados positivos derivados de la introducción como requisito para la tramitación de solicitudes en la fase regional europea la obligación de responder a una opinión negativa emitida tras la búsqueda. Añadió que la USPTO sigue estudiando la manera de introducir un requisito similar en su legislación nacional y cree firmemente que la tramitación debe continuar avanzando en el momento de la entrada en la fase nacional y regional, sin que quepa lugar a estancamiento o retroceso alguno, como sucede en ocasiones. Por este motivo, se ha presentado una propuesta similar en el documento “Propuestas PCT 20/20” elaborado conjuntamente por el Reino Unido y los Estados Unidos de América (documento PCT/WG/5/18). Dado que la USPTO está estudiando introducir unilateralmente la obligación de responder a una opinión escrita negativa y que la OEP mantiene ese requisito, la Delegación señaló que espera que este tipo de procedimiento pueda terminar formando parte en un futuro del marco jurídico del PCT.

180. El Representante de la *Asian Patent Attorneys Association* (APAA) declaró no estar a favor de ningún requisito obligatorio que exija responder a una opinión negativa emitida tras la búsqueda en el momento de la entrada en la fase nacional, y sentirse preocupado por la pérdida de flexibilidad que ello supondría para el solicitante. Existen muchas razones



estratégicas que explican por qué los solicitantes tal vez deseen comenzar los procedimientos de la fase nacional sobre la base de una opinión negativa emitida tras la búsqueda y sin responder inmediatamente a ninguna observación negativa que se contenga en la opinión emitida tras la búsqueda. Como admite la propia OEP, una abrumadora mayoría de solicitantes no responde a una opinión negativa emitida tras la búsqueda cuando esa respuesta es enteramente voluntaria. Además, en opinión del Representante, el comentario que figura en el párrafo 4 del documento de que los solicitantes han acogido de forma positiva la obligación de responder no es exacto. Dado que la solicitud se considera retirada si el solicitante no responde, la mayoría de los solicitantes habría acogido favorablemente responder a una opinión negativa en la fase de búsqueda porque, siendo realistas, no tenían posibilidad de hacer otra cosa. Si bien la obligación de responder a una opinión negativa emitida tras la búsqueda ha acortado los plazos de examen, rapidez no necesariamente equivale a eficacia. Por señalar un ejemplo desde una perspectiva nacional, en Australia un abogado puede en muchos casos demorar la respuesta a un primer informe del examen de una solicitud de patente, especialmente cuando IP Australia ha emitido el informe de búsqueda. Entre los motivos de esas demoras cabe citar el deseo de esperar a informes de búsqueda y sobre el estado anterior de la técnica de otras jurisdicciones al efecto de modificar la solicitud antes de que tenga lugar la concesión en Australia, dado que las posibilidades de modificación son más restringidas una vez que se ha concedido la patente. Por consiguiente, la APAA no está a favor de extender a otras jurisdicciones el sistema vigente en la OEP por el que existe la obligación de responder en el momento de entrar en la fase nacional.

181. La Delegación de la OEP, en respuesta a lo declarado por el Representante de la APAA en su intervención, subrayó que la OEP tuvo en cuenta los derechos de los solicitantes al introducir la obligación de responder a una opinión negativa emitida tras la búsqueda. Con todo, es importante que las Oficinas de patentes de todo el mundo se esfuercen por reducir los tiempos de tramitación a fin de proteger los derechos de terceros. La aplicación de la disposición contribuiría a ese empeño cuando sea la OEP la que actúe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional en relación con la solicitud de patente.

182. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) declaró que sus miembros se han acostumbrado a responder a una opinión que acompañe a un informe de búsqueda negativo elaborado por la OEP y que considera que se trata de una medida útil que aumenta la seguridad jurídica. Sin embargo, este tipo de requisitos debe limitarse a aquellos casos en que la solicitud ya ha entrado en la fase nacional ante la Oficina que ha emitido la opinión tras la búsqueda en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.

183. La Delegación de la OEP, en respuesta al comentario formulado por el Representante del EPI, confirmó que la OEP no tiene intención de instaurar la obligación de responder a ninguna diligencia anteriormente efectuada en la fase internacional cuando la OEP no haya sido la encargada de ejecutarla.

184. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) declaró que la AIPLA suscribe en general el sentido último de los objetivos expuestos en las observaciones formuladas en nombre de la APAA a propósito de que sería preferible dejar que el solicitante escoja sus opciones a lo largo del procedimiento de tramitación de la patente. Con la creciente complejidad que presentan ahora las búsquedas y los mayores intereses en litigio, la cuestión del impedimento transfronterizo adquiere mucha más importancia. Verse obligado a proporcionar una respuesta inicial en una Oficina podría ir por tanto en detrimento de la tramitación en otra. Además, para el pequeño solicitante no necesariamente es útil contar con un procedimiento acelerado, ya que podría estar esperando al resultado de investigaciones para estar en condiciones de comercializar sus invenciones.

185. El Presidente resumió las manifestaciones vertidas por las delegaciones en sus respectivas intervenciones reconociendo las ganancias en eficacia que la OEP ha conseguido con la obligación de responder a una opinión negativa emitida tras la búsqueda. Añadió que aunque los Estados miembros son partidarios de este enfoque, los representantes de las asociaciones de abogados de patentes se decantan por la opción de no tener que responder a una opinión negativa emitida tras la búsqueda o bien la de que una solicitud no sea retirada a consecuencia de no haberse respondido a una opinión emitida tras la búsqueda. Con todo, los abogados de patentes también trabajan para competidores de los solicitantes de patentes, que no necesariamente preferirán la incertidumbre que entraña dejar abiertas a un solicitante de patente todas las opciones durante el mayor tiempo posible.

186. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/8/24.

## **INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL Y LAS TRADUCCIONES**

187. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/8.

188. La Secretaría subrayó el éxito logrado por el sistema de patentes con la puesta a disposición de información susceptible de búsqueda acerca de la última actualidad en todos los campos de la tecnología. Dicha información, sin embargo, no informa a los usuarios de si la tecnología es de uso gratuito en un Estado en particular. Esta dificultad ha quedado puesta de manifiesto en la labor emprendida en pos de unos sistemas que ayuden a los usuarios de países en desarrollo a identificar tecnología de dominio público en el marco de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo y de la recomendación, aprobada por el Grupo de Trabajo en su tercera reunión, a la que se hace referencia en el párrafo 7 del documento. Por consiguiente, en el documento se propone que las Oficinas designadas notifiquen a la Oficina Internacional acerca de las entradas en la fase nacional, de toda publicación nacional de la solicitud internacional o de la concesión de patentes nacionales a partir de una entrada en la fase nacional dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha en que se efectúe la diligencia correspondiente. Este plazo específico se ha escogido de manera arbitraria, pero la cuestión fundamental es que la información se facilite de manera periódica para que la Oficina Internacional pueda suministrar a los usuarios información fiable y actualizada sobre estos importantes extremos. Si bien también sería conveniente recibir información acerca de las solicitudes nacionales directas de patente, ello trascendería el alcance del Reglamento del PCT, aunque la Secretaría anima de todos modos a las Oficinas a enviar esa información. Además, ninguna Oficina vendrá obligada a enviar los datos del PCT por separado si se contienen en un aporte válido de otra información nacional sobre patentes del que la Oficina Internacional pueda extraer los pormenores que precise.

189. La Secretaría prosiguió su relato explicando los antecedentes en los que se enmarca la cronología de la propuesta. Aunque la Oficina Internacional lleva varios años esforzándose para que esta información se facilite de manera voluntaria, los avances en materia de T.I. han alcanzado tal nivel que la automatización para extraerla ya no debiera suponer una carga para las Oficinas nacionales. En el caso de las Oficinas que no cuentan con sistemas propios de automatización, el sistema informático para la automatización de la propiedad industrial (IPAS) de la OMPI puede adaptarse a las necesidades locales. Más de 60 Oficinas utilizan el IPAS, y un nuevo módulo de exportación de datos permite exportar y transmitir fácilmente la información adecuada a la Oficina Internacional.

190. La Secretaría comentó también el asunto del acceso a traducciones de las solicitudes internacionales que se proporcionan en la fase nacional y que permitirían poner a disposición información técnica en idiomas distintos del idioma original de publicación. Tal como se establece en los párrafos 13 a 16, la Regla 95.1 permite a la Oficina Internacional solicitar a la Oficina designada copias de esas traducciones, si bien este tipo de peticiones pocas veces se da. Aunque en el momento de preparar el documento la Oficina Internacional contempló la posibilidad de hacer obligatoria la entrega de esas traducciones, un análisis al efecto puso de

manifiesto que la mayoría de esas traducciones ya aparecen publicadas en PATENTSCOPE o en colecciones en línea similares. La cuestión fundamental no reside por tanto en si esos documentos están disponibles, sino más bien en poder asociarlos a la correspondiente solicitud internacional y que los usuarios puedan buscarlos y acceder a ellos preferentemente en un determinado idioma. Ayudaría mucho a lograr este objetivo que la información se proporcione conforme al cambio normativo que se propone en el documento. Con todo, aunque la carga que supondría configurar los sistemas para proporcionar copias de las traducciones se ha considerado desproporcionada puesta en relación con el reducido número de documentos en otras versiones lingüísticas cuya disponibilidad se facilitaría en la práctica, el objetivo implícito se alcanzaría mediante las propuestas que figuran en el documento. Por consiguiente, se invita al Grupo de Trabajo a estudiar las propuestas de modificación de las Reglas 86 y 95 con miras a exigir a las Oficinas designadas que presenten a la Oficina Internacional información relativa a la entrada en la fase nacional, las publicaciones nacionales y la aprobación de solicitudes internacionales.

191. La Delegación de la República de Corea se manifestó a favor de la propuesta e informó al Grupo de Trabajo de que la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) ha venido proporcionando mensualmente la información que se prevé en la Regla 95.1 propuesta. Dicha información resulta útil a las empresas y a otras partes interesadas y será más completa cuando se aprueben los cambios en las Reglas que se proponen.

192. La Delegación de la OEP acogió con satisfacción la propuesta y manifestó su disposición a conceder a la Oficina Internacional acceso a su base de datos a fin de que se procure la información exigida en la Regla 95.1 propuesta. No obstante, en caso de producirse una entrada anticipada en la fase nacional en la OEP antes de la publicación internacional, se aplicarán las limitaciones previstas en los Artículos 128 y 130 del CPE. Además, no será preciso llevar a cabo simultáneamente los trámites que se enumeran en la Regla 159 del CPE y, en ausencia de una petición expresa de tramitación anticipada, la entrada en la fase nacional se producirá al cumplirse el plazo de 31 meses que se establece en el CPE, aunque anteriormente se hayan dado los pasos previstos en la Regla 159. La OEP solicita por tanto que el plazo de un mes para presentar la información sobre los trámites relativos a la fase nacional se amplíe a dos meses a fin de facilitar la tarea a las Oficinas designadas.

193. La Delegación de Noruega dijo que apoya plenamente las propuestas de modificación de las Reglas 86 y 95 que figuran en el documento.

194. La Delegación de los Estados Unidos de América se manifestó a favor de las propuestas de modificación que se contienen en el documento e informó de que ya está poniendo esa información a disposición de la OMPI y de otras partes interesadas por medio de descargas semanales gratuitas desde el sitio web de la USPTO. Exigir esa información a todas las Oficinas nacionales redundará en un mejor acceso a información sobre lo que se persigue proteger. La Delegación dijo que, si bien entiende que el plazo de un mes que se propone en la Regla 95 para presentar la información es arbitrario, le preocupa que incluso dos meses vayan a ser suficientes para según qué tipo de información, y sugirió la posibilidad de emplear una redacción más flexible. Con respecto al párrafo 10 del documento sobre facilitar información relativa a trámites referidos a solicitudes nacionales, en vista de las prácticas que en materia de reactivación y restablecimiento se siguen en la USPTO, la Oficina tendrá dificultades para facilitar información definitiva de que no se ha entrado en la fase nacional o de que se ha denegado una solicitud internacional. Sin embargo, la USPTO ya pone a disposición en su sitio web información acerca de la caducidad de una patente concedida o sobre el restablecimiento de solicitudes o patentes caducadas.

195. La Delegación de Israel dijo que respalda la propuesta que aboga por mejorar la disponibilidad de la información sobre las entradas en la fase nacional que, en cumplimiento de la Norma ST.36 de la OMPI, la ILPO ya facilita mensualmente a la Oficina Internacional en

formato XML. La Delegación respaldó también la propuesta de la Delegación de la OEP para que el plazo para presentar esa información sea de dos meses.

196. La Delegación del Reino Unido se manifestó a favor de las modificaciones propuestas para mejorar el acceso a la información contenida en las patentes, si bien añadió que no podrá cumplir la Regla 95.1 revisada puesto que la UKIPO está renovando sus sistemas de T.I. en el marco de un proyecto cuya finalización está prevista para 2017. Dado que las modificaciones necesarias para poder presentar a la Oficina Internacional información sobre la fase nacional se llevarán a cabo en el marco de dicha renovación, no será posible aplicar tales modificaciones antes de esa fecha.

197. La Delegación de Austria comunicó que la APO emplea el sistema ePCT para suministrar a la Oficina Internacional información sobre las entradas en la fase nacional. Asimismo, la APO podrá proporcionar información sobre la publicación nacional de una solicitud internacional e información sobre concesiones en cuanto se resuelvan determinados problemas técnicos.

198. La Delegación de Francia manifestó que respalda una propuesta que, en su opinión, deparará una mejora de la calidad, y que comparte la sugerencia de la OEP para que se amplíe a dos meses el plazo para transmitir esa información.

199. La Delegación de España se manifestó a favor de la propuesta con el plazo más flexible que han planteado las Delegaciones de la OEP y de los Estados Unidos de América.

200. La Delegación del Japón secundó la orientación general de la propuesta para que se suministre a través de PATENTSCOPE información sobre si ya ha tenido lugar la entrada en la fase nacional en las Oficinas designadas. Además, la Delegación pidió aclaraciones sobre la terminología utilizada en la Regla 95.1 a propósito de las diligencias de entrada en la fase nacional y de publicación nacional de la solicitud internacional, y sobre la expresión “publicación conexa”.

201. La Delegación del Canadá dijo que la CIPO ya facilita información sobre solicitudes nacionales e internacionales mediante un paquete de exportación semanal dirigido a la Oficina Internacional y que se esforzará por facilitar cualquier otra información que se exija. La Delegación declaró por tanto que respalda las propuestas, si bien solicitó aclaraciones sobre parte del enunciado de las propuestas de modificación; concretamente, si la fecha de publicación se refiere a la fecha en la que se publicó el documento o a la fecha en la que se dejó abierto a la inspección pública, si la Regla 95.1.ii) propuesta debe incluir la palabra “nacional” y si en ella encuentran cabida las solicitudes divisionales, y sobre el significado de la expresión “publicación conexa” de la Regla 95.1.iii), que no figura en ninguna otra parte del Reglamento. La Delegación señaló también los problemas para dar cumplimiento a la Regla 95.1.i) propuesta en lo que respecta a la entrada en la fase nacional cuando la solicitud aún no ha sido abierta a la inspección pública.

202. La Delegación de Cuba se manifestó a favor de las modificaciones que se proponen en el documento y añadió que ha venido enviando información sobre la fase nacional a la Oficina Internacional desde 2009.

203. La Delegación de Nueva Zelandia dijo que respalda una propuesta que, en su opinión, mejorará la calidad y la naturaleza de la información a disposición de los usuarios, dada la importancia de la situación de una solicitud durante el proceso de examen en una Oficina designada. Añadió que la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia (IPONZ) proporciona mensualmente información a la Oficina Internacional y que gustosamente suministrará cualquier otra información que oportunamente se le solicite.

204. La Delegación del Brasil dijo que comparte los motivos de preocupación expuestos por la Delegación de los Estados Unidos de América sobre el plazo de un mes para la publicación, así como los expuestos por las Delegaciones del Japón y el Canadá, particularmente en

relación con la redacción y el concepto de “cualquier publicación” al que se hace referencia en la Regla 95.1.ii) propuesta, y con el contenido de esa obligación.

205. La Delegación de México hizo suyas las peticiones realizadas por otras delegaciones en favor de que la Regla 95.1 prevea un plazo más flexible, particularmente a propósito de la información relativa a la entrada en la fase nacional, para la que propuso un plazo de 18 meses a contar desde la fecha de prioridad, que se correspondería con el momento en que tiene lugar la publicación internacional.

206. La Delegación de China manifestó que apoya en principio la propuesta de promover, en beneficio de los usuarios, la difusión de información tecnológica sobre la situación jurídica de una solicitud internacional en la fase nacional. Sin embargo, la barrera idiomática afectará a los usuarios que utilizan esa información de manera efectiva. En consecuencia, la Delegación propuso modificar el Reglamento para que la información sobre los trámites relativos a la fase nacional pueda facilitarse en el idioma del usuario local a fin de fomentar la transmisión y utilización de esa información. Al igual que otras delegaciones, a su juicio el plazo de un mes que se propone en la Regla 95.1 es demasiado corto, por lo que la Delegación sugirió ampliarlo a seis meses.

207. La Delegación de Colombia se manifestó a favor de la propuesta, si bien solicitó aclaraciones acerca del significado de las expresiones “cualquier publicación” en la Regla 95.1.ii) y “publicación conexa” en la Regla 95.1.iii). La Delegación informó al Grupo de Trabajo de que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ya proporciona la información que se propone en esa Regla y que seguir haciéndolo no supondrá un obstáculo, a menos que el volumen de información que haya de facilitarse resulte mucho mayor.

208. La Delegación de Alemania señaló que, aunque apoya plenamente las modificaciones que se proponen de las Reglas, enfrenta problemas técnicos a la hora de transmitir información acerca de la fecha de los actos referidos en el Artículo 22 o 39 en el plazo de un mes a contar desde el momento en que se hayan efectuado, si ello tiene lugar antes del final del período de 30 meses para la entrada en la fase nacional, ya que es únicamente a partir de esa fecha cuando se da inicio a la tramitación electrónica en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA).

209. La Delegación de Portugal se postuló a favor de la propuesta, si bien abogó por que el plazo para presentar la información exigida a la Oficina Internacional sea superior al mes.

210. La Delegación de Chile se manifestó a favor de la propuesta en tanto en cuanto tiene por objeto mejorar el acceso a información técnica y ofrecer a los usuarios de países en desarrollo la posibilidad de identificar información de dominio público. El INAPI utiliza el sistema IPAS, que permite recopilar toda la información necesaria sobre los trámites relativos a la fase nacional. La Delegación dijo estar de acuerdo con ampliar más allá de un mes el plazo para transmitir a la Oficina Internacional la información exigida.

211. La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que la Regla 95.1.i) sea modificada para exigir que la notificación a la Oficina Internacional se realice dentro de un plazo de dos meses, o tan a pronto como sea razonablemente posible, desde el momento en que se efectúe la diligencia en cuestión.

212. La Secretaría declaró que, a la luz de lo manifestado por las delegaciones en sus respectivas intervenciones, se propone revisar la propuesta que figura en el documento a fin de que el Grupo de Trabajo la examine más avanzada la reunión y pueda presentarla a la Asamblea en su próximo período de sesiones de 2015. En cuanto a la entrada en vigor, señaló que esta cuestión podrá analizarse cuando se presenten las propuestas de modificación a la Asamblea, señalando que algunos Estados miembros no podrán aplicar dichas modificaciones con efectos a partir de julio de 2016. En referencia al comentario formulado por la Delegación

de China sobre el idioma de la información, la Secretaría explicó que la base de datos PATENTSCOPE se puede consultar en los 10 idiomas de publicación del PCT y que la información posterior a la publicación ya está disponible en forma masiva a efectos de su integración en los sistemas de otros proveedores de servicios. En consecuencia, introducir una regla relativa a la distribución masiva de datos de la fase nacional solo dará lugar a dudas en relación con el uso y la distribución masiva de otros datos del PCT. Por tanto, sugirió que la cuestión sea objeto de unas pautas de la Asamblea en lugar de figurar explícitamente en el Reglamento.

213. La Delegación de China reiteró su sugerencia de modificar las Reglas para dotar de fundamento jurídico a la distribución masiva de la información que comparte la Oficina Internacional.

214. La Delegación del Reino Unido se manifestó a favor de presentar la propuesta a la Asamblea de 2015 si se concede tiempo suficiente para que las Oficinas designadas la pongan en práctica.

215. El Representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) dijo que apoya la propuesta dados el interés y la importancia de que todo competidor pueda hacer el seguimiento de una solicitud internacional desde su entrada en la fase nacional. No obstante, el requisito de que las Oficinas designadas transmitan toda la información exigida sobre la entrada en la fase nacional dentro del plazo de un mes desde que tuvo lugar la diligencia puede resultar complejo de cumplir para algunas Oficinas, si bien al menos debería facilitarse información acerca de las entradas en la fase nacional que tengan lugar.

216. El Representante de la *Asian Patent Attorneys Association* (APAA) se declaró firme partidario de la propuesta. Indicó que la APAA cuenta con miembros en varios países, por lo que disponer de información sobre la fase nacional resultará de utilidad tanto para los solicitantes como para todos cuantos deseen utilizar tecnología de dominio público. Dado que algunas delegaciones han identificado dificultades a la hora de cumplir con el plazo para transmitir a la Oficina Internacional la información exigida sobre la fase nacional, el Representante preguntó si la base de datos PATENTSCOPE podría indicar las fechas de las últimas veces que cada país ha cargado en ella información relativa a la fase nacional.

217. El Representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) se manifestó a favor de una propuesta que, en su opinión, beneficiará a los solicitantes y a los usuarios de las bases de datos de patentes al permitirles extraer en una fase temprana información sobre los trámites relativos a la fase nacional procedente de una única fuente de datos de fácil acceso. Asimismo, dijo que espera que la información sobre la situación en que en cada momento se encuentre la solicitud, incluida la relativa a si se ha abandonado o se ha entrado en la fase nacional, se facilite de manera oportuna y que pueda accederse a ella en PATENTSCOPE por medio de herramientas de búsqueda mejoradas.

218. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) dijo que respalda la propuesta e hizo suya la sugerencia presentada por el Representante de la APAA que aboga por que se indique cuándo se ha llevado a cabo la última actualización. En cuanto al tiempo para notificar a la Oficina Internacional la información relativa a la fase nacional, señaló que un plazo superior a 60 días parece que vacía de valor el ejercicio, dada la necesidad que tienen las empresas de gozar de libertad para servirse de una tecnología que les permita disponer de información actualizada.

219. La Secretaría, en respuesta a la sugerencia presentada en nombre de la APAA para que se indique la fecha de la última vez que se subió información sobre la fase nacional, informó al Grupo de Trabajo de que esas fechas ya aparecen en la base de datos PATENTSCOPE en relación con cada Oficina que le proporciona ese tipo de información.

220. La Secretaría presentó una propuesta revisada. Dicha propuesta exige, según explicó, que la Oficina designada notifique la información a la Oficina Internacional dentro de un plazo de dos meses o tan pronto como sea razonablemente posible desde que se efectúe la diligencia. Asimismo, la Regla 95.1.i) se ha aclarado, ya que no es posible que los actos referidos en los Artículos tanto 22 como 39 puedan tener lugar respecto de una misma solicitud internacional de patente. En la Regla 95.1.ii), el texto modificado hace referencia a la publicación nacional y no a la apertura a la inspección pública, siendo la intención de ello que todo número de publicación nacional le sea remitido a la Oficina Internacional. En la Regla 95.1.iii), el texto se ha modificado para hacer referencia a la publicación de la patente concedida en virtud de la legislación nacional; los datos, por ejemplo, de la Gaceta en la que se anuncie la patente concedida constituirán información que sería conveniente facilitar, si bien no con carácter obligatorio.

221. La Delegación del Reino Unido planteó añadir “o práctica” en la Regla 95.1.ii) propuesta, dado que publicar de nuevo una solicitud internacional que ya ha sido publicada por la Oficina Internacional no constituye un requisito legal en el Reino Unido, pese a hacerse de todas formas así en virtud de la práctica nacional.

222. La Delegación de Egipto informó al Grupo de Trabajo de que, como en Egipto no se publican solicitudes de patente a los 18 meses de la fecha de prioridad, sino únicamente las solicitudes aceptadas y rechazadas, la Delegación ha preguntado a la Oficina Internacional si tendrá que facilitarse el número de solicitud o publicación.

223. La Secretaría, en respuesta a los comentarios formulados por la Delegación de Egipto, propuso que todo número que se asigne a la solicitud se incluya en la información de la Regla 95.1.i). Cuando un país, como Egipto, no publique solicitudes de patente pendientes, la Regla 95.1.ii) no regirá.

224. La Delegación de China reiteró su preferencia por un plazo de seis meses para notificar la información relativa a la fase nacional de la Regla 95.1, añadiendo que otro de dos meses sería difícil de cumplir. La Delegación también subrayó la necesidad de lograr un equilibrio entre la responsabilidad de las Oficinas de transmitir información a la Oficina Internacional y la responsabilidad que esta última tiene de distribuir dicha información en forma masiva.

225. El Presidente, en respuesta a los comentarios formulados por la Delegación de China sobre el plazo para notificar a la Oficina Internacional, recalcó que el plazo inicial de un mes fue propuesto para el supuesto de que la información resulte poco detallada o difícil de transmitir. Dicho plazo se ha ampliado a dos meses o tan pronto como sea razonablemente posible desde que se efectúe la diligencia, atendiendo a las peticiones de los Estados miembros. Si bien habrá circunstancias, como la entrada anticipada en la fase nacional o una rápida concesión de la patente solicitada, en las que puede resultar difícil transmitir la información dentro de un plazo de dos meses, la Oficina Internacional colaborará con los Estados miembros a fin de lograr que las Oficinas proporcionen esa información lo mejor que puedan en aras de que pueda disponerse de información actualizada. Por tanto, el Presidente manifestó que no respalda un plazo superior a dos meses para los casos normales de entrada en la fase nacional, ya que ello indicaría una falta de interés y ausencia de voluntad por facilitar la información oportunamente.

226. La Delegación de Grecia cuestionó las referencias a “legislación nacional” en las Reglas 95.1.ii) y 95.1.iii), planteándose si no deberían reformularse para decir “legislación aplicable”.

227. La Delegación de los Estados Unidos de América, en respuesta a la pregunta planteada por la Delegación de Grecia, se refirió al Artículo 2.x), que reza como sigue: “las referencias a 'legislación nacional' deberán entenderse como referencias a la legislación nacional de un Estado contratante o, cuando se trate de una solicitud regional o de una patente regional, al

tratado que disponga la presentación de solicitudes regionales o la concesión de patentes regionales”.

228. La Secretaría presentó una nueva propuesta revisada que, indicó, incluye unas Pautas que la Asamblea deberá adoptar a fin de que la información relativa a las diligencias en la fase nacional de la Regla 88.1.iv) se ponga a disposición del público no solo a través de la Gaceta en el sitio web de PATENTSCOPE, sino también como parte de los datos bibliográficos del PCT disponibles en forma masiva para Oficinas y otros suscriptores del servicio de datos de PATENTSCOPE. Tras señalar que el Reglamento no incluye mención expresa alguna a servicios de datos en masa, la Secretaría dijo que la idea detrás de las Pautas es lograr la uniformidad y aclarar que los datos serán puestos a disposición de las Oficinas nacionales en forma masiva. Se ha añadido en la Regla 95.1.i) el requisito de facilitar todo número de solicitud nacional que se haya asignado a la solicitud; en unos cuantos Estados miembros, este requisito no será aplicable, ya que el número de la fase internacional sigue siendo el utilizado tras la entrada en la fase nacional. En la Regla 95.1.ii), se ha aclarado la referencia a la publicación en virtud de la legislación o práctica nacional. Por último, la Secretaría subrayó que estas disposiciones son aplicables a la entrada en la fase nacional, la publicación nacional de la solicitud que ha entrado en la fase nacional y la aprobación de la solicitud internacional. No se aplican, por tanto, a una solicitud divisional o a solicitudes adicionales, información ésta que podrá presentarse a la Oficina Internacional de manera voluntaria.

229. La Delegación de los Estados Unidos de América se manifestó a favor de la nueva propuesta revisada.

230. La Delegación de la OEP expresó su apoyo a la nueva propuesta revisada.

231. La Delegación de China, tras declarar su satisfacción por que se hayan consensuado unas Pautas para que la Oficina Internacional suministre datos en forma masiva, dijo que desearía ver también incluida una referencia a que la Oficina Internacional se responsabilizará de suministrar cualquier traducción que reciba. Además, la Delegación solicitó más tiempo para celebrar consultas internas acerca de las reglas de la SIPO.

232. El Presidente, en respuesta a los comentarios formulados por la Delegación de China, subrayó la necesidad de coincidir en una versión única que presentar a la Asamblea de las propuestas de modificación de las Reglas y pidió a la Delegación que aclare si acepta seguir adelante con la nueva propuesta revisada. En segundo lugar, el Presidente señaló que la Oficina Internacional ha dejado claro que la información que reciba se publicará en PATENTSCOPE y, de ser posible, se transmitirá a las Oficinas en forma masiva. Pidió por tanto a la Delegación de China que exprese qué dificultades le plantea esta disposición. Por último, el Presidente manifestó que no aprecia consenso entre el resto de delegaciones para ampliar a seis meses el plazo para proporcionar la información relativa a la entrada en la fase nacional. Añadió que, aunque otras delegaciones han comentado que un plazo de dos meses les plantea dificultades, es importante contar con un objetivo que ponga de relieve la importancia de facilitar información oportuna, en la medida de lo posible.

233. La Delegación de China respondió a las preguntas planteadas por el Presidente declarando que ha estado tratando de fundamentar jurídicamente las inquietudes que le suscitan las Reglas. En cuanto al calendario, la Delegación manifestó que desea estudiar el asunto al término de la reunión y formular comentarios tan pronto como sea posible.

234. La Delegación de Colombia declaró que puede aprobar la nueva propuesta revisada una vez se ha ampliado, a dos meses o tan pronto como sea razonablemente posible desde que se efectúe la diligencia, el plazo para que las Oficinas designadas presenten la información relativa a la entrada en la fase nacional, y aclarado que lo que se quería decir con publicación por una Oficina de la solicitud en la fase nacional.



235. La Delegación del Canadá expresó su apoyo a la nueva propuesta revisada.

236. El Presidente resumió los debates concluyendo que existe un consenso bastante amplio en torno a la necesidad de exigir a las Oficinas designadas que notifiquen a la Oficina Internacional la entrada en la fase nacional, la publicación de la solicitud internacional en virtud de la legislación o práctica nacional de la Oficina designada o la concesión de la patente, dentro de un plazo de dos meses o tan pronto como sea razonablemente posible desde que se haya efectuado la diligencia de que se trate. Aunque la Delegación de China ha planteado una serie de cuestiones referidas a la forma en que se aplicarán esas disposiciones, dado que en el Grupo de Trabajo existe consenso para avanzar, el Presidente pidió a la Oficina Internacional que colabore con la delegación en las próximas semanas a fin de tratar lo que sea que persiga dicha delegación y poder encontrar así una solución en la práctica o articulada en torno a la presentación de una nueva propuesta en otra reunión del Grupo de Trabajo.

237. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de las Reglas 86 y 95 que figuran en el Anexo II a fin de que se presenten a la Asamblea para que las examine en su próximo período de sesiones de octubre de 2015, a reserva de los posibles cambios de redacción que efectúe la Secretaría.

238. El Grupo de Trabajo acordó recomendar que, a reserva de ulteriores conversaciones entre la Secretaría y la delegación en cuestión sobre posibles cambios de redacción en las pautas propuestas o posibles modos alternativos de abordar la cuestión, como el de tenerla en cuenta explícitamente en el Reglamento, la Asamblea apruebe las siguientes pautas acordadas a la vez que las modificaciones propuestas de las Reglas 86 y 95: “Al aprobar las modificaciones de la Regla 86.1.iv), la Asamblea tomó nota de que la información relativa a la entrada en la fase nacional se pondrá a disposición del público no solo a través de la Gaceta en el sitio web de PATENTSCOPE, sino también como parte de los datos bibliográficos del PCT disponibles en forma masiva para Oficinas y otros suscriptores del servicio de datos de PATENTSCOPE.”

## **EXAMEN DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA**

239. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/6.

240. La Secretaría explicó que la opción de que un solicitante pida una búsqueda internacional suplementaria está disponible desde hace sólo seis años. En octubre de 2012, tres años después de su entrada en vigor, la Asamblea revisó el sistema búsqueda internacional suplementaria y decidió que se examinara nuevamente en 2015, teniendo en cuenta su evolución hasta entonces, en particular, en relación con las iniciativas destinadas a establecer modelos de colaboración en la búsqueda y el examen y en relación con las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de la búsqueda internacional “principal”. Con el fin de recabar información para el examen de este año, la Oficina Internacional envió en octubre de 2014 la Circular C. PCT 1429 a Oficinas y grupos de usuarios, y se puso también directamente en contacto con los usuarios que habían pedido en el pasado una búsqueda internacional suplementaria, invitándolos a compartir sus opiniones y experiencias. El documento resume las respuestas ofrecidas a la Circular. En general, el nivel de adopción de la búsqueda internacional suplementaria se ha mantenido muy bajo, si bien ha aumentado en los tres últimos años. Las experiencias de quienes han pedido una búsqueda internacional suplementaria y de las Administraciones internacionales que prestan este servicio han sido muy favorables. Con miras a preparar el examen decidido por la Asamblea para este año, los párrafos 23 a 29 del documento subrayan las cuestiones en que el Grupo de Trabajo podría detenerse. Entre ellas se incluyen las propuestas presentadas en respuesta a la Circular acerca del modo de mejorar el sistema mediante la modificación del marco jurídico y otras iniciativas que la Oficina Internacional y las Oficinas podrían adoptar para hacer más interesante el servicio para los usuarios. El documento también ofrece información actualizada sobre la labor de colaboración en la búsqueda y el examen entre las Administraciones internacionales, incluida una propuesta para lanzar un tercer proyecto piloto con una duración

propuesta de tres años entre la OEP, la KIPO y la USPTO, que fue debatida en la Reunión de las Administraciones Internacionales de febrero de 2015 (véase el documento PCT/MIA/22/13). Con estas cuestiones en mente, el Grupo de Trabajo tendrá que sopesar el modo de avanzar. Los debates podrán girar inicialmente en torno a la manera de modificar o incluso suspender el sistema de búsqueda internacional suplementaria. Alternativamente, el Grupo de Trabajo podría recomendar que se siga controlando el sistema durante los próximos años y someter al sistema de búsqueda internacional suplementaria a un nuevo examen en el futuro. Este nuevo examen podría tener en cuenta novedades posteriores, en especial la conclusión y evaluación del tercer proyecto piloto sobre colaboración en la búsqueda y el examen, que podría tener lugar a cinco años vista. Para el supuesto de que el Grupo de Trabajo desee controlar el sistema durante otros cinco años, el párrafo 31 del documento incluye un proyecto de recomendación que someter a la decisión de la Asamblea.

241. La Delegación de la OEP se manifestó a favor de la recomendación de seguir controlando el sistema de búsqueda internacional suplementaria durante otros cinco años y de examinar nuevamente el sistema en 2020. Sin embargo, la Delegación propuso eliminar del proyecto de recomendación, que figura en el párrafo 31 del documento, el vínculo entre la búsqueda internacional suplementaria y el proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen. La búsqueda internacional suplementaria da la posibilidad de pedir una búsqueda internacional adicional después de la búsqueda internacional principal; pero en el marco de un modelo de colaboración en la búsqueda y examen, el solicitante debería elegir desde el comienzo que la búsqueda respecto de la solicitud sea realizada por más de una Administración encargada de la búsqueda internacional, con una tasa de búsqueda más elevada. Por tanto, un modelo de colaboración tiene la ventaja de que antes de la publicación internacional se realiza una búsqueda perfeccionada, aunque el inconveniente de que el solicitante tiene que pagar una tasa de búsqueda superior desde el comienzo. Si la colaboración en la búsqueda y el examen se integraran en el marco jurídico del PCT, esa opción podría coexistir con la búsqueda internacional suplementaria. En consecuencia, sería posible que un solicitante pidiese una búsqueda internacional suplementaria después de que haya tenido lugar la colaboración en la búsqueda. En cuanto a las propuestas que figuran en el documento, la Delegación manifestó su interés por que se analice a fondo la idea de permitir que los solicitantes pidan una búsqueda internacional suplementaria sobre la base de las reivindicaciones modificadas presentadas en virtud del Artículo 19. La Delegación dijo también poder respaldar que la decisión del solicitante de presentar una petición de búsqueda internacional suplementaria pueda aplazarse. El plazo actual de 19 meses contados desde la fecha de prioridad para presentar una petición de búsqueda internacional suplementaria y de 28 meses para que la Administración encargada de la búsqueda internacional elabore el informe deja nueve meses para realizar la búsqueda internacional suplementaria. Con las iniciativas adoptadas por la OEP para que el informe de búsqueda esté concluido en seis meses, ampliar el plazo para presentar una petición de búsqueda internacional suplementaria hasta 22 meses dejaría seis meses para elaborar el informe de la búsqueda internacional suplementaria y el plazo de presentación sería idéntico al plazo fijado para presentar una petición de examen preliminar internacional en virtud del Capítulo II. En cuanto al nivel de adopción de la búsqueda internacional suplementaria, la Delegación convino en que el reducido número de Administraciones internacionales que ofrecen este servicio es uno de los motivos que explican el escaso interés que suscita en el ámbito europeo, y llamó la atención sobre el especial interés que las comunidades de usuarios europeos tienen en acceder a búsquedas del estado anterior de la técnica en idiomas asiáticos. En lo que atañe a las tasas aplicables a la búsqueda internacional suplementaria, las Administraciones internacionales gozan de flexibilidad para ajustarlas, si bien en la OEP la búsqueda internacional suplementaria se lleva a cabo de la misma manera que la búsqueda internacional "principal". Por tanto, los solicitantes con un informe de búsqueda internacional suplementaria de la OEP disfrutaban de las mismas ventajas que un solicitante que entra en la fase regional europea con un informe de búsqueda internacional elaborado por la OEP y estarían dispensados de la tasa de búsqueda suplementaria europea. Sin embargo, la Delegación dijo que, a su entender, otras Administraciones encargadas de la búsqueda internacional ofrecen un servicio más asequible

de búsqueda internacional suplementaria en colecciones específicas de documentos, lo que brinda a los solicitantes la posibilidad de realizar distintos tipos de búsquedas internacionales suplementarias en función de sus necesidades.

242. La Delegación del Instituto Nórdico de Patentes (NPI) hizo suya la recomendación del párrafo 31 del documento y se manifestó a favor de la propuesta de la OEP de eliminar de ella el vínculo con el proyecto piloto sobre colaboración en la búsqueda y el examen. En relación con las propuestas para mejorar el sistema, la Delegación dijo que también puede apoyar que se permita que la búsqueda internacional suplementaria se base en las modificaciones en virtud del Artículo 19, así como ampliar a 22 meses el plazo para presentar una petición de búsqueda internacional suplementaria. Además, dijo que el NPI está dispuesto a seguir trabajando para aumentar la sensibilización y fomentar el servicio entre los usuarios. En relación con las tasas, señaló que el NPI ofrece dos tipos de búsquedas internacionales suplementarias, una búsqueda completa y, desde el 1 de mayo de 2013, una búsqueda limitada más asequible, circunscrita a colecciones de documentos en danés, islandés, noruego y sueco, aunque lamentablemente no se han recibido peticiones de este último tipo de búsquedas. La Delegación concluyó expresando su apoyo a que se siga controlando el sistema de búsqueda internacional suplementaria, pues financieramente no tiene sentido que en este momento se deje de ofrecer esa opción a los solicitantes.

243. La Delegación de Israel señaló que está dispuesta a sumarse a la propuesta de la OEP de eliminar del proyecto de recomendación, que figura en el párrafo 31 del documento, el vínculo entre la búsqueda internacional suplementaria y el proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen.

244. La Delegación de China señaló que ha prestado gran atención al desarrollo del sistema de búsqueda internacional suplementaria y que apoya la propuesta que aboga por seguir controlando el sistema hasta 2020.

245. La Delegación de la República de Corea declaró que en este momento la KIPO no tiene ningún plan concreto para ofrecer un servicio de búsqueda internacional suplementaria, si bien tampoco descartó que pueda prestarlo en un futuro. Entretanto, la Delegación dijo que aboga por que se siga controlando el servicio.

246. La Delegación de la Federación de Rusia declaró haber tenido una experiencia positiva con el servicio de búsqueda internacional suplementaria y que apoya la continuidad del sistema. El ROSPATENT presta un servicio de búsqueda internacional suplementaria a una tasa reducida comparada con la de la búsqueda principal, incluso en aquellos casos en que los resultados de la búsqueda principal no están todavía disponibles y ROSPATENT tiene que realizar una búsqueda no solo entre la documentación nacional en idioma ruso sino también entre la totalidad de la documentación mínima del PCT. Además, dentro de la fase nacional cabe que no haya necesidad de que ROSPATENT realice otra búsqueda si los resultados de la búsqueda internacional "principal" y de la búsqueda internacional suplementaria están disponibles. La Delegación hizo suyo el contenido de los párrafos 23 a 29 del documento y convino en los comentarios formulados por la Delegación de la OEP acerca del vínculo entre la colaboración en la búsqueda y el examen y la búsqueda internacional suplementaria.

247. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) informó sobre una encuesta de alcance limitado que ha realizado entre sus miembros sobre los motivos del escaso interés que suscita la búsqueda internacional suplementaria. La encuesta pone de manifiesto que determinadas Administraciones de posible interés para los solicitantes, como la USPTO, la KIPO, la JPO, la SIPO y la Oficina de Patentes de la India (IPO), no ofrecen la búsqueda internacional suplementaria. Los solicitantes también expresaron el deseo de que los procedimientos nacionales se pospongan hasta que se haya emitido el informe de búsqueda, ofreciéndose así un valor añadido, ya que los solicitantes podrían decidir entonces si entran o no en la fase nacional. Por lo que respecta a la

colaboración en la búsqueda, los usuarios pueden estar interesados en tal posibilidad siempre que esté disponible a un costo razonable. Por último, un solicitante señaló que mediante la entrada anticipada en la fase nacional ante una Oficina designada puede obtenerse una búsqueda adicional cuyos resultados se utilizarán para decidir sobre la entrada en la fase nacional ante otras Oficinas designadas.

248. El Representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) dijo convenir en los motivos del bajo nivel de utilización de la búsqueda internacional suplementaria que se señalan en los párrafos 14 a 16 del documento, especialmente en lo que atañe a la barrera idiomática y los costos del servicio. Para algunos usuarios del Japón no está claro que las ventajas de una búsqueda internacional suplementaria compensen los costos añadidos. Por tanto, el Representante dijo que la JIPA respalda que se haga un seguimiento de sus ventajas para los usuarios, especialmente del modo en que la Oficina designada utiliza los documentos hallados en una búsqueda internacional suplementaria después de la entrada en la fase nacional, tal como se expone en el párrafo 11 del documento.

249. El Presidente resumió que el Grupo de Trabajo se han expresado en general a favor de que se presente a la Asamblea la propuesta de recomendación que figura en el párrafo 31 del documento, con un texto modificado que desvincula la búsqueda internacional suplementaria del proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen, obtenido mediante la sustitución del enunciado del párrafo d) de la recomendación: "... las iniciativas destinadas a establecer modelos de colaboración en la búsqueda y el examen y...", por el enunciado: "...las novedades que se produzcan en la esfera de la colaboración en la búsqueda y el examen y...". El Presidente planteó asimismo que la Secretaría pueda estudiar más a fondo las propuestas para la mejora del sistema de búsqueda internacional suplementaria presentadas por el Grupo de Trabajo, como la consideración de las modificaciones en virtud del Artículo 19 en una búsqueda internacional suplementaria y la ampliación del plazo para presentar una petición de búsqueda internacional suplementaria.

250. El Grupo de Trabajo invitó a la Oficina Internacional a presentar un documento en la próxima reunión del Grupo de Trabajo para examinar las mejoras que sería posible introducir en el sistema de búsqueda internacional suplementaria.

251. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea del PCT que adopte la recomendación siguiente:

“La Asamblea del PCT, tras haber examinado el sistema de búsqueda internacional suplementaria tres años después de la fecha de su entrada en vigor, y nuevamente en 2015, decidió:

- a) invitar a la Oficina Internacional a seguir controlando atentamente el sistema durante un período adicional de cinco años, y seguir informando a la Reunión de las Administraciones Internacionales y al Grupo de Trabajo acerca de la evolución del sistema;
- b) invitar a la Oficina Internacional, las Administraciones internacionales, las Oficinas nacionales y los grupos de usuarios a proseguir sus iniciativas de sensibilización acerca del servicio entre los usuarios del Sistema del PCT y promover entre ellos el servicio;
- c) invitar a las Administraciones internacionales que ofrecen servicios de búsqueda internacional suplementaria a que consideren la posibilidad de examinar el alcance de los servicios que prestan en el marco del sistema y, en consecuencia, el nivel de tasas que cobran por los servicios prestados, que deberían ser razonables; e invitar a las Administraciones que actualmente no ofrecen ese servicio a considerar la posibilidad de ofrecerlo en un futuro próximo;

d) examinar nuevamente el sistema en 2020, teniendo en cuenta su evolución hasta entonces, en particular, en relación con las iniciativas destinadas a establecer modelos de colaboración en la búsqueda y el examen y en relación con las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de la búsqueda internacional “principal”.”

### **ENTRADA EN LA FASE NACIONAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA EPCT**

252. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/19.

253. La Secretaría presentó el documento cuyo origen se remonta a los debates celebrados durante la séptima reunión del Grupo de Trabajo en los que se expuso la idea de utilizar el sistema ePCT para dar inicio a la entrada en la fase nacional (véase el documento PCT/WG/7/12 y los párrafos 283 a 305 del documento PCT/WG/7/30). De esta manera se agilizaría el proceso por partida doble, en beneficio tanto de los solicitantes como de las Oficinas designadas. En primer lugar, los datos bibliográficos se reutilizarían y se facilitarían la Oficina nacional en un formato que haría posible importarlos directamente en los sistemas de la Oficina designada. Esto eliminaría la necesidad de que el solicitante reescriba la información en formularios nacionales y, a su vez, que la Oficina tenga que transcribirla en sus propios sistemas internos, evitándose así el consiguiente riesgo de errores. En segundo lugar, ofrecería una plataforma común segura para el alojamiento y el examen de documentos y datos por parte del agente principal y el agente asociado en el país para el que se tuviera previsto efectuar la entrada en la fase nacional con carácter previo. Ello debería dar a ambas partes en la operación mayor seguridad de que las instrucciones se han entendido adecuadamente y que, por tanto, la entrada en la fase nacional tendrá más probabilidades de desarrollarse sin incidencias conforme a lo previsto.

254. La Secretaría se refirió a continuación a la séptima reunión del Grupo de Trabajo en la que los solicitantes y las Oficinas plantearon diferentes cuestiones en torno a esta idea. En el documento se exponen las formas en las que el sistema ePCT vigente podría superar problemas similares a los que se expusieron en esa reunión. El ePCT permite comprobar que los requisitos de las distintas Oficinas han sido cumplidos y evitar que se lleven a cabo trámites sin haberse consignado antes un agente nacional, las firmas requeridas y los documentos que resulten estrictamente necesarios. El ePCT avisa de posibles problemas con la solicitud a los que el solicitante deberá atender y es capaz de reconocer y registrar diferentes husos horarios. Además, incorpora un sistema de gestión de derechos de acceso flexible, con una interfaz en diferentes idiomas, que permite al agente encargado de dar las instrucciones facilitar acceso desde un país a un agente asociado en otro país atendiendo caso por caso. Para que el sistema pueda funcionar eficazmente se precisa atesorar un conocimiento fiable de los requisitos formales locales, tales como idiomas de trabajo, plazos, representación legal y tipo de documentación exigida. No obstante, el abogado de patentes local será el responsable de velar por el debido cumplimiento de los requisitos locales sustantivos. Con todo, tendrán que celebrarse nuevos debates a fin de que pueda encontrarse una solución adecuada a la cuestión del pago de las tasas de entrada en la fase nacional. Parece que hay bastante interés en que prospere el pago centralizado de las tasas de solicitud y con el tiempo debería poderse encontrarse una solución también válida para las tasas que son pagaderas a las Oficinas designadas y las Oficinas receptoras. Entretanto, la Secretaría dijo que espera que las Oficinas accedan a formar parte de un grupo piloto dispuesto a probar la puesta en marcha de un mecanismo encaminado a facilitar la entrada en la fase nacional utilizando el ePCT y en el que se prescindiera del componente de pago centralizado de tasas.

255. La Secretaría concluyó subrayando que el sistema ePCT solo será útil para facilitar la entrada en la fase nacional cuando las Oficinas incumbidas puedan garantizar un uso eficaz del mismo en el sentido de que los documentos puedan ser recibidos y tramitados y surtir los efectos jurídicos pertinentes, trámites todos ellos que no deberían suponer un problema para muchas Oficinas designadas. En consecuencia, la Oficina Internacional está buscando conformar un pequeño grupo representativo de Oficinas designadas y de representantes de usuarios que estén interesados en ultimar los requisitos de un sistema que pueda terminar

siendo pertinente a un amplio elenco de Oficinas designadas. La Oficina Internacional anima a que se le formulen comentarios sobre este enfoque y solicita voluntarios para tomar parte en el proceso, que habrán de formalizar su interés manifestándolo cuando intervengan en relación con el documento o poniéndose en contacto con la Secretaría cuando concluya la reunión.

256. La Delegación del Japón expresó interés por participar en un proyecto piloto que tiene por objeto sondear la posibilidad de llevar a cabo las entradas en la fase nacional utilizando el ePCT y solicitó información adicional sobre los requisitos jurídicos y técnicos antes de adoptar una decisión final acerca de su participación. En concreto, la Delegación preguntó si el proyecto piloto incluirá solicitudes internacionales reales o simuladas, ya que los participantes en el proyecto piloto tendrán que estar al cabo de los requisitos jurídicos nacionales si fuera a ser el caso de que el proyecto piloto se probase con solicitudes internacionales reales.

257. La Delegación de Nueva Zelanda dijo que acoge con satisfacción el desarrollo de servicios en el sistema ePCT para facilitar la entrada en la fase nacional. La IPONZ apoya decididamente el ePCT, que utiliza en el caso de las solicitudes internacionales, y actualmente está colaborando con la Oficina Internacional e IP Australia en la puesta en marcha de un servicio eSearchCopy. Añadió que la IPONZ ya se vale de un recurso similar para facilitar la entrada en la fase nacional, en el marco de su mecanismo de gestión de expedientes en línea, y le complacería participar en el proyecto piloto propuesto, así como compartir experiencias en la puesta en marcha de un protocolo de entrada completo.

258. La Delegación de Australia señaló que celebra que se sondee la incorporación de nuevas mejoras en el sistema y expresó interés por examinar el prototipo de interfaz y porque sea tenida en cuenta en su desarrollo a los fines de garantizar que el sistema satisface las necesidades tanto de IP Australia como de los usuarios del ePCT y de las partes interesadas. En concreto, dijo que considera importante velar por que el sistema prevea una participación adecuada de los agentes locales, así como el que las tasas puedan abonarse a través del ePCT. Una vez que IP Australia adquiriera una mejor comprensión de los recursos necesarios para tomar parte en el proyecto piloto podría plantearse ampliar su participación en el seno del pequeño grupo que se ocupará de validar y poner en marcha el sistema.

259. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que respalda la idea de utilizar el ePCT para dar inicio a la entrada en la fase nacional en cuanto que guarda relación directa con la función de presentación de solicitudes en varias oficinas prevista para el sistema Global Dossier de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral. Los expertos de la USPTO han señalado que resolver las dificultades técnicas debería ser sencillo, pero que existen considerables obstáculos jurídicos que superar antes de que el sistema pueda aplicarse en los Estados Unidos de América. Por ejemplo, con arreglo a su legislación nacional, los solicitantes únicamente pueden recibir una fecha de presentación en la fecha en que la solicitud es depositada bien directamente ante la USPTO o, dándose determinadas condiciones, ante el Servicio Postal de los Estados Unidos de América (USPS). Si pudieran resolverse estos problemas jurídicos, la USPTO estaría interesada en participar en el proyecto piloto que se describe en el documento y colaboraría gustosamente con la Oficina Internacional en el desarrollo de los marcos de T.I. y jurídico necesarios para su participación.

260. La Delegación de Israel dijo que respalda la idea de utilizar el ePCT para la entrada en la fase nacional y manifestó la opinión de que el servicio será beneficioso para todas las partes interesadas. Sin embargo, el sistema tiene que prever los diferentes requisitos sustantivos y formales aplicables en las diferentes jurisdicciones. En relación con las tasas, un sistema de pago centralizado exigiría modificar el Derecho israelí de patentes, ya que una solicitud internacional no puede entrar en la fase nacional hasta que se haya abonado la tasa.

261. La Delegación del Canadá señaló que el ePCT atesora gran número de beneficiosas características para solicitantes y Oficinas en cuanto que capaz de facilitar el proceso de entrada en la fase nacional. La CIPO también estaría interesada en participar en un proyecto

piloto, si bien primeramente debería aclararse la cuestión jurídica de la delegación de funciones en la tramitación nacional de solicitudes en ciudadanos no canadienses.

262. La Delegación de la OEP expresó interés por participar en un proyecto piloto con la Oficina Internacional y otras Oficinas. No obstante, señaló que hay obstáculos que superar. En concreto, cuando se entra en la fase nacional existe el riesgo de que la tramitación se retrase por dos motivos principales. La OEP podría no comenzar a tramitar una solicitud hasta que se hayan satisfecho todos los requisitos para la entrada en la fase europea. Incluso si se considera como fecha de presentación la fecha de presentación de un documento a través del ePCT, hasta que la OEP reciba la información no podrá emitirse comunicación alguna en tanto que Oficina designada. Un problema añadido son los retrasos a los que se asistiría con motivo del trámite de subsanación de defectos, tales como los que afecten a la representación, ocasión en la que el sistema tendrá que velar por que el ePCT se los transmita a la Oficina designada a efectos de su comprobación desde la fecha de presentación e informar de ellos al solicitante. Un segundo grupo de obstáculos se refiere al riesgo de confusión si el sistema de pago centralizado conlleva que no todas las tasas de entrada en la fase europea puedan ser abonadas a través del sistema centralizado, con el resultado de que las tasas terminen abonándose mediante diferentes sistemas, con el riesgo de que se incumpla el plazo para el abono de las tasas aplicables a la entrada en la fase regional europea. Por último, las peticiones de entrada anticipada en la fase nacional podrían quedar expuestas a otro tipo de complicaciones. Por tanto, la Delegación sugirió que se excluyan del proyecto piloto las entradas anticipadas en la fase nacional.

263. La Delegación de México se refirió al párrafo 16.f), que establece que el sistema ePCT se utilice únicamente con Oficinas que acepten recibir los documentos y la información por medios electrónicos, lo que no es posible con arreglo a su legislación nacional.

264. La Delegación de China se congratuló de que se esté sopesando la posibilidad de utilizar el ePCT para facilitar las entradas en la fase nacional, si bien dijo que espera que los aspectos jurídicos, técnicos y prácticos relacionados puedan ser adecuadamente abordados antes de que se active tal función, y que comparte la preocupación expresada acerca de la observancia de unos plazos estrictos en las entradas en la fase nacional.

265. El Presidente resumió los comentarios formulados por los miembros del Grupo de Trabajo refiriéndose al apoyo general que concita un sistema que facilite la entrada en la fase nacional utilizando el ePCT. Sin embargo, existen cuestiones jurídicas, técnicas y administrativas que deben ser resueltas antes de que pueda aplicarse de manera generalizada. Algunas Oficinas están dispuestas a formar parte de un grupo piloto para probar y validar el enfoque, mientras que otras han declarado que no podrán participar en esa etapa inicial.

266. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) se refirió al objetivo de política que subyace al sistema de patentes consistente en lograr una divulgación pública a cambio de la concesión de un monopolio público por tiempo limitado. El sistema funcionaría mejor si la solicitud fuese examinada por un abogado antes de la entrada en la fase nacional, por dos motivos. En primer lugar, la solicitud sería de mayor calidad con una mayor precisión, facilitando así la labor de las Oficinas designadas. En segundo lugar, habría un cierto filtrado por motivos económicos, pues los solicitantes tendrían que sopesar si les merece la pena contratar los servicios de un abogado para que dé curso a su solicitud en otra jurisdicción. También es importante que el cliente sepa quién tendrá la responsabilidad de los trámites relativos a la fase nacional respecto de los cuales podría requerirse la intervención de un abogado local para corregir posibles errores de tramitación. Por el contrario, si el sistema permitiera entrar en la fase nacional mediante un único clic del ratón, ello podría derivar en un "sistema de registro" con un exceso de solicitudes defectuosas, con el problema añadido de la ambigua representatividad del agente, lo que sería especialmente perjudicial para las pymes más inexpertas que no entiendan las consecuencias aparejadas a prescindir de asesoramiento jurídico. En realidad, la falta de examen por un abogado podría generar a largo plazo más

trabajo para los de su profesión, ya que probablemente termine encomendándoseles la solución de unos problemas que podrían haberse evitado con un examen inicial por su parte.

267. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) señaló que el ePCT podría facilitar la entrada en la fase nacional siempre que el sistema pueda gestionar los requisitos nacionales específicos y sea utilizado por personas con experiencia en la tramitación de solicitudes ante la Oficina designada. Sin embargo, existen riesgos inherentes a la utilización de un sistema por usuarios que carezcan de esa experiencia y por solicitantes que decidan entrar en la fase nacional en un momento posterior sin tiempo ya para encontrar un representante profesional local o que deseen postergar el nombramiento de ese representante. El sistema propuesto alentaría la entrada en la fase nacional de solicitantes que no hayan nombrado antes a un representante profesional habilitado para ejercer ante la Oficina designada. Eso no sería recomendable, ya que determinados equívocos y omisiones pueden decidir el destino de una solicitud en la fase nacional. En primer lugar, ciertos requisitos de algunas Oficinas designadas, como el cálculo de las tasas y la presentación de traducciones legalizadas, pueden inducir a error durante la tramitación en la Oficina designada. Segundo, el nombramiento de un representante profesional después de la entrada en la fase nacional limita el tiempo del que ese representante autorizado dispondrá para subsanar los defectos encontrados durante la entrada en la fase nacional, con un costo superior para el solicitante. Tercero, los solicitantes podrían no recibir las comunicaciones de la Oficina designada, pues algunas de ellas no las envían al extranjero, lo que podría ser decisivo para la “suerte” de la solicitud. Además, el uso de una interfaz administrada por una autoridad distinta de la Oficina designada puede crear confusión sobre si sería la autoridad administradora o la Oficina designada la que se responsabilizará de un rendimiento deficiente del sistema. Por tanto, el Representante dijo que, en su opinión, si bien la interfaz podría resultar un instrumento útil para aquellas personas que estén familiarizadas con la legislación internacional, la legislación nacional de la Oficina designada y los procedimientos aplicables, habrá riesgos cuando quienes la consulten sean personas que no estén familiarizadas con dicha legislación y procedimientos, y que encuentren interesante aplazar el nombramiento de un representante profesional hasta después de la entrada en la fase nacional. Además, el sistema puede ofrecer un incentivo para el establecimiento de proveedores de servicios que ejecuten automáticamente la entrada en la fase nacional en numerosos países sin responsabilizarse de los trámites procedimentales que lleven a cabo. El Representante presentó algunas sugerencias a la Oficina Internacional sobre la manera de avanzar con el proyecto. Primero, será fundamental que se dilucide si será la Oficina Internacional o la Oficina designada la que responda en caso de que la interfaz incumpla los requisitos nacionales de la Oficina designada. Segundo, deberá habilitarse un servicio de ayuda que proporcione a los usuarios información de índole técnica o jurídica relacionada con la entrada en la fase nacional. Tercero, los requisitos locales de las Oficinas designadas tendrán que quedar incorporados en la interfaz, que no podrá aceptar una petición de entrada en la fase nacional en una Oficina designada que no cumpla con esos requisitos básicos. Por último, la interfaz tendrá que contemplar todos los requisitos de cada Oficina designada, previendo cuestiones tales como el deber del solicitante de divulgar el estado anterior de la técnica. El Representante señaló que el EPI realizará un seguimiento de los avances del proyecto piloto y se ofrece a unirse al grupo para aportar sus comentarios con miras a minimizar los riesgos asociados a la entrada en la fase nacional mediante la utilización del ePCT.

268. El Representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) se mostró de acuerdo con el concepto básico del ePCT y dijo entender que la propuesta se formula para facilitar su utilización y mejorar la eficacia de la labor de tramitación de las Oficinas. Aunque el documento se hace eco de la preocupación manifestada por los representantes de los abogados de patentes, no está claro de qué manera participarían los representantes profesionales en el sistema ePCT cuando se utilice para la entrada en la fase nacional. Es importante tener presente que entre los usuarios se incluyen solicitantes y abogados de patentes y que estos últimos garantizan un trabajo de calidad que contribuye a la debida tramitación de los



expedientes ante las Oficinas. La JPO mantiene operativo desde hace algún tiempo un servicio de presentación electrónica, por lo que considera importante que pueda asegurarse la compatibilidad entre el ePCT y el actual sistema de presentación electrónica de solicitudes ante la JPO. Existen muchas cuestiones técnicas que deben estudiarse y en la etapa actual la JPAA no puede dar su acuerdo a un sistema que facilite la entrada en la fase nacional a través del ePCT.

269. El Representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) manifestó compartir la preocupación expresada por otros representantes de asociaciones de abogados de patentes y dijo querer extenderse sobre dos puntos. El primer de ellos se refiere a la legislación aplicable pertinente y a la responsabilidad por los trámites efectuados en cada caso concreto. En un sistema basado en documentos impresos, la entrada en la fase nacional tiene lugar en el territorio de la Oficina designada, por lo que cualquier error queda sometido al Derecho nacional y a las decisiones de los tribunales de esa jurisdicción. Con el ePCT, la información se envía a la Oficina designada por medio de una interfaz de usuario controlada por la OMPI, con una fecha de solicitud que se asigna trasladando los datos en la nube desde la parte de la Oficina Internacional a la parte de la Oficina designada. Por tanto, tiene que estar claro que el usuario tiene pleno acceso a los datos y que durante la entrada en la fase nacional los datos quedan sujetos a la legislación nacional de la Oficina designada, teniendo el solicitante derecho a la revisión judicial que prevea el ordenamiento jurídico en caso de fallo del sistema ePCT. El segundo es la desventaja de costos que la entrada en la fase nacional por medio del ePCT supone para las pymes. Mientras que los grandes solicitantes podrán presentar sus solicitudes en una multiplicidad de países utilizando el ePCT o el Global Dossier, los pequeños solicitantes carecerán de los conocimientos especializados necesarios para utilizar el ePCT y, por tanto, tendrán que continuar recurriendo a los servicios de un abogado local.

270. El Representante de la *Asian Patent Attorneys Association* (APAA) manifestó que ha presentado un documento a la Oficina Internacional con algunas dudas y sugerencias relativas a la propuesta. La APAA se congratula de la importancia que en el párrafo 4 del documento se concede a que el agente encargado de dar instrucciones y el agente local hayan de tener la certeza de que la información clave figura en un “formulario satisfactorio para ambas partes”, y valora también positivamente la referencia que en el párrafo 9 se hace al “requisito propuesto de designar a un abogado de patentes nacional”. La APAA está dispuesta a contribuir a la propuesta actuando de enlace con los abogados de patentes locales a la mayor brevedad, de manera que la entrada en la fase nacional a través del ePCT cumpla con sus objetivos sin incrementar los riesgos para los solicitantes.

271. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) se refirió a los requisitos jurídicos nacionales de presentación específicos que ha comentado la Delegación de los Estados Unidos de América y a las graves consecuencias que podrían derivarse para el solicitante de su incumplimiento. En relación con el párrafo 9 del documento, el Representante solicitó aclaración sobre si contar con un abogado de patentes nacional constituye un requisito obligatorio. De no serlo, es importante que haya una persona concreta con la que el abogado de patentes coordinador pueda tener un *eHandshake* mediante el que responsabilizarle de la tramitación de la entrada en la fase nacional. El Representante también recordó a los Estados miembros el Artículo 27.7, que permite a la Oficina receptora y a la Oficina designada aplicar la legislación nacional en cuanto guarde relación con cualquier requisito que obligue a un solicitante a estar representado por un agente facultado para representar a solicitantes ante esa Oficina.

272. La Secretaría, en respuesta a las manifestaciones vertidas por las delegaciones en sus respectivas intervenciones, garantizó al Grupo de Trabajo que no hay intención alguna de crear un sistema en cuyo marco una persona pueda entrar en la fase nacional de cualquier país dándole a un simple botón. En su lugar, el sistema que se está delineando trata de facilitar la colaboración y de ahorrar parte del trabajo rutinario, como reescribir la información del

solicitante. Está previsto que en todo momento durante el proceso de entrada en la fase nacional se cuente con la intervención de un agente local al objeto de que la ultime realizando todas las aportaciones sustantivas necesarias. Aunque un abogado podría abusar del sistema, abonando las tasas de entrada en la fase nacional e introduciendo el nombre y dirección locales de una persona que no esté habilitada para actuar ante la Oficina de que se trate, y que sea incluso desconocida para él, no tendrá ningún interés en proceder de tal modo, puesto que no volvería a tener noticias de la solicitud. En última instancia, el instrumento que se propone podría ser puesto a disposición por cualquier organismo comercial, siempre que las Oficinas estuvieran dispuestas a proporcionarle interfaces electrónicas en un formato legible. En cuanto a la legislación nacional aplicable, será la correspondiente a la Oficina designada. No obstante, la Oficina Internacional podría albergar un servidor por cuenta de la Oficina nacional, si bien todos los trámites continuarían siendo de la incumbencia de esa Oficina, y todo lo que llegara al servidor sería considerado como recibido por dicha Oficina. En todo caso, lo ideal sería que la transferencia de información desde la Oficina Internacional a los sistemas de la Oficina nacional se produjera de manera casi instantánea. Por tanto, la Secretaría subrayó la necesidad de ser creativos para encontrar soluciones que hagan funcionar el sistema, en lugar de sacar a colación determinadas cuestiones como excusa para continuar ocupándose de tareas manuales repetitivas cuando existen opciones disponibles para evitarlo.

273. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) propuso que un enfoque más adecuado podría consistir simplemente en facilitar acceso a los datos de la fase internacional y a un repertorio de interfaces normalizadas en las Oficinas nacionales, y dejar la aplicación en manos de los sistemas de los usuarios. La centralización de un sistema lleva aparejado riesgos que no han sido todavía dirimidos en vía judicial. A este respecto, el Representante dijo que ve ambigua la relación entre el Artículo 27 y la Regla 51 *bis*, cuyos enunciados no son del todo coherentes entre sí, ya que en la Regla 51 *bis*.1.b), la Oficina designada puede exigir que el solicitante esté representado por un agente y/o tener una dirección en el Estado designado a efectos de la recepción de notificaciones. En consecuencia un solicitante que alegue tener una dirección en ese Estado que se considere que incumple los requisitos del Tratado podría perder la fecha de presentación de su solicitud.

274. El Presidente resumió las manifestaciones vertidas por las delegaciones en sus respectivas intervenciones señalando que muchos de los ámbitos que se citan como ejemplos de ámbitos con mayores probabilidades de albergar malas prácticas guardan igualmente relación con el entorno del formato en papel. Sin embargo, el Sistema del PCT debe afrontar la realidad de la era digital. Es importante tener en cuenta los problemas que se plantean, pero utilizarlos para tratar de impedir el progreso no haría más que impulsar la aparición de mecanismos alternativos, y las Oficinas y los usuarios perderían la oportunidad de contribuir a configurarlos. IP Australia tiene un servidor ePCT alojado en la Oficina Internacional y eso no ha ocasionado problemas con las fechas de presentación nacionales por causa de los husos horarios ni pérdida de derechos alguna. Por tanto, el Presidente urgió a los Estados miembros a reflexionar sobre estas cuestiones a fin de encontrar soluciones que permitan al ePCT funcionar de manera eficaz. Además, el Presidente aseguró a los abogados de patentes que el sistema de autorización del ePCT quedaría configurado con miras a garantizar que los agentes locales no reciben trabajo que no hayan aceptado. Asimismo, reconoció que la posibilidad de pagar centralizadamente las correspondientes tasas en todas las jurisdicciones nacionales constituye un elemento principal de un sistema de entrada en la fase nacional.

275. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) preguntó sobre el calendario de las siguientes etapas del proyecto.

276. La Secretaría, en respuesta al a pregunta planteada por el Representante del EPI, informó al Grupo de Trabajo de que la Oficina Internacional tiene previsto preparar un primer proyecto de interfaz en versión de prueba, que estima quedará desplegada en el ePCT en septiembre u octubre de este año. La Oficina Internacional se mantendrá en contacto con las delegaciones y organizaciones observadoras interesadas en participar en el grupo piloto, cuyos

miembros serán también invitados a examinar el proyecto de interfaz y a realizar las aportaciones que tengan por oportunas.

277. El Grupo de Trabajo señaló que la Oficina Internacional tiene previsto preparar un primer proyecto de interfaz en la versión de prueba del entorno del ePCT, probablemente en otoño de 2015, lo que ayudará a fundamentar debates más concretos con los posibles usuarios y Oficinas piloto. Mencionó asimismo la intención de la Oficina Internacional de invitar, mediante una circular del PCT, a los usuarios y las Oficinas piloto a que participen en la iniciativa en un futuro próximo.

## **DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT: DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA LITERATURA DE PATENTES**

278. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/9.

279. La Secretaría presentó el documento, que ofrece un informe de situación relativo a la labor del Equipo Técnico sobre la documentación mínima del PCT que está a punto de reanudarse. El objetivo del proyecto es redefinir la literatura de patentes incluida en la documentación mínima del PCT al objeto de mejorar la disponibilidad de la información técnica en los documentos de patente, concretamente, la cobertura técnica y lingüística de los documentos, y de facilitar las búsquedas de la información que contienen. La actual fase de la labor del Equipo Técnico consta de dos partes principales, dirigidas ambas a velar por que las Oficinas dispongan de la información necesaria para avanzar hacia la siguiente etapa de formulación de unas propuestas de modificación de la Regla 34 que sean a la vez realistas y efectivas de cara a alcanzar los objetivos perseguidos. Estas dos partes llevan aparejado un examen de los posibles formatos susceptibles de emplearse para documentar las colecciones nacionales de un modo eficaz, así como una evaluación de los formatos técnicos y los medios de distribución que actualmente se utilizan para poner las colecciones nacionales a disposición de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, la Oficina Internacional y los proveedores de bases de datos. Esto permitirá al Equipo Técnico dilucidar a cuál de esos formatos deberán recurrir las Oficinas que deseen ver incluidas sus colecciones en la documentación mínima.

280. La Delegación de la OEP acogió con beneplácito la reactivación del equipo técnico, pues la documentación que consultan las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional constituye un pilar fundamental de la calidad de la búsqueda y, además, la versión existente de la documentación mínima del PCT no refleja el entorno digital actual. También dijo valorar positivamente que se tenga en cuenta la labor de elaboración del formato del “fichero de referencia” llevada a cabo bajo los auspicios de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral. La Delegación señaló que, a su juicio, la labor debe asegurar las siguientes cualidades: corrección, exhaustividad y puntualidad de los datos de patentes, además de asegurar que los datos se faciliten en un sistema sin barreras. También es importante tener en cuenta los modelos de utilidad, que ahora son muy numerosos e importantes desde el punto de vista del estado de la técnica, y considerar asimismo la importancia de disponer de determinada información en inglés. Por otra parte, el mecanismo para añadir nuevas colecciones a la colección mínima del PCT debe ser sencillo.

281. La Delegación del Japón acogió con satisfacción la reactivación del equipo técnico y manifestó su disposición a compartir su experiencia adquirida en el marco de las actividades de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral con el intercambio de información sobre publicaciones de patentes en formato electrónico.

282. La Delegación de China dijo que ampliar la documentación mínima del PCT tendrá un marcado efecto positivo sobre la calidad de la búsqueda internacional. Por tanto, la Delegación se manifestó a favor de la reactivación del equipo técnico sobre la documentación mínima del PCT de cara al establecimiento de un formato normalizado para que los documentos de patente puedan formar parte de la documentación mínima del PCT.

283. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/8/9.

#### **NORMA TÉCNICA SOBRE LISTAS DE SECUENCIAS EN VIRTUD DEL PCT**

284. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/13.

285. La Delegación de la OEP, en tanto que responsable del Equipo Técnico constituido para la preparación de recomendaciones sobre la presentación de listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos mediante el lenguaje extensible de marcado (XML) de cara a su adopción como norma técnica de la OMPI, comunicó que el proyecto de la Norma ST.26 de la OMPI fue aprobado oficiosamente en la cuarta sesión del Comité de la OMPI de Normas Técnicas (CWS) de mayo de 2014, pero que no se tomó decisión alguna al respecto, ya que dicha sesión tuvo que ser aplazada al no haberse alcanzado un acuerdo sobre su orden del día. La OEP espera que el acuerdo pueda formalizarse pronto. El Equipo Técnico está realizando actualmente una evaluación técnica de la transición de la Norma ST.25 a la Norma ST.26.

286. El Representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) manifestó que, si bien la JIPA apoya en general la transición de la Norma ST.25 de la OMPI a la nueva Norma ST.26, que está en sintonía con las tendencias actuales en el ámbito de la técnica, le preocupa que dicha medida pueda propiciar que los solicitantes cometan errores al presentar listas de secuencias en el marco de la nueva norma técnica. Por esa razón, señaló que es importante conceder tiempo suficiente a la transición, por parte de los solicitantes, de la vieja norma técnica a la nueva, y asegurar así que puedan aplicarse medidas de subsanación en caso de error.

287. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/8/13.

#### **REVISIÓN DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI**

288. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/10.

289. La Secretaría presentó el documento, que ofrece información actualizada sobre la labor en curso del Equipo Técnico del CWS para la revisión de la Norma ST.14 de la OMPI en relación con las referencias que se citan en los documentos de patente. La tarea consta de dos componentes: el primero, preparar una propuesta de revisión de los códigos de categorías descritos en el párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI y, el segundo, estudiar la pertinencia de las recomendaciones revisadas para la identificación de citas de documentos distintos de los documentos de patente a fin de armonizar la Norma ST.14 de la OMPI con la Norma Internacional ISO 690:2010, que establece directrices para las referencias bibliográficas y las citas de recursos de información. El segundo componente se extiende asimismo a las citas de documentos en idiomas distintos al idioma del informe de búsqueda en el que se citan. Tal y como se acordó en las consultas informales mantenidas durante la cuarta sesión del CWS celebrada en mayo de 2014, el Equipo Técnico se ha centrado en el segundo de esos componentes, concretamente, en el relativo a las recomendaciones para citar literatura distinta de la de patentes. En los párrafos 6 y 7 del documento se aborda esa labor, que incluye la identificación de disposiciones para que la Norma ST.14 quede más armonizada con la Norma ISO y la preparación de un proyecto de texto que abarque las citas de literatura distinta de las patentes en un idioma distinto del inglés o del idioma del informe de búsqueda.

290. La Delegación de la OEP reiteró su postura de que, en el párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI, se mantenga la categoría "X" y que no se introduzcan las categorías "N" e "I" en los códigos de categoría para las citas. Añadió que la OEP se ha manifestado partidaria de que la Norma ST.14 se armonice con la Norma Internacional ISO 690:2010, de conformidad con las consideraciones del Equipo Técnico, en lugar de efectuar una armonización completa.

291. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/8/10.

## DIBUJOS EN COLOR

292. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/21.

293. La Secretaría presentó el documento, que informa sobre la labor encaminada a posibilitar la presentación electrónica y la tramitación de solicitudes PCT con dibujos en color en la fase internacional. Lamentablemente, dicha labor ha topado con dificultades, pues el enfoque previsto habría acarreado unos costos adicionales considerables para la gestión de solicitudes internacionales presentadas en formato PDF. En consecuencia, no será posible comenzar a ofrecer el servicio en la fecha que se previó en la séptima reunión del Grupo de Trabajo. La Oficina Internacional sigue comprometida con la idea de posibilitar la presentación electrónica y la tramitación eficaz de los dibujos en color en aquellos casos en que se mejore la calidad de la divulgación y sin que se irroguen unos costos ordinarios significativos a la Oficina Internacional o las Administraciones internacionales, que terminen siendo repercutidos a los solicitantes. La Oficina Internacional agradecerá cualquier observación que se le haga sobre el documento e invita asimismo a las Oficinas que cuenten con sistemas para la tramitación de dibujos en color en formato PDF a que se pongan oficiosamente en contacto con la Oficina Internacional para debatir acerca de las medidas que consideren eficaces.

294. La Delegación de Dinamarca declaró que la Oficina Danesa de Patentes y Marcas (DKTPO) lleva ya tiempo pudiendo tramitar los dibujos en color incluidos en solicitudes de patente y manifestó su deseo de poder intercambiar experiencias en este ámbito con la Oficina Internacional.

295. La Delegación de la OEP informó al Grupo de Trabajo de que carece de sistemas que cubran todas las etapas de tramitación de los dibujos en color incluidos en solicitudes de patente, si bien dijo estar muy interesada en debatir normas en este ámbito, especialmente con Oficinas que lleven a cabo la tramitación de solicitudes en color. La OEP está renovando sus sistemas de T.I., tras lo cual dichos sistemas estarán en condiciones de tramitar dibujos en color.

296. La Delegación del Japón se manifestó a favor de la propuesta de seguir abordando el asunto de los dibujos en color con las Oficinas de P.I. por separado, ya que son distintos los formatos para dibujos en color y sistemas de T.I. que cada Oficina tiene que desarrollar. La JPO necesita tiempo para desarrollar unos sistemas que le permitan aceptar dibujos en color en calidad de Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional u Oficina designada, y continuará intercambiando información con la Oficina Internacional a este respecto.

297. La Delegación de los Estados Unidos de América se declaró dispuesta a ayudar a la Oficina Internacional con la labor técnica necesaria para la tramitación de dibujos en color, y añadió que la USPTO se ha tropezado con algunos problemas técnicos cuando ha tramitado imágenes en color en aplicación del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.

298. La Delegación de Nueva Zelandia informó al Grupo de Trabajo de que la IPONZ acepta memorias descriptivas con dibujos en color y que le agradecería intercambiar experiencias con la Oficina Internacional u otras Oficinas interesadas.

299. La Delegación de Egipto señaló que la EGYPO necesitaría actualizar sus sistemas de T.I. para poder recibir dibujos en color. Sin embargo, es importante que puedan seguir recibiendo dibujos en blanco y negro.

300. La Delegación de Israel informó al Grupo de Trabajo que la ILPO dispone de sistemas de T.I. con los que puede aceptar y tramitar dibujos en color incluidos en solicitudes internacionales presentadas por vía electrónica y que recientemente ha modificado su marco jurídico y sistemas técnicos a fin de posibilitar la presentación de dibujos en color.

301. La Delegación de China planteó dos preguntas prácticas acerca de la tramitación de dibujos en color en la fase internacional. En primer lugar, si el solicitante presenta dibujos en color en la fase internacional pero la Oficina designada exige que los dibujos sean en blanco y negro cuando la solicitud entra en la fase nacional, ¿a quién incumbirá presentar esos dibujos en blanco y negro, al solicitante o a la Oficina Internacional (tras convertir esta última los dibujos en color a blanco y negro)? En segundo lugar, si el solicitante presenta dibujos en color en la fase internacional, ¿dejará de incluirse en la publicación internacional su versión en blanco y negro? En esa situación, ¿surtirían las dos series de dibujos el mismo efecto jurídico? ¿Qué serie prevalecería en caso de existir diferencias en la información divulgada?

302. El Representante de la *Asian Patent Attorneys Association* (APAA) subrayó la importancia que los dibujos en color tienen en algunos sectores de la tecnología y dijo congratularse de los avances cosechados en este campo. Sin embargo, el Reglamento del PCT estipula la utilización de dibujos en blanco y negro, por lo que, hasta que se proceda a su modificación, los solicitantes no podrán presentar dibujos en color en algunos Estados designados. En consecuencia, el Representante dijo que espera que el Reglamento sea modificado a fin de que todos los Estados miembros del PCT puedan aceptar dibujos en color.

303. El Representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) dijo que respalda los esfuerzos invertidos en hacer posible la tramitación de solicitudes con dibujos en color que, en su opinión, permiten dar a conocer más adecuadamente la invención. Los sistemas informáticos de los solicitantes admiten diferentes formatos de datos, por lo que no debe suponer un problema para ellos. El Representante también indicó que la práctica actual de recurrir a dibujos sombreados en tres dimensiones podría acarrear costos adicionales para los solicitantes si esos dibujos no son admitidos por las Oficinas.

304. El Representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) acogió favorablemente la propuesta que aboga por que se permita la tramitación de dibujos en color, ya que este tipo de dibujos fomentan una divulgación precisa de las invenciones y contribuyen a un examen y/o uso público eficaces de ellas. Al objeto de no mover a confusión, la JPAA solicita que antes de que se ponga en práctica la propuesta se hagan pruebas de funcionamiento. La JPAA también sugirió que podría ser apropiado empezar aceptando los dibujos en color incluidos en las solicitudes internacionales presentadas en formato XML incluso antes de que se resuelvan los problemas en relación con las solicitudes presentadas en formato PDF.

305. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) informó al Grupo de Trabajo de que la USPTO, en calidad de Oficina receptora, acepta cualquier documento en formato PDF, si bien el solicitante puede tropezar con alguna dificultad en la fase internacional si un dibujo en color tiene que reproducirse en blanco y negro o en una escala de grises.

306. La Secretaría, en respuesta a las manifestaciones vertidas por las delegaciones en sus respectivas intervenciones, explicó que es altamente improbable que a corto plazo pueda modificarse la Regla 11.13 a fin de exigir que todas las Oficinas designadas acepten dibujos en color en la fase nacional, dada la necesidad que en tal caso habría de modificar la legislación nacional de muchos Estados miembros. En relación con las preguntas planteadas por la Delegación de China, si el solicitante presenta un dibujo en color y la Oficina designada lo exige en blanco y negro, la responsabilidad de facilitar el dibujo correcto incumbirá al solicitante. Este proyecto ofrece margen para introducir mecanismos que permitan simplificar el trámite todo lo más posible y la Oficina Internacional aguarda con interés los comentarios que puedan hacerse antes de que formule propuestas técnicas en este ámbito. No obstante, de lo que se trata es de que el conjunto de la fase internacional se lleve a cabo en color, así como de facilitar un sistema para la conversión automática a blanco y negro al que los solicitantes puedan recurrir cuando lo consideren adecuado. Sin embargo, el solicitante sería el responsable de convertir el dibujo en color a blanco y negro sin introducir elementos

añadidos y, por tanto, deberán tomarse todas las precauciones cuando los primeros en presentarse sean los dibujos en color. Respecto a la segunda pregunta acerca del efecto de la presentación de un dibujo en color, la publicación internacional sería en color y se pondría a disposición en PATENTSCOPE una versión en blanco y negro para que las Oficinas designadas la utilicen de ser necesario. La Oficina Internacional abordará el marco jurídico aplicable a los casos en los que haya una serie de dibujos tanto en color como en blanco y negro una vez tenga preparados los detalles de una propuesta técnica que presentar en una futura reunión del Grupo de Trabajo.

307. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/8/21.

### **ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE PARTES OMITIDAS**

308. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/4.

309. La Secretaría informó al Grupo de Trabajo de que la Oficina Internacional ha continuado debatiendo la incorporación por referencia de parte omitidas, tanto de manera extraoficial con la OEP y la USPTO, como en el marco de la vigésima segunda sesión de la Reunión de Administraciones Internacionales, que tuvo lugar en Tokio en febrero de 2015. En el documento se resumen los resultados de esos debates. En la actualidad existen diferencias en la interpretación que de las disposiciones de las Reglas 4.18, 20.5 y 20.6 hacen las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas/elegidas, diferencias de interpretación que se traducen en distintas prácticas de las Oficinas cuando la solicitud, en la fecha de presentación, contiene una serie de reivindicaciones o una descripción completas, pero el solicitante ha presentado incorrectamente los elementos de la descripción o las reivindicaciones y pide entonces la incorporación por referencia, en tanto que parte omitida, de todas las reivindicaciones y/o de la totalidad de la descripción contenidas en el documento de prioridad. Hay Oficinas que opinan que dicha práctica no se debe admitir, ya que las disposiciones se refieren a partes omitidas del elemento correspondiente a las reivindicaciones o del elemento correspondiente a la descripción. Esto implica que otras partes del elemento han sido efectivamente presentadas, por lo que no debería permitirse la sustitución de un elemento en su totalidad. Hay Oficinas, en cambio, que opinan que esa práctica debe admitirse o, de lo contrario, podría darse la situación de que un solicitante que no haya incluido reivindicación o descripción alguna en la solicitud presentada pueda incluir dichos elementos mediante la incorporación por referencia, mientras que el solicitante que haya incluido por error la serie de reivindicaciones y/o la descripción que no correspondían no pueda subsanar su equivocación. En este último caso, el solicitante se vería penalizado por intentar presentar una solicitud completa, aun cuando contenga reivindicaciones o una descripción erróneas.

310. La Secretaría prosiguió poniendo al día al Grupo de Trabajo sobre los debates mantenidos en la Reunión de las Administraciones Internacionales de febrero de 2015, en cuyo marco la Oficina Internacional preparó un documento de debate (documento PCT/MIA/22/14 Rev.) y la OEP presentó una serie de comentarios (documento PCT/MIA/22/14 Add.). El documento de la Oficina Internacional propone dos opciones posibles de cara al futuro, según constan en el párrafo 8 del documento. La Opción A mantendría la situación “tal cual” y dejaría la “suerte” de las solicitudes de incorporación por referencia a merced de las distintas prácticas de las Oficinas receptoras. Esto podría volverse una trampa para los solicitantes si la incorporación por referencia es aceptada por la Oficina receptora y el solicitante descubre en un momento posterior que la Oficina designada no reconoce esa incorporación. La Opción B llevaría aparejada una modificación del Reglamento del PCT a fin de exigir a todas las Oficinas receptoras que admitan la incorporación por referencia a los efectos de la fase internacional. Esa opción proporcionaría al solicitante una vía o pasarela para acceder a la fase nacional si existe un remedio jurídico en virtud de la legislación nacional de la Oficina designada que permita subsanar el error. De los debates mantenidos en la Reunión de las Administraciones Internacionales a que se alude en el párrafo 13 del documento se desprende que, si bien fueron muchas las Administraciones que respaldaron la Opción B de modificar el Reglamento

del PCT solo a los efectos de la fase internacional, al menos una Administración se opuso firmemente a esa solución por el motivo que se expone en el párrafo 89 del Resumen de la Presidencia de la sesión (documento PCT/MIA/22/22, reproducido en el Anexo del documento PCT/WG/8/2). En vista de estas persistentes diferencias de opinión, la Oficina Internacional considera que, a menos que se despejen los motivos de preocupación concretamente expresados por esa Administración, los constantes esfuerzos por hallar una solución parecen desproporcionados a la luz del número de casos en los que esta cuestión influye en la práctica. Por tanto, el documento recomienda que dejen de adoptarse medidas encaminadas a armonizar las prácticas divergentes en este ámbito y que la Oficina Internacional trabaje con los Estados miembros a fin de modificar las Directrices para las Oficinas receptoras con miras a aclarar la divergencia de prácticas de las Oficinas y sus posibles consecuencias para la “suerte” de las solicitudes en la fase nacional.

311. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que sigue estando firmemente convencida de que, en los casos en los que la solicitud internacional contenga una serie de reivindicaciones (incluidas por error) y/o una descripción (presentada incorrectamente) pero el solicitante pida de todas formas que se incorporen por referencia todas las reivindicaciones y/o la totalidad de la descripción contenidas en la solicitud de prioridad en tanto que “parte omitida”, dicha incorporación por referencia se contempla claramente, no solo en espíritu y en propósito sino también en la redacción del Reglamento actual. La Delegación añadió que no respalda la solución de compromiso expuesta en la Opción B del documento por cuanto dicha solución no es justa y no aporta nada a los solicitantes de Estados miembros cuyas oficinas siguen admitiendo dicha incorporación por referencia tanto en su capacidad de Oficinas receptoras como de Oficinas designadas. La solución solo iría en beneficio de los solicitantes de Estados miembros cuyas oficinas no procedan de esa manera. La Delegación exhortó a los grupos de usuarios de los Estados miembros cuyas oficinas no admiten la incorporación en la situación mencionada a “apremiar” a dichas oficinas a los fines de que cambien de postura. Además, dijo que la Oficina Internacional debe publicar una lista en la que se indique la práctica de unas y otras Oficinas de los Estados contratantes del PCT en lo que respecta a la incorporación por referencia en la situación actual. La Delegación prosiguió su intervención diciendo que hay como mínimo dos opciones adicionales a las Opciones A y B. En primer lugar, podría modificarse la Regla 4.18 de modo que en ella se admita específicamente la incorporación por referencia, en la situación anteriormente mencionada, de todas las reivindicaciones y/o la totalidad de la descripción contenidas en la solicitud de prioridad en tanto que “parte omitida”. Además, podría añadirse una disposición totalmente nueva en el Reglamento a los fines de contemplar la situación mencionada.

312. La Delegación de la OEP recordó que la finalidad original de las disposiciones en materia de partes omitidas que constan en el Reglamento del PCT es sintonizar el PCT con las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Las disposiciones fueron concebidas a los fines de ofrecer una red de seguridad a los solicitantes y, por consiguiente, al tratarse de disposiciones encaminadas a contemplar situaciones excepcionales, deben ser interpretadas en sentido estricto. Desde su punto de vista, ninguna disposición del PLT ni del PCT contempla la cuestión de determinar si debe o no permitirse al solicitante que incorpore todas las reivindicaciones y/o la totalidad de la descripción contenidas en la solicitud de prioridad como “partes omitidas” en los casos en los que la solicitud internacional presentada contenga ya una serie de reivindicaciones (presentadas incorrectamente) y/o una descripción (presentada incorrectamente). Estaría a favor de la solución de compromiso expuesta en la Opción B del documento pero es consciente de que puede que esa solución no convenga a los demás. La Delegación dijo que, por consiguiente, cabría centrarse en la modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras a los fines de aclarar que las Oficinas siguen teniendo prácticas divergentes y para llamar la atención de los solicitantes en general.



313. El Presidente señaló que le parecería raro que en el Reglamento se estipule que será válido que el solicitante presente determinados documentos en circunstancias de fuerza mayor una vez expirado un plazo concreto sin haber presentado nada en el plazo pertinente, y sin embargo no se admita que el solicitante corrija el error de haber presentado una serie errónea de reivindicaciones y/o una descripción errónea. En general, los mecanismos electrónicos para la presentación de solicitudes de patente no admiten las solicitudes que se presentan sin cumplir todos los requisitos que son de obligado cumplimiento. Por tanto, el número de casos de partes omitidas podría ser muy reducido, dado el creciente número de solicitudes que se presenta por vía electrónica. Sin embargo, seguirá habiendo casos aislados en que los solicitantes adjunten el documento equivocado por error. Si esa situación no puede resolverse mediante la incorporación por referencia de una “parte omitida”, quizás, como lo ha sugerido la Delegación de los Estados Unidos de América, habría que considerar la posibilidad de redactar una disposición totalmente nueva en la que se permita que el solicitante, en casos muy limitados y excepcionales, pueda sustituir las reivindicaciones y/o descripción incluidas por error en la solicitud internacional presentada por una versión equivalente “correcta” de las reivindicaciones y/o descripción contenidas en la solicitud de prioridad.

314. La Delegación de China manifestó que, en su opinión, la Opción A y la consiguiente divergencia de prácticas de las Oficinas podrían sembrar la confusión entre los solicitantes, pues no podrían predecir la “suerte” de sus solicitudes de incorporación por referencia. Respecto a la Opción B, la incorporación por referencia de una serie de reivindicaciones y/o una descripción completas solo a los efectos de la fase internacional incidiría en el alcance de la divulgación original. Por tanto, el procedimiento de búsqueda internacional debería contemplar la posibilidad de que se cobre una tasa adicional, así como la eventualidad de que se incumpla el plazo fijado para elaborar el informe de búsqueda internacional. La Delegación dijo que esta opción podría entrañar un riesgo añadido para el sistema, señalando que las legislaciones nacionales podrían rechazar la solicitud de incorporación. En consecuencia, la Delegación entiende que no debería permitirse incorporar por referencia el elemento completo correspondiente a las reivindicaciones y/o el elemento completo correspondiente a una descripción, y que el Reglamento del PCT debe modificarse para aclarar esta cuestión y evitar sembrar la confusión entre solicitantes y Oficinas.

315. La Delegación de Israel se manifestó a favor de la solución expuesta en la Opción B de admitir la incorporación por referencia de una serie de reivindicaciones y/o una descripción completas solo a los efectos de la fase internacional, velando así por que se lleve a cabo una búsqueda internacional en que se tengan en cuenta las cuestiones que se hayan incorporado por referencia.

316. La Delegación del Reino Unido dijo que respalda la Opción B por considerarla la mejor solución de compromiso posible, dadas las diferencias de opinión que existen entre las Oficinas. También declaró que estaría a favor de la nueva disposición propuesta por la Delegación de los Estados Unidos de América a los fines de contemplar la situación en que podría permitirse recurrir a una incorporación por referencia para sustituir una serie de reivindicaciones y/o descripción completas incluidas por error.

317. La Delegación de México dijo respaldar la Opción B, si bien añadió que podría hacerse figurar la indicación expresa de que el error que se cometa debe ser claro para que pueda admitirse la incorporación.

318. La Delegación de la Federación de Rusia se manifestó a favor de la Opción B por considerarla la más universal y justa para los solicitantes. La Delegación también planteó dos cuestiones relacionadas con la propuesta de modificación de la Regla 4.18 sugerida por la Delegación los Estados Unidos de América. En primer lugar, dijo que sería difícil de aplicar, pues obligaría a muchos Estados y Oficinas a modificar sus prácticas nacionales. En segundo lugar, la Delegación puso en duda que el Grupo de Trabajo sea competente para modificar la Regla 4.18, ya que al armonizar legislaciones nacionales podría estar conculcando derechos soberanos.

319. La Delegación de Portugal expresó su preferencia por la Opción B, si bien dijo que la Regla 4.18 podría revisarse en un futuro. Por el contrario, la Opción A mantendría la disparidad de prácticas de las Oficinas receptoras, lo que dista de ser el objetivo del PCT.

320. La Delegación de Colombia se manifestó a favor de la Opción B por ser la que mejor da cabida a la posibilidad de que un solicitante olvide una parte de la solicitud o presente información equivocada que no guarde correspondencia con la solicitud de prioridad, y también por permitir que la búsqueda en la fase internacional se haga respecto de la solicitud correcta. Por otra parte, la divergencia de prácticas de las Oficinas receptoras auspiciada por la Opción A sembraría excesiva incertidumbre.

321. La Delegación del Canadá señaló que, ante la falta de consenso sobre el procedimiento aplicable a la incorporación por referencia de partes omitidas, la CIPO apoya las recomendaciones formuladas por la Oficina Internacional para que dejen de adoptarse medidas encaminadas a armonizar las prácticas divergentes de las Oficinas y se inviertan esfuerzos en aclarar las Directrices para las Oficinas receptoras a los fines de concienciar a los solicitantes sobre esa divergencia. La Delegación también se refirió a su postura previa de modificar la Regla 20 a fin de permitir que una memoria descriptiva al completo pueda ser sustituida mediante una presentación errónea, con una disposición que prevea incompatibilidades con las legislaciones nacionales.

322. La Delegación de Francia señaló que, ante la falta de consenso en torno a este asunto, lo más prudente sería optar por la solución de compromiso propuesta por la Oficina Internacional como Opción A, así como informar mejor a los solicitantes sobre la divergencia de prácticas en este ámbito.

323. La Delegación de Egipto se manifestó a favor de modificar el Reglamento con una disposición nueva que admita la presentación de partes omitidas, añadiendo que la EGYPO concede un mes a los solicitantes para presentar una parte omitida.

324. La Delegación del Japón dijo que respalda la propuesta de la Oficina Internacional de modificar las Directrices para las Oficinas receptoras a los fines de aclarar las prácticas actuales de las Oficinas receptoras, por considerar, según dijo, que ofrece un enfoque realista, habida cuenta de las diferencias de opinión que suscita esta cuestión.

325. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) declaró que sus miembros apoyan que la incorporación por referencia permita la sustitución de una descripción y/o serie de reivindicaciones incluidas por error y dijo que, en su opinión, hay dos argumentos de peso que respaldan esta práctica. En primer lugar, una interpretación restrictiva de la incorporación por referencia favorece al solicitante que presenta una solicitud incompleta frente a aquel que incluye por error la serie de reivindicaciones y/o la descripción que no correspondían. En segundo lugar, de esa forma no se perjudicaría a terceros, pues la solicitud internacional no se publicará en el momento en que el solicitante pida la incorporación por referencia. El Representante sugirió además que el Grupo de Trabajo debería considerar la posibilidad de modificar la Regla 4.18 a fin de permitir la incorporación por referencia de elementos o partes omitidos también en las situaciones en

las que la reivindicación de prioridad no esté contenida en la solicitud internacional presentada pero se añada o se corrija ulteriormente conforme a lo dispuesto en la Regla 26bis.

326. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) señaló que comparte la postura expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América. En un mundo en constante cambio, es importante que se permitan subsanar los errores que puedan cometerse, especialmente cuando se trata de empresas, inventores individuales y solicitantes de países en desarrollo, que probablemente contarán con menos recursos y tiempo para corregir todos los errores de una solicitud. Por el contrario, la actual divergencia de prácticas no es beneficiosa. Sin embargo, en caso de no modificarse el Reglamento para que se permita realizar una incorporación por referencia en sustitución de una serie de reivindicaciones y/o una descripción completas, será preferible mantener la práctica actual expuesta en la Opción A, en lugar de la alternativa de compromiso presentada como Opción B.

327. El Representante de la Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI) dijo estar de acuerdo en que, en el futuro, la equivocación más frecuente no será una parte omitida, sino una parte presentada incorrectamente, debido a la confusión que rodea a la preparación de una solicitud. Por tanto, el Representante convino en que sería conveniente que se pueda corregir una parte presentada incorrectamente pero subrayó que eso solo debe autorizarse en circunstancias sumamente limitadas y en los primeros momentos de la tramitación.

328. El Presidente resumió el debate reconociendo los diversos puntos de vista expresados por el Grupo de Trabajo acerca de la incorporación por referencia de partes omitidas. Varias delegaciones se manifestaron a favor de la Opción A expuesta en el documento PCT/WG/8/4 (mantener la situación "tal cual" pero modificar las Directrices para las Oficinas receptoras a los fines de aclarar la divergencia de prácticas de las Oficinas y de informar a los solicitantes en su conjunto), mientras que otras expresaron preferencia por la Opción B (exigir a todas las Oficinas receptoras que admitan la incorporación por referencia a los efectos de la fase internacional). En consecuencia, no hubo consenso para avanzar, pero quedó claro que la mayoría de los Estados miembros prefieren que la Oficina Internacional aclare lo más posible las Directrices para las Oficinas receptoras y que se identifiquen las cuestiones relacionadas con este particular asunto en el momento actual. Cuando haya posibilidad de incorporar partes omitidas o incluidas por error, ello tendrá que hacerse antes de que se den los pasos siguientes en la búsqueda internacional y el examen preliminar. Concitó cierto apoyo la idea de que la Oficina Internacional prepare, a los fines de su examen en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, un documento de trabajo en el que figure un proyecto de nueva disposición que permita que el solicitante, en casos muy limitados y excepcionales, sustituya las reivindicaciones y/o descripción incluidas incorrectamente en la solicitud internacional por una versión "correcta" de las reivindicaciones y/o descripción contenidas en el documento de prioridad.

329. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare, a los fines de su examen en su próxima reunión, un documento de trabajo en el que figure un proyecto de nueva disposición que permita que el solicitante, en casos muy limitados y excepcionales, sustituya las reivindicaciones y/o descripción incluidas incorrectamente en la solicitud internacional por una versión equivalente y "correcta" de las reivindicaciones y/o descripción contenidas en la solicitud de prioridad.

330. El Grupo de Trabajo pidió además a la Oficina Internacional que, a la espera de los debates en curso de las cuestiones por el Grupo de Trabajo, prepare y realice consultas sobre las modificaciones que habría que introducir en las Directrices para las Oficinas receptoras para aclarar la divergencia de prácticas de las Oficinas, y para seguir manteniendo informados a todos los solicitantes sobre las consecuencias de dicha divergencia de prácticas.

## REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD PRESENTADAS EL MISMO DÍA

331. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/5.

332. La Secretaría presentó el documento y explicó que, en el marco de los debates sobre la incorporación por referencia de partes omitidas, se ha planteado la cuestión de si una reivindicación de prioridad contenida en la solicitud internacional y basada en una solicitud anterior que tiene la misma fecha que la solicitud internacional (“reivindicación de prioridad presentada el mismo día”) constituye una reivindicación válida en virtud del Convenio de París y, por ende, del PCT. Para incorporar una parte omitida se necesita tener una reivindicación de prioridad válida. En consecuencia, cuando los solicitantes presentan una solicitud internacional y reivindican la prioridad de una solicitud presentada el mismo día que la solicitud PCT, algunas Oficinas interpretan el Convenio de París en el sentido de que esas reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día estarían admitidas. En esas Oficinas receptoras, las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día pueden haber servido de base para solicitudes de incorporación por referencia, si bien esta interpretación no sería vinculante para las Oficinas designadas. En virtud de ello, cualquier Oficina designada podría anular la reivindicación de prioridad presentada el mismo día y la incorporación por referencia de la parte omitida. Por otra parte, en las Oficinas que no acepten reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, esas reivindicaciones serán anuladas, sin que el documento pueda servir consiguientemente de base para la incorporación por referencia de una parte omitida. De esta manera, los solicitantes que hayan dado curso a una solicitud internacional respecto de la cual la Oficina receptora no haya aceptado una petición de incorporación de un documento anterior con la misma fecha de presentación que la solicitud internacional tendrían que entrar en la fase nacional anticipadamente, ante una Oficina designada que acepte reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, al objeto de pedir la restauración de la reivindicación de prioridad y proseguir sobre la base de esa restauración. Aunque la divergencia de prácticas crea una situación complicada, el número de reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día es relativamente bajo (en 2013 ascendió a poco más de 200) y la mayor parte proviene de las Oficinas de la República de Corea, los Estados Unidos de América y China. Entre ellas solo hubo dos casos en los que se procedió a la incorporación por referencia. La Secretaría también se refirió a los debates celebrados acerca de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día durante el decimotercero período de sesiones de la Asamblea de la Unión del PCT, celebrado en julio de 1991 (documento PCT/A/XVIII/4); no obstante, la Asamblea no tomó entonces ninguna decisión al respecto debido a la falta de tiempo.

333. La Secretaría pasó a continuación a referirse a las posibles opciones de las que el Grupo de Trabajo dispone para resolver el asunto de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día. La Opción 1 consistiría en remitir el asunto a la Asamblea de la Unión de París, atendiendo a que trata de una cuestión que atañe a la forma de interpretar las disposiciones del Convenio de París. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, a tenor de las opiniones divergentes manifestadas por los Estados contratantes del PCT, las probabilidades de que se llegue a un acuerdo sobre la forma de interpretar el Convenio de París se antojan escasas. Si el asunto se remitiera a la Asamblea de la Unión de París, ésta podría o bien alcanzar un Entendimiento común o bien modificar formalmente el Artículo 4 del Convenio de París en el marco de una conferencia de revisión. No obstante, esta última opción llevaría aparejado un procedimiento de ratificación engorroso y prolongado, que podría estimarse desproporcionado con respecto a la magnitud del problema, señalando la Secretaría que son solo unos pocos los casos incumbidos por esta cuestión. La Opción 2 consistiría en confiar a la Asamblea de la Unión del PCT la decisión sobre el asunto. Ahora bien, esto daría pie a la pregunta de si ese órgano tiene competencias para decidir sobre la cuestión y, en caso de que se adoptase una decisión, de si esa decisión sería vinculante para las Oficinas designadas o surtiría únicamente efecto en la fase internacional. La Opción 3 consistiría en modificar el Reglamento del PCT en relación con la fase internacional con el objeto de exigir a todas las Oficinas receptoras que no anulen las reivindicaciones de prioridad presentada el mismo día y proporcionar así a los

solicitantes una “pasarela” por la que continuar el procedimiento en la fase nacional. La decisión final de aceptar las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día dependería entonces de la legislación nacional de cada Estado designado. Por último, la Opción 4 consistiría en no hacer nada y dejar la “suerte” de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día a expensas de la legislación nacional de las Oficinas receptoras, en el caso de la fase internacional, y de la legislación nacional de las Oficinas designadas, en el caso de la fase nacional.

334. La Delegación del Reino Unido informó al Grupo de Trabajo de que la UKIPO no acepta las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día por no estar esta forma de proceder en consonancia ni con el Convenio de París ni con el PCT. La decisión sobre el asunto de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día debe remitirse a la Asamblea de la Unión de París, si bien hasta que se produzca tal remisión, la práctica de las Oficinas del PCT debe mantener el *statu quo*. Por tanto, la Delegación dijo que solo serían aceptables la Opción 1 o la Opción 4.

335. La Delegación de la OEP señaló que la OEP aboga por una interpretación literal del Artículo 4.C.4) del Convenio de París, según la cual el día de presentación no se incluye en el plazo de prioridad, por lo que las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día no están permitidas. Teniendo en cuenta la divergencia de prácticas y el reducido número de solicitudes incumbido por las disposiciones, la OEP respalda la Opción 4, a saber, modificar las Directrices para las Oficinas receptoras a fin de aclarar la divergencia de prácticas y sensibilizar a los solicitantes.

336. La Delegación del Canadá dijo que, en consonancia con la Opción 1, el asunto debería remitirse a la Asamblea de la Unión de París tan pronto como sea posible para que se adopte una decisión definitiva. Entretanto, señaló que podría dar su apoyo a la Opción 3 en aras de ofrecer coherencia a los solicitantes en la fase internacional.

337. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que la USPTO no se opone a las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día en la fase internacional, fundamentalmente después de que el Reglamento del PCT fuera modificado en 2007 para dar cabida a la restauración del derecho de prioridad. En ese contexto, se suprimió el requisito expreso de que una solicitud anterior, cuya prioridad se reivindica en la solicitud internacional, tuviera que presentarse “antes de la fecha de presentación internacional”. Habida cuenta del número extremadamente reducido de solicitudes en las que concurren reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día con consecuencias sustantivas para la incorporación por referencia, así como de las probabilidades igualmente escasas de que la Asamblea de la Unión de París o la Asamblea de la Unión del PCT puedan llegar a un acuerdo sobre este asunto, la Delegación dijo que la USPTO rechaza tanto la Opción 1 como la Opción 2. Por lo que respecta a las Opciones 3 y 4, la Opción 3 sería su preferida. Con todo, la USPTO no tiene claro que la Opción 3 sea necesaria a la vista de las disposiciones reguladoras de la restauración del derecho de prioridad introducidas en 2007. Por tanto, la USPTO está interesada en conocer los motivos que aducen otras Oficinas para declarar nulas las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día.

338. La Delegación de Israel se sumó a la declaración realizada por la Delegación del Canadá en apoyo de la Opción 3, como paso inicial.

339. La Delegación de Francia señaló que las Opciones 2 y 3 no le parecen adecuadas. La Opción 1 es la más lógica, pero su aplicación se prolongaría mucho en el tiempo. Por tanto, considera que la Opción 4, con la introducción en las Directrices para las Oficinas receptoras de una aclaración sobre la divergencia de prácticas, es la más realista.

340. La Delegación de Colombia se manifestó a favor de la Opción 3, además de convenir con la Delegación del Canadá en que podría resultar pertinente remitir el asunto a la Asamblea de la Unión de París.

341. La Delegación de Alemania señaló que considera que la Opción 3 constituye la alternativa más realista y práctica.

342. La Delegación de Egipto dijo que apoya la solución expuesta en la Opción 4 de dejar que sean las Oficinas designadas quienes decidan sobre si aceptan las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día en la fase nacional de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

343. La Delegación de España señaló que, en vista de que la Asamblea de la Unión del PCT no ha encontrado una solución a este problema en 20 años, es partidaria de que el asunto se remita a la Asamblea de la Unión de París conforme a la Opción 1, si bien añadió que podría aceptar una solución de compromiso.

344. La Delegación de China señaló que la prioridad tiene por objeto imponer a los solicitantes un requisito que les obligue a presentar sus solicitudes en el extranjero dentro de un determinado plazo. Visto desde esta perspectiva, no es necesario reivindicar la prioridad de una solicitud presentada el mismo día. Además, la divergencia de prácticas e interpretaciones de los diferentes Estados miembros acarrearían una incertidumbre con consecuencias jurídicas negativas para las solicitudes y, por ende, eventualmente también para los intereses de los solicitantes. Por tanto, la Delegación dijo que espera que la Asamblea de la Unión de París pueda ofrecer una interpretación clara y unívoca sobre este asunto, que permita armonizar la práctica de todos los Estados miembros en beneficio de los solicitantes, motivo por el cual se declaró a favor de la Opción 1.

345. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que nunca se les ha presentado una situación en la que un solicitante haya reivindicado la prioridad de una solicitud presentada anteriormente el mismo día, si bien reconoció que esta situación podría darse en teoría. Entre las opciones presentadas en el documento, considera que la Opción 3 sería justa para las Oficinas que se enfrentan a casos de legislaciones nacionales divergentes.

346. La Delegación de Austria se manifestó, en sintonía con la Delegación del Canadá, a favor de la Opción 3. Al igual que la Delegación de la Federación de Rusia, la Delegación dijo que ninguna solicitud le ha planteado problemas por el hecho de que se reivindique la prioridad de una solicitud con la misma fecha de presentación.

347. La Delegación de Portugal señaló que la Opción 1 sería la preferible a largo plazo, pero que, entretanto, la Opción 3 podría ofrecer una solución sensata.

348. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) declaró que, en las actuales circunstancias, la AIPLA estaría a favor de la Opción 3. Una forma práctica de abordar la cuestión en el tapete sería aplicar a las solicitudes no solo un sello de fecha, sino también un sello de hora para dejar constancia de la hora en que efectivamente una Oficina ha recibido una solicitud, lo que permitiría identificar las solicitudes "anteriores" en caso de recibir varias en un mismo día. Esta información podría añadirse en la casilla "otros" del recuadro IX del formulario de petitorio PCT/RO/101.

349. La Delegación del Ecuador preguntó a la Secretaría si se ha consultado a la Oficina del Consejero Jurídico a propósito del órgano competente para decidir sobre las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día y sugirió que el Consejero Jurídico podría proporcionar ayuda a las delegaciones para encontrar respuestas a las preguntas planteadas acerca de esta cuestión.

350. La Secretaría, en respuesta a la pregunta planteada por la Delegación del Ecuador, confirmó que se ha consultado a la Oficina del Consejero Jurídico de la OMPI respecto de la cuestión de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, y que corresponde a los Estados miembros de la Unión de París acordar la forma de interpretar las disposiciones del Convenio de París.

351. El Presidente reconoció que la solución expuesta en la Opción 3 de modificar el Reglamento en el sentido de permitir las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día a los efectos de la fase internacional y a fin de que las Oficinas designadas aborden esta cuestión de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, constituye la opción que concita el mayor respaldo. La Opción 1 también goza del apoyo de numerosas delegaciones, si bien, a la luz del reducido número de solicitudes en las que se da el caso de reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, no cabe considerar que la cuestión revista importancia suficiente como para justificar que sea remitida a la Asamblea de la Unión de París en esta etapa.

352. El Grupo de Trabajo tomó nota de la diferencia de opiniones expresadas y solicitó a la Oficina Internacional que prepare, para ser examinada en su próxima reunión, una propuesta de modificación del Reglamento del PCT por la que se exija expresamente a las Oficinas receptoras que no anulen las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, para facilitar que las Oficinas designadas adopten decisiones al respecto en la fase nacional, con arreglo a la legislación nacional aplicable.

#### **OMISIÓN DE DETERMINADA INFORMACIÓN PARA QUE NO QUEDE A DISPOSICIÓN PÚBLICA**

353. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/12.

354. La Secretaría explicó que la propuesta que aboga por que el Reglamento proporcione una base a la que la Oficina Internacional pueda acogerse a los efectos de omitir determinada información delicada para que no quede a disposición pública ya fue debatida en la séptima reunión del Grupo de Trabajo (documento PCT/WG/8/12). Aunque la propuesta concitó a la sazón un apoyo general, se planteó que los criterios delimitadores de la información susceptible de quedar excluida de la publicación y del acceso público eran demasiado amplios (véase párrafos 408 a 418 del informe de la reunión, documento PCT/WG/7/30). En consecuencia, el documento que se presenta ahora ofrece un conjunto de criterios mejor definido y acotado. Además, y atendiendo a las observaciones recibidas de algunas delegaciones en la reunión en curso, la Secretaría dijo que ha revisado la propuesta que figura en el Anexo del documento. Concretamente, en las Reglas 48.2.l) y 94.1.e) se ha añadido la palabra “fundamentada” en relación con la petición del solicitante para que se omita determinada información y se ha modificado el primer criterio, que ha pasado de requerir que la información sea “manifiestamente no pertinente respecto de la divulgación de la invención” a señalar que dicha información “manifiestamente no cumple el propósito de informar al público acerca de la solicitud internacional”. En el segundo criterio se ha añadido la palabra “claramente” a propósito del perjuicio para los intereses personales o económicos que acarrearía la publicación de esa información. Por último, en las Reglas 48.2.n) y 94.f) se ha añadido una referencia a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

355. La Delegación de Alemania expresó su apoyo a la propuesta revisada, que despeja sus anteriores dudas a propósito de la protección de los datos privados.

356. La Delegación del Canadá afirmó que respalda las modificaciones que se propone introducir en las Reglas 9.2, 48.2, 94.1 y 94.2, si bien indicó que las Reglas 94.2*bis* y 94.3 parecen ser, en lo relativo al acceso a la solicitud internacional, más restrictivas que lo que dispone el Artículo 30.2.a), que no prohíbe que las Oficinas nacionales proporcionen acceso a terceros a la solicitud internacional en la fecha de recepción de la comunicación de la solicitud internacional, según lo dispuesto en el Artículo 20, o en la fecha de recepción de una copia de

la solicitud internacional, según lo dispuesto en el Artículo 22. Como esto podría suceder antes de la publicación internacional, la Delegación propuso que dichas Reglas puedan incluir una referencia directa al Artículo 30.2.a).

357. La Delegación del Japón manifestó inquietud por la carga adicional que para las Oficinas receptoras y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional supone el dar acceso previa petición a los documentos contenidos en su expediente. Además, en vista de la información de la que actualmente puede disponerse en PATENTSCOPE sobre una solicitud después de la publicación internacional, la Delegación cuestionó la necesidad de la propuesta de adición de las nuevas Reglas 94.1*bis* y 94.1*ter*. En cuanto a la propuesta de modificación de la Regla 9.2, la Delegación se retrotrajo a los comentarios que formulara en la séptima reunión del Grupo de Trabajo en el sentido de que es a la Oficina receptora competente a quien corresponde proponer al solicitante que corrija voluntariamente su solicitud internacional. Los solicitantes podrían corregirla ateniéndose a la actual Regla 9.2 y la Oficina receptora transmitiría un ejemplar original corregido y una copia para la búsqueda a la Oficina Internacional y a la Administración encargada de la búsqueda internacional, respectivamente. Una modificación de la Regla 9.2 podría dar lugar a registros duplicados o repetidos.

358. La Delegación de Suecia manifestó inquietud por que la materia abordada en las frases finales de las Reglas 94.2.b) y 94.2*bis* propuesta, en las que se prevé que el suministro de copias de documentos podrá estar sujeto al reembolso del costo del servicio, compete a la legislación nacional.

359. La Delegación de Australia informó al Grupo de Trabajo de que sus leyes nacionales prevén desde hace tiempo la posibilidad de que se impida la consulta pública de expedientes que contengan determinada información delicada y que, por tanto, apoya los principios en que se basa la omisión de determinada información para que no quede a disposición pública. En relación con las Reglas 48.2.i) y 94.1.e), la Delegación solicitó que se aclare el alcance de la expresión “intereses económicos”. Aunque matizados por la condición de que no “prevalezca el interés público”, pidió que se faciliten orientaciones sobre lo que debería omitirse de la publicación en virtud de dichas disposiciones. Además, Australia tendrá que modificar su legislación nacional al objeto de cumplir con las Reglas propuestas que prohíben la divulgación por las Oficinas receptoras y las Administraciones internacionales de información omitida por la Oficina Internacional para que no quede a disposición pública de conformidad con las Reglas 94.1.d) y e).

360. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que sigue apoyando los cambios propuestos de la Regla 9.2, así como las propuestas de modificación de la Regla 94 a fin de que se aclare que la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional pueden permitir el acceso al expediente de una solicitud. En la séptima reunión del Grupo de Trabajo, la Delegación también se manifestó en principio de acuerdo con las propuestas de modificación de la Regla 48, si bien albergaba serias dudas respecto de su alcance. Las propuestas de modificación de la Regla 48 que se presentan al Grupo en la presente reunión tienen por objeto despejar esas dudas, en concreto mediante la inclusión de un enunciado en el sentido de que la información omitida tiene que ser manifiestamente no pertinente para la divulgación de la invención, así como el requisito de que no prevalezca el interés público en tener acceso a dicha información. La Delegación dijo que respalda estos dos cambios, pues persiguen asegurar que no se omita la materia pertinente para la divulgación y la patentabilidad de la invención. La Delegación también expresó su apoyo a lo manifestado por la Delegación de Australia acerca de la necesidad de afinar la definición acerca de lo constituyen intereses económicos y personales. Por último, la Delegación reiteró la petición realizada en la séptima reunión para que se introduzcan modificaciones en las Directrices o Instrucciones Administrativas, según proceda, al objeto de prever un debate sobre los tipos de materiales cuyo tratamiento sería apropiado conforme a la Regla 48 en caso de que la propuesta sea adoptada.



361. La Delegación de Israel dijo que respalda el alcance de las propuestas de modificación del Reglamento por cuanto permiten proteger la información privada del solicitante en determinados casos y se sumó a la petición realizada por la Delegación de los Estados Unidos de América de contar con unas Instrucciones Administrativas u otras Directrices en las que se señale el tipo de información que puede tramitarse con arreglo a la disposición.

362. La Delegación de la OEP convino en que sería útil proteger los derechos de los solicitantes en aquellos casos en se haya divulgado información delicada que no sea pertinente para la solicitud. Como se trata de una excepción a la Regla, su alcance tiene que restringirse, tal como se contempla en las Reglas 48.2.l) y 94.1.e). La Delegación ofreció también su apoyo a la petición para que se dé orientación sobre el alcance de esas restricciones.

363. La Delegación de China se manifestó a favor de unas propuestas de modificación del Reglamento que, en su opinión, redundarán en beneficio de los intereses de solicitantes y titulares de derechos.

364. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) preguntó si sería posible que las Oficinas designadas reciban información con carácter confidencial cuando el acceso a la información suministrada por el solicitante a la Oficina receptora junto con una petición de restauración de la prioridad con arreglo a la Regla 26bis.3 haya sido bloqueado, e indicó que, a la hora de examinar una petición de restauración del derecho de prioridad contenida en una solicitud, los documentos analizados por la Oficina receptora y la Oficina designada habrán de ser los mismos.

365. La Secretaría, en respuesta a la pregunta planteada por el Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI), explicó que si un solicitante presenta una petición de restauración del derecho de prioridad junto con documentos que puedan ser considerados delicados, dicho solicitante podría estar interesado en que esos documentos no se pongan a disposición del público. Sin embargo, después de la entrada en la fase nacional, una Oficina designada que desee reexaminar la decisión relativa a la restauración del derecho de prioridad podrá solicitar cualquier documento justificativo del solicitante que no haya sido puesto a disposición del público en virtud de lo dispuesto en la Regla 49ter, que habilita a la Oficina designada para solicitar nuevos elementos de prueba cuando reexamine una petición de restauración del derecho de prioridad.

366. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) afirmó que respalda los comentarios que las Delegaciones de Alemania y la OEP han formulado en apoyo de la propuesta. En relación con la pregunta planteada por el Representante del EPI, el Representante de la AIPLA propuso que los solicitantes que pidan la restauración del derecho de prioridad puedan conservar una copia legalizada de cualquier documento presentado a la Oficina receptora para su suministro a una Oficina designada en un momento posterior al objeto de probar que los documentos son idénticos.

367. Tras los debates informales, la Secretaría presentó un proyecto de propuesta revisado. En relación con las inquietudes expresadas por la Delegación de Suecia acerca de las Reglas 94.2.b) y 94.2bis propuestas, que prevén que el suministro de copias de documentos podrá estar sujeto al reembolso del costo del servicio, la Secretaría informó al Grupo de Trabajo de que la Regla 94.3 ya incluye la misma redacción y que, por tanto, la Delegación de Suecia ha dado por despejada tales inquietudes. En relación con las discordancias con el Artículo 30.2.a) que ha planteado la Delegación del Canadá, la Secretaría propuso que, en las Reglas 94.2bis y 94.3, el texto “pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional” sea sustituido por el enunciado “pero no antes de la más antigua de las fechas que se especifican en el Artículo 30.2.a)”. En lo que respecta a permitir el acceso a documentos, el enunciado “contenido en su expediente” se ha incluido también en la Regla 94.2bis para situar su redacción en sintonía con la que se emplea en otras Reglas. La Delegación del Japón ha informado a la Secretaría de que podría aceptar las propuestas de

modificación de la Regla 9.2. No obstante, en relación con la inquietud manifestada por la Delegación del Japón sobre la carga adicional que representaría para las Oficinas receptoras y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional dar acceso previa petición del solicitante a los documentos contenidos en su expediente, la Secretaría comunicó que la expresión “dará acceso” de las Reglas 94.1 *bis.a)* y 94.1 *ter.a)* ha sido sustituida por “podrá dar acceso”. Por tanto, las Oficinas podrán decidir si desean dar acceso a los documentos a petición del solicitante. Con todo, la Oficina Internacional espera que la mayoría de las Oficinas den acceso a los solicitantes a los documentos que obren en el expediente de la solicitud, ya sea en calidad de Oficina receptora o de Administración encargada de la búsqueda internacional, y que los solicitantes PCT no sean tratados de una manera menos favorable que un solicitante que pida acceso al expediente de una de sus solicitudes nacionales.

368. La Delegación del Canadá se manifestó a favor de la propuesta revisada.

369. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de las Reglas 9, 48.2 y 94 que figuran en el Anexo III a fin de que se presenten a la Asamblea para que las examine en su próximo período de sesiones de octubre de 2015, a reserva de los posibles cambios de redacción que efectúe la Secretaría.

### **TRANSMISIÓN A LA OFICINA INTERNACIONAL DE COPIAS DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL MARCO DE UNA PETICIÓN DE RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD**

370. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/14.

371. La Secretaría explicó que en el documento se propone modificar la Regla 26*bis.3* con el objeto de exigir a las Oficinas receptoras que reciban peticiones de restauración del derecho de prioridad que proporcionen a la Oficina Internacional copias de todos los documentos presentados por el solicitante, salvo en caso de que la Oficina receptora decida no remitir tales documentos en atención a que contienen información delicada. El criterio utilizado para definir lo que debe entenderse por información delicada es similar al que se emplea en el documento PCT/WG/8/12 en relación con la omisión de determinada información. La Oficina Internacional publicará cualquiera de los documentos recibidos de la Oficina receptora, lo que permitirá a las Oficinas designadas reexaminar la decisión adoptada por la Oficina receptora en virtud a la Regla 49*ter.1*. En la séptima reunión del Grupo de Trabajo se debatió una propuesta similar. Esa propuesta fue en principio apoyada, si bien se manifestó preocupación por que se exija a las Oficinas receptoras presentar información delicada a la Oficina Internacional. La propuesta contenida en el Anexo del documento ha tenido en cuenta esa preocupación, previendo una excepción a la transmisión de información delicada en las propuestas de modificación de la Regla 26*bis.3*. Además, y atendiendo a las observaciones recibidas de algunas delegaciones en la reunión en curso, la Secretaría dijo que ha modificado la Regla 26*bis.3.h)iv)*, que ahora incluiría un nuevo apartado *h-bis)* en el que se enumeran los casos en que una Oficina receptora, bien previa petición fundamentada del solicitante, o por decisión propia, no estará obligada a transmitir los documentos a la Oficina Internacional. Las situaciones contempladas en este apartado son que manifiestamente esos documentos o partes de dichos documentos no cumplan el propósito de informar al público acerca de la solicitud internacional, que la publicación o el acceso público a esos documentos o partes de dichos documentos perjudicaría claramente los intereses personales o económicos de cualquier persona y que no haya un interés público en tener acceso a esos documentos o partes de dichos documentos.

372. La Delegación de la República de Corea dio las gracias a la Oficina Internacional por haber resuelto los problemas que planteaba la puesta a disposición del público de información delicada sin el consentimiento del solicitante. Aunque la KIPO mantiene sus notificaciones de incompatibilidad en relación con la restauración del derecho de prioridad, ha estado considerando la posibilidad de revisar su legislación nacional para eliminar esa incompatibilidad. La Delegación subrayó la importancia de que se divulgue información a las

Oficinas designadas para que puedan reexaminar las decisiones adoptadas por las Oficinas receptoras, y dijo que, de resolverse esta cuestión, podría apoyar la propuesta.

373. La Delegación del Japón se manifestó a favor de una propuesta que, en su opinión, ha resuelto los problemas que planteaba la transmisión por la Oficina receptora de información delicada y solicitó a la Oficina Internacional que modifique las Directrices para las Oficinas receptoras con miras a dar orientación acerca de qué tipo de información la Oficina receptora debería rehusar transmitir a la Oficina Internacional sobre la base de la propuesta de Regla 26bis.3.h-bis). La Delegación preguntó asimismo de qué manera notificará la Oficina receptora a la Oficina Internacional la circunstancia de que la Oficina receptora haya excluido información delicada de la transmisión a la Oficina Internacional.

374. La Delegación de la OEP dijo que apoya plenamente las propuestas y, al igual que la Delegación del Japón, solicitó que se aclare la forma en que la Oficina receptora notificará a la Oficina Internacional el hecho de que haya decidido dejar de transmitir un documento o parte del mismo que contenga información delicada.

375. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que respalda las modificaciones propuestas e hizo suya la preocupación manifestada por la Delegación del Japón sobre el tipo concreto de información que la Oficina receptora podrá rehusar transmitir. La Delegación convino también con la Delegación del Japón en la necesidad de que las Directrices para las Oficinas receptoras aclaren este asunto e hizo hincapié en que el tipo de información cuya transmisión puede rehusarse debe ser información personal concreta, como números de cuentas bancarias, de documentos de identidad o de tarjetas de crédito. Sin ninguna definición en las Directrices para las Oficinas receptoras, la redacción actual podría permitir a la Oficina receptora rehusar la transmisión de información económica general que sea necesaria para que las Oficinas designadas comprendan los motivos en los que se fundamenta la decisión adoptada por la Oficina receptora acerca de la restauración del derecho de prioridad.

376. La Delegación de Israel dijo que respalda la propuesta e informó al Grupo de Trabajo de que la práctica de la ILPO en tanto que Oficina receptora consiste en presentar a la Oficina Internacional el expediente completo, incluidas las declaraciones que explican las razones, así como cualquier otra declaración o prueba, a fin de permitir que las Oficinas designadas realicen un examen limitado de la decisión de la Oficina receptora. La ILPO aplica el criterio de la diligencia debida a las peticiones de restauración del derecho de prioridad. En consecuencia, la Delegación se manifestó a favor de la propuesta de permitir que la Oficina receptora conserve el derecho a no suministrar cualquier información delicada de carácter personal a la Oficina Internacional y que consideraría útil que dicha información apareciera definida en las Instrucciones Administrativas o en las Directrices para las Oficinas receptoras.

377. La Delegación de Dinamarca afirmó que comparte los comentarios formulados por el resto de delegaciones, especialmente en relación con el criterio aplicable a la hora de determinar si un documento o información concretos deben omitirse de la transmisión a la Oficina Internacional. En consecuencia, será importante que se celebren consultas con las Oficinas receptoras a través de circulares del PCT con el objetivo de comprender mejor qué información debe omitirse, tal como se prevé en el párrafo 10 del documento.

378. La Delegación de Chile hizo suya la propuesta atinente al criterio que deberá aplicarse antes de adoptar una decisión de omitir información de la transmisión a la Oficina Internacional.

379. La Delegación del Canadá dijo estar de acuerdo con las propuestas de modificación del Reglamento, así como con la inclusión de información ampliada en las Directrices para las Oficinas receptoras. En concreto, la Delegación señaló que cabe que resulte necesario modificar los párrafos 166.C) y O), puesto que en ellos se establece que es preferible que la Oficina receptora envíe declaraciones o pruebas.

380. La Delegación de España se manifestó a favor de la propuesta de modificación relativa a la información cuya transmisión puede rehusarse cuando no haya un interés público en tener acceso a esa información.

381. La Delegación de China afirmó que respalda la propuesta de modificación del Reglamento del PCT y secundó las peticiones hechas por otras delegaciones al objeto de que las Directrices para las Oficinas receptoras incluyan mayor información.

382. El Presidente dijo, para resumir, que el Grupo de Trabajo se ha mostrado favorable a la propuesta de modificación del Reglamento del PCT y a que la Oficina Internacional modifique las Directrices para las Oficinas receptoras con miras a dar orientación acerca de qué tipo de información la Oficina receptora debería rehusar transmitir a la Oficina Internacional.

383. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de las Reglas 26*bis* y 48.2.b) del Reglamento que figuran en el Anexo IV a fin de que se presenten a la Asamblea para que las examine en su próximo período de sesiones de octubre de 2015, a reserva de los posibles cambios de redacción que efectúe la Secretaría.

### **DEMORAS Y CASOS DE FUERZA MAYOR RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS**

384. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/22.

385. La Secretaría explicó que el documento trae causa de una propuesta presentada en la séptima reunión del Grupo de Trabajo para introducir una modificación en el Reglamento relativa a la prórroga de los plazos o la excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos a fin de tener en cuenta el supuesto de indisponibilidad de los servicios de comunicación electrónica. Tal como se acordó en la séptima reunión del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional llevó a cabo consultas con las Oficinas sobre sus prácticas en este ámbito a través de una circular, según se explica en el documento. En el documento se hace asimismo referencia a los debates celebrados en el seno del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas al objeto de prever medidas para los casos en que la recepción tardía se deba a un fallo de los servicios de comunicación electrónica, y en cuyo marco se adoptó una recomendación que someter a la Asamblea de la Unión de Madrid. En cuanto a las propuestas para que se estipule una prórroga de todos los plazos que venzan en un día determinado en que se produzca una interrupción considerable de los sistemas de comunicación electrónica de la Oficina, las Oficinas que respondieron a la circular no estuvieron de acuerdo en que se fije un límite de duración de la interrupción a efectos de prorrogar todos los plazos que venzan ese día. En lugar de ello, se prefirió que la Oficina afectada por el problema sea la que adopte todas las decisiones acerca de la prórroga de los plazos, señalándose en el documento las posibilidades que a tal respecto ofrece el PCT. De esta manera se soslayaría la necesidad de modificar la Regla 80, como se proponía en el documento PCT/WG/7/24. Por otra parte, el documento propone modificar la Regla 82*quater* para incluir la indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica entre las circunstancias sobre las que pueden proporcionarse pruebas a una Oficina a fin de excusar los retrasos en el cumplimiento de los plazos. Esta modificación tiene por objeto aumentar la coherencia entre las Oficinas a la hora de examinar los retrasos que se ocasionan en esas situaciones, con respecto a la situación actual, que deja margen para que las Oficinas decidan si el fallo o la indisponibilidad de los sistemas de comunicación electrónica son circunstancias subsumibles en el enunciado de la Regla 82*quater* "u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga su domicilio". Además, para el supuesto de que el Grupo de Trabajo convenga en someter la modificación propuesta del Reglamento a la aprobación de la Asamblea del PCT, el documento también propone la adopción de un Entendimiento sobre la manera en que deberá aplicarse la disposición a fin de que dé cabida a las interrupciones generalizadas que afecten a amplias zonas geográficas o a un grupo numeroso de personas, a diferencia de problemas localizados asociados a un edificio determinado o un único usuario.

386. La Delegación del Japón dijo que apoya la finalidad de la propuesta de ofrecer una solución a usuarios que se hallan en situación de desventaja como resultado del fallo de un servicio de presentación electrónica, más si cabe cuando la presentación electrónica se ha convertido en el principal método de presentación de solicitudes de patente. En lo relativo a la aplicación de las disposiciones, la Delegación solicitó que la Oficina Internacional establezca unos criterios claros en consulta con los Estados Contratantes.

387. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que está de acuerdo con la finalidad de la propuesta, pero que considera que la modificación que se propone queda comprendida en la redacción existente de la Regla 82*quater*.1.a), “u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga su domicilio”. La expresión “indisponibilidad generalizada” tampoco es clara y puede llevar a que los solicitantes concluyan que la indisponibilidad de comunicaciones electrónicas constituye motivo suficiente para incumplir un plazo cuando el solicitante dispone todavía de otros medios de comunicación. La Delegación añadió que la indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica no se aceptará normalmente como razón para excusar el retraso en el cumplimiento de los plazos en la USPTO si el solicitante ha tenido a su disposición otros medios de presentación, como los servicios postales. Por último, la Delegación cuestionó la necesidad de apartarse de la redacción existente de la Regla 82*quater*.1.a) mediante el señalamiento de un tipo concreto de comunicación entre la lista de causas de perturbación aplicables a distintos medios de comunicación.

388. La Delegación de Israel afirmó que respalda la propuesta de modificación de la Regla 82*quater*. Habida cuenta de que alrededor del 90% de las solicitudes internacionales se presentan por vía electrónica, se necesita establecer una protección adicional para los casos en que no sea posible presentar documentos debido a una pérdida de conexión a Internet que escape al control del solicitante.

389. La Delegación de la OEP se manifestó a favor de la propuesta de modificación de la Regla 82*quater*.1.a) y explicó que la Regla 134.5 del CPE incluye una disposición similar en virtud de la cual “una avería general de cualquiera de los medios técnicos de comunicación permitidos por el Presidente de la OEP” puede constituir motivo suficiente para excusar el retraso en el cumplimiento de un plazo. No obstante, la Delegación dijo comprender los comentarios que ha formulado la Delegación de los Estados Unidos de América en el sentido de que una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica podría quedar comprendida en el enunciado “u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga su domicilio” de la Regla 82*quater*, si en las directrices se explica y aclara adicionalmente este extremo.

390. La Delegación de China dijo que respalda la propuesta de incluir la indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica en las disposiciones en materia de excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos, y añadió que la propuesta prevé cambios claros y útiles, que redundarán en beneficio de los solicitantes.

391. La Delegación del Canadá reconoció la necesidad que hay de excusar el retraso en el cumplimiento de los plazos debido a fallos en los servicios de comunicación electrónica pero consideró que la razón que se propone añadir, a saber la “indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica” no encajaría en la Regla 82*quater* al considerar las demás razones citadas en la Regla 82*quater*.1.a), todas las cuales son mucho más graves. Además, la pérdida de los servicios de comunicación electrónica en la localidad del solicitante no le impediría recurrir a otros medios de comunicación para cumplir con el plazo, medios que no han sido tenidos en cuenta por el Reglamento. En opinión de la Delegación, las disposiciones deben aplicarse caso por caso y prever una evaluación de las acciones emprendidas por cada solicitante para asegurarse de que ha cumplido con el plazo, así como del resto de opciones de presentación que tuvo a su disposición. Por tanto, la propuesta de nueva disposición podría resultar, a su juicio, demasiado prescriptiva.

392. El Presidente, en respuesta a los comentarios formulados por la Delegación del Canadá, aclaró que el incumplimiento de un plazo tiene que ser ocasionado por la indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica. Al establecerse que tendrán que proporcionarse pruebas satisfactorias a ese respecto para la Oficina a fin de excusar los retrasos en el cumplimiento de los plazos, el párrafo b) de la Regla 82<sup>quater</sup>.1 deja discreción a la Oficina para considerar las circunstancias de cada caso.

393. La Delegación del Reino Unido informó al Grupo de Trabajo de que determinadas disposiciones de su legislación nacional permiten a la UKIPO conceder prórrogas cuando el incumplimiento de un plazo es achacable al retraso o fallo de un servicio de comunicación, incluidos los servicios de comunicación electrónica. Por tanto, la Delegación se manifestó a favor de la propuesta de modificación de la Regla 82<sup>quater</sup> a fin de que prevea expresamente los retrasos ocasionados por una indisponibilidad de los servicios de comunicación electrónica. Esto proporcionará a los solicitantes internacionales una salvaguardia útil y aumentará la coherencia de prácticas entre Oficinas. Dado que lo que se entienda por una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación puede ser interpretado de diferentes maneras por las Oficinas, la Delegación convino en la necesidad de disponer de unas orientaciones claras que velen por la coherencia. Expresó también su apoyo a la propuesta de someter a la aprobación de la Asamblea el Entendimiento que figura en el párrafo 25 del documento.

394. La Delegación de España se declaró a favor de la propuesta, si bien subrayó que el Grupo de Trabajo quizá tenga que examinar otras cuestiones relacionadas con problemas ocasionados por las comunicaciones electrónicas en el futuro. Por ejemplo, ha habido casos en que la OEPM no ha recibido un documento cargado mediante un sistema de presentación electrónica de documentos, aun cuando el solicitante recibió un recibo de la presentación mediante el que se prueba que ha ejecutado una acción.

395. La Delegación de Colombia afirmó que respalda la propuesta de modificación de la Regla 82<sup>quater</sup>, si bien dijo estar también de acuerdo con la sugerencia presentada por la Delegación de España de examinar otras cuestiones relacionadas con el fallo de las comunicaciones electrónicas.

396. El Representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) expresó el deseo de que en la propuesta se tenga en cuenta igualmente la pérdida de acceso a Internet y la indisponibilidad del servidor del proveedor de servicios de Internet del solicitante.

397. El Presidente, en respuesta al comentario formulado por el Representante de la JPAA, aclaró que la pérdida de acceso a Internet y la indisponibilidad de un servidor son factores que podrían conceptuarse como asimilables a una “indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica” en el momento de decidirse si se excusa el retraso en el cumplimiento de un plazo. Con todo, la magnitud de la perturbación y las restantes circunstancias del caso constituirán factores importantes para una Oficina a la hora de decidir si excusa o no un retraso.

398. El Presidente se refirió a los comentarios formulados por la Delegación de los Estados Unidos de América en el sentido de que una “indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica” sería subsumible en el enunciado “u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga su domicilio”. Por otra parte, la Delegación del Canadá ha puesto en relación la “indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica” con los motivos más graves que preceden su enunciado, como los de guerra, calamidad natural o desorden civil, a la vista de los cuales una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica podría no valer como “otro motivo semejante”. Por tanto, el Presidente concluyó que en nada perjudica que la Regla prevea expresamente el motivo “indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica” al objeto de que no haya dudas de que sus disposiciones incluyen dicho supuesto. En cuanto a la existencia de medios de presentación alternativos a disposición del solicitante,

el Presidente aceptó que ese sería el caso en muchas situaciones, si bien dijo que un solicitante situado en una ubicación remota que dependa de Internet para hacer la presentación el último día de un plazo cuando Internet no esté disponible durante ese día no tendría las mismas posibilidades que un solicitante de una ciudad próximo a una oficina de correos o que pueda utilizar otra conexión a Internet.

399. El Presidente concluyó reconociendo la existencia de un apoyo generalizado a que se regule una manera adecuada de abordar los casos reales de demoras en el entorno electrónico. En consecuencia, el Presidente propuso que el Grupo de Trabajo apruebe la propuesta de modificación de la Regla 82*quater* y el Entendimiento del párrafo 25 del documento PCT/WG/8/22 a fin de establecer un marco conforme al cual puedan concederse dichas prórrogas. Como muchas delegaciones han señalado, tendrán también que adoptarse directrices concretas sobre la manera de aplicar esas disposiciones para que existan más probabilidades de lograr una aplicación coherente de las mismas en todo el Sistema del PCT.

400. La Delegación de Noruega sugirió que las directrices indiquen que la indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica debe ser inesperada o imprevista.

401. El Presidente reconoció que la sugerencia presentada por la Delegación de Noruega constituiría una aclaración útil que hace constar en cualquier directriz, ya que una interrupción imprevista es distinta de aquellas situaciones en las que el proveedor de servicios de Internet ha avisado con antelación de la indisponibilidad de un servicio entre determinadas horas de una fecha concreta.

402. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que podría aceptar la propuesta de modificación de la Regla 82*quater* si en las directrices correspondientes se hace constar claramente que la indisponibilidad de las comunicaciones electrónicas no constituye necesariamente por sí misma un motivo para excusar un retraso en el cumplimiento de un plazo. Cuando hay disponibles medios de comunicación alternativos, la práctica de la USPTO nunca ha sido la de excusar el incumplimiento de un plazo. Además, las restantes disposiciones de la Regla 82*quater* prevén los motivos por los que no estaría disponible para el solicitante ningún otro tipo de comunicación.

403. El Presidente tomó nota de la cuestión planteada por la Delegación de los Estados Unidos de América y aceptó que el solicitante tenga que exhibir la debida diligencia a la hora de cumplir el plazo. Esto incluye agotar todas las vías razonables posibles para cumplir el plazo, como las de estudiar alternativas a la comunicación electrónica.

404. La Delegación de la OEP señaló que la OEP no acepta un sello de la oficina de correos como forma de establecer la fecha de recepción de una solicitud. Por tanto, las Directrices para las Oficinas receptoras tendrán que redactarse en un sentido general al objeto de abarcar otros medios de presentación que sean aceptables para la Oficina receptora.

405. El Presidente tomó nota de la sugerencia presentada por la Delegación de la OEP a fin de que sea tenida en cuenta por la Oficina Internacional cuando se redacten las propuestas de modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras.

406. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de la Regla 82*quater* que figuran en el Anexo V y el Entendimiento expuesto en el párrafo 25 del documento PCT/WG/8/22, que se reproduce a continuación, a fin de que se presenten a la Asamblea para que las examine en su próximo período de sesiones de octubre de 2015, a reserva de los posibles cambios de redacción que efectúe la Secretaría.

“Aplicación de la Regla 82<sup>quater</sup>.1 con respecto a la indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica”:

“Al examinar una solicitud en virtud de la Regla 82<sup>quater</sup>.1 para excusar un retraso en el cumplimiento de un plazo que no se ha cumplido debido a una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica, la Oficina, Administración o la Oficina Internacional deberá interpretar que la indisponibilidad generalizada de las comunicaciones electrónicas se aplica a interrupciones que afecten a amplias zonas geográficas o a un grupo numeroso de personas, a diferencia de problemas localizados asociados a un edificio determinado o un único usuario.”

407. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que lleve a cabo consultas sobre las propuestas de modificación de cualquiera de las Directrices para las Oficinas receptoras, las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional y las Instrucciones Administrativas, según proceda, a fin de aclarar cómo deben aplicarse las disposiciones sobre los retrasos en el cumplimiento de los plazos debido a fallos en los servicios de comunicación electrónica, contemplándose la posibilidad de que no se excusen dichos retrasos si se dispone de otros medios de comunicación.

### **IDIOMAS DE COMUNICACIÓN CON LA OFICINA INTERNACIONAL**

408. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/8/23.

409. La Secretaría explicó que la Oficina Internacional desea mejorar el servicio que presta a los solicitantes habilitando nuevas opciones para que se comuniquen con ella en idiomas distintos del inglés o el francés. En el pasado, la Oficina Internacional ha recibido ocasionalmente correspondencia en idiomas distintos del inglés y el francés. Pese al requisito de la Regla 92.2.d) que obliga al solicitante a comunicarse por carta con la Oficina Internacional en uno de esos dos idiomas, si el documento puede entenderse y no hay obligación de llevar un registro público del documento en inglés o en francés, la Oficina Internacional no pedirá al solicitante una traducción, pues eso ocasionaría retrasos y aumentaría la carga de trabajo. La interfaz del ePCT está disponible en los diez idiomas de publicación internacional desde el 16 de abril de 2015. Ello ha elevado la frecuencia con la que se recibe correspondencia en idiomas distintos del inglés o el francés. La Oficina Internacional ha estado efectuando pruebas de carácter informal aceptando las comunicaciones de los solicitantes que utilizan el ePCT en el idioma de publicación, aun cuando no fuera ni francés ni inglés, sin haber solicitado traducción alguna de dicha correspondencia. En el documento se propone obtener la aprobación necesaria para regularizar este proceso, de manera que sea útil para los solicitantes pero sin ocasionar dificultades a terceros o las Oficinas designadas. En principio, al valorar la adopción de un régimen lingüístico para un sistema de tramitación es deseable que los usuarios del sistema puedan enviar la correspondencia en uno de sus idiomas habituales de trabajo, pero frente a ello hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. En primer lugar, la Oficina que recibe la correspondencia deberá poder tramitarla de manera eficaz, y segundo, los usuarios fuera de la Oficina receptora necesitarán entender la correspondencia más adelante. En cuanto a la necesidad de consultar y entender la correspondencia, la Oficina Internacional no considera que haya dificultades, puesto que los resultados principales estarán a disposición del público bien en la publicación internacional o bien en un formulario estándar cuyo contenido podrá utilizarse con carácter inmediato sin referencia a la correspondencia original. En lo tocante a la tramitación de la solicitud, la Oficina Internacional ha reforzado las capacidades lingüísticas de sus equipos de tramitación y se siente capacitada para una prueba en cuyo marco se recibirá un mayor volumen de correspondencia en idiomas distintos del francés o el inglés. En consecuencia, el documento propone una modificación de la Regla 92.2.d) con el objetivo de incluir una disposición habilitante que permita incorporar nuevos idiomas en los que el solicitante podrá enviar sus cartas a la Oficina Internacional. Esos idiomas se irán incorporando progresivamente, mediando la oportuna modificación de las Instrucciones Administrativas, cuando la Oficina Internacional considere que el personal y los sistemas están en condiciones de proporcionar una respuesta eficaz en el nuevo idioma.



Aunque una primera aplicación pretende limitar la prueba a los documentos recibidos a través de ePCT, si la tramitación puede realizarse satisfactoriamente, la intención sería ampliar la medida en el futuro igualmente a todos los medios de comunicación. Por último, la Secretaría señaló que la propuesta se refiere solo al idioma de la correspondencia que se dirige a la Oficina Internacional. Las comunicaciones con origen en la Oficina Internacional seguirán presentándose únicamente en inglés o en francés, si bien actualmente se están ejecutando trabajos encaminados a posibilitar mejoras que en un futuro permitan traducir los formularios a idiomas distintos del original, cuando se solicite.

410. La Delegación de los Estados Unidos de América se manifestó a favor de la propuesta y señaló que los nuevos idiomas se incorporarán cuando la Oficina Internacional disponga de recursos suficientes y, por tanto, la medida no conlleve un costo adicional significativo ni exija contar con personal adicional.

411. La Delegación del Japón expresó su apoyo a la idea general de que se permita a los solicitantes utilizar idiomas distintos del francés o el inglés, regulados en la Regla 92.2.d), en su correspondencia con la Oficina Internacional. Sin embargo, la Delegación manifestó preocupación acerca de la aplicación. En primer lugar, no debe permitirse que aumenten los costos o los plazos de tramitación debido a la carga de trabajo añadida. En segundo lugar, es esencial velar por que eso no ocasione dificultades a las Oficinas designadas al autorizar la presentación en otros idiomas de documentos importantes que la Oficina tiene que ser capaz de leer. Por último, conviene que las Oficinas nacionales dispongan de mejores mecanismos de consulta y aviso en relación con posibles cambios en el ePCT que puedan tener efecto en el Reglamento del PCT y en las Oficinas.

412. La Delegación de España declaró que respalda la medida propuesta, que dijo supondrá un paso adelante en el proceso de derribar las barreras lingüísticas que se elevan ante los usuarios y que con frecuencia acarrearán costos añadidos.

413. La Delegación de China se expresó en principio a favor de una propuesta que permitirá a los solicitantes presentar comunicaciones a la Oficina Internacional en cualquier idioma de publicación, aminorando así la carga que pesa sobre ellos. Tras observar que el proyecto de ampliación se limita actualmente a las comunicaciones efectuadas mediante el ePCT, la Delegación dijo que espera que pueda extenderse a otras modalidades de comunicación en cuanto sea posible.

414. El Presidente, en respuesta a los comentarios formulados por la Delegación de China, aclaró que, aunque la prueba se limitará al ePCT, las propuestas de modificación de la Regla 92.2.d) son generales y darán ocasión a que en un futuro puedan utilizarse otros idiomas distintos del francés o el inglés cualquiera que sea la forma de comunicación.

415. La Delegación de Chile acogió con agrado la propuesta, ya que contribuirá a facilitar el acceso de los hispanohablantes al PCT y expresó satisfacción por el hecho de que ePCT pueda ahora utilizarse en los 10 idiomas de publicación.

416. La Delegación del Canadá dijo que apoyará las propuestas de modificación de la Regla 92.2.d) una vez que la prueba haya finalizado y se hayan compartido sus resultados.

417. La Delegación de México respaldó la propuesta, que dijo permitirá a los solicitantes utilizar el ePCT para mantener correspondencia en español. La disponibilidad del ePCT en los diez idiomas de publicación ha hecho posible que el IMPI se ofrezca a recibir solicitudes por vía electrónica en beneficio de los solicitantes de habla hispana de México.

418. La Delegación del Ecuador afirmó que respalda la propuesta que figura en el documento.

419. El Presidente señaló, para resumir, que la propuesta ha concitado el apoyo de las delegaciones. En respuesta a los comentarios formulados por la Delegación del Japón, el

Presidente aclaró que la propuesta no afectará a los costos operativos y de personal de la Oficina Internacional y que el carácter más inclusivo del régimen lingüístico será llevado progresivamente a la práctica cuando haya seguridad de que se está en condiciones de proporcionar una respuesta en el nuevo idioma sin que ello tenga consecuencias en términos de costos o de personal. Añadió, por último, que los Estados miembros y las Oficinas serán consultados, siempre que se propongan modificaciones al régimen lingüístico.

420. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de la Regla 92.2.d) que figuran en el Anexo del documento PCT/WG/8/23 y que se reproducen en el Anexo VI, a fin de que se presenten a la Asamblea para que las examine en su próximo período de sesiones de octubre de 2015, a reserva de los posibles cambios de redacción que efectúe la Secretaría.

## **OTROS ASUNTOS**

421. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que, a reserva de que se disponga de fondos suficientes, se convoque una reunión del Grupo de Trabajo entre los períodos de sesiones de septiembre de 2015 y septiembre/octubre de 2016 de la Asamblea, y que se ofrezca la misma asistencia financiera que se ha ofrecido en la presente reunión para permitir la participación de determinadas delegaciones en la siguiente reunión.

422. La Oficina Internacional indicó que la novena reunión del Grupo de Trabajo debería celebrarse, en principio, en mayo/junio de 2016 en Ginebra.

## **RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

423. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del Resumen de la Presidencia, según consta en el documento PCT/WG/8/25, y que el acta oficial figurará en el informe de la reunión.

## **CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

424. El Sr. John Sandage, Director General Adjunto de la OMPI, tomó la palabra para clausurar la reunión en nombre del Director General. Tras haber asistido a su primera reunión del Grupo de Trabajo desde su nombramiento, el Director General Adjunto señaló que el Grupo de Trabajo ha abordado un amplio elenco de complejas cuestiones, en un espíritu de cordialidad y de una manera muy eficaz y productiva, y felicitó a las delegaciones por haber acometido la labor llevada a cabo durante la reunión con eficacia y responsabilidad, tal como espera que suceda en próximas reuniones.

425. El Presidente clausuró la reunión el 29 de mayo de 2015.

*426. El Grupo de Trabajo aprobó el presente informe por correspondencia.*

[Siguen los Anexos]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT RECOMENDADAS EN  
RELACIÓN CON EL PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA

TRANSMISIÓN POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE UNA  
BÚSQUEDA Y/O CLASIFICACIÓN ANTERIORES A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE  
LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

ÍNDICE

Regla 12 <i>bis</i> Presentación por el solicitante de documentación relativa a una búsqueda anterior <del>Copia de los resultados de una búsqueda anterior y de una solicitud anterior; traducción</del> .....	2
12 <i>bis</i> .1 <i>Presentación por el solicitante de documentación relativa a una búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12</i> <del>Copia de los resultados de una búsqueda anterior y de una solicitud anterior; traducción</del> .....	2
12 <i>bis</i> .2 <i>Invitación por la Administración encargada de la búsqueda internacional a proporcionar documentación relativa a una búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12</i> .....	4
Regla 23 <i>bis</i> Transmisión de documentación relativa a una búsqueda o clasificación anteriores.....	6
23 <i>bis</i> .1 <i>Transmisión de documentación relativa a una búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12</i> .....	6
23 <i>bis</i> .2 <i>Transmisión de documentación relativa a una búsqueda o clasificación anteriores a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2</i> .....	7
Regla 41 Consideración de los resultados de una búsqueda anterior.....	9
41.1 <i>Consideración de los resultados de una búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12</i> .....	9
41.2 <i>Consideración de los resultados de una búsqueda anterior en otros casos</i> .....	9

## Regla 12bis

### Presentación por el solicitante de documentación relativa a una búsqueda anterior

~~Copia de los resultados de una búsqueda anterior y de una solicitud anterior; traducción~~

12bis.1 Presentación por el solicitante de documentación relativa a una búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12 ~~Copia de los resultados de una búsqueda anterior y de una solicitud anterior; traducción~~

a) Si el solicitante, en virtud de lo dispuesto en la Regla 4.12, ha pedido a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tome en consideración los resultados de una búsqueda anterior realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional u otra administración, o por una Oficina nacional, el solicitante deberá, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) a d) ~~e) a f)~~, presentar a la Oficina receptora, junto con la solicitud internacional, una copia de los resultados de la búsqueda anterior, en cualquiera de las formas (por ejemplo, en forma de un informe de búsqueda, de una relación del estado anterior de la técnica mencionado o de un informe de examen) en que la Administración u Oficina correspondiente los haya presentado.

~~b) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos c) a f), la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá pedir al solicitante que le proporcione, en un plazo que deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias:~~

~~i) una copia de la solicitud anterior correspondiente;~~

~~ii) cuando la solicitud anterior esté redactada en un idioma que no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, una traducción de la solicitud anterior en un idioma que sea aceptado por la Administración;~~

[Regla 12bis.1, continuación]

~~iii) cuando los resultados de la búsqueda anterior estén redactados en un idioma que no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, una traducción de esos resultados en un idioma que sea aceptado por dicha Administración;~~

~~(iv) una copia de los documentos mencionados en los resultados de la búsqueda anterior.~~

~~b) e)~~ Cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Oficina receptora, el solicitante podrá, en lugar de presentar ~~las copias mencionadas~~ la copia mencionada en el párrafo a) ~~los párrafos a) y b) i) y iv)~~, manifestar su deseo de que la Oficina receptora ~~las~~ la prepare y transmita a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Esa petición deberá formularse en el petitorio y la Oficina receptora podrá exigir el pago de una tasa en su favor.

~~c) d)~~ Cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional, o por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, no se exigirá la presentación de ~~las copias o traducciones mencionadas~~ la copia mencionada en ~~los párrafos a) y b)~~ el párrafo a).

[Regla 12bis.1, continuación]

~~e) Cuando en el petitorio figure una declaración en virtud de lo dispuesto en la Regla 4.12.ii) en la que se afirme que la solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud con respecto a la cual se realizó la búsqueda anterior, o que la solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud anterior, con la salvedad de que se presenta en un idioma diferente, no se exigirá la presentación de las copias o traducciones mencionadas en los párrafos b)i) y ii).~~

d) ~~f)~~ Cuando la Oficina receptora o la Administración encargada de la búsqueda internacional disponga de ~~una de las copias o traducciones mencionadas~~ la copia mencionada en ~~los párrafos~~ el párrafo a) y b), ~~obtenida~~ obtenidas de una forma y manera que le sean aceptables ~~para aquella~~, por ejemplo, de una biblioteca digital ~~o en forma de documento de prioridad~~, y el solicitante lo indique así en el petitorio, no se exigirá la presentación de una copia ~~o traducción~~ en virtud de ese párrafo ~~dichos párrafos~~.

12bis.2 Invitación por la Administración encargada de la búsqueda internacional a proporcionar documentación relativa a una búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos ~~c) a f)~~ b) y c), la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá pedir al solicitante que le proporcione, en un plazo que deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias:

i) una copia de la solicitud anterior correspondiente;

[Regla 12bis.2, continuación]

ii) cuando la solicitud anterior esté redactada en un idioma que no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, una traducción de la solicitud anterior en un idioma que sea aceptado por la Administración;

iii) cuando los resultados de la búsqueda anterior estén redactados en un idioma que no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, una traducción de esos resultados en un idioma que sea aceptado por dicha Administración;

iv) una copia de los documentos mencionados en los resultados de la búsqueda anterior.

b) Cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional, o por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, o cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional disponga de la copia o traducción mencionadas en el párrafo a), obtenida de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital, o en forma de documento de prioridad, no se exigirá la presentación de la copia o traducción mencionadas en ese párrafo.

c) Cuando en el petitorio figure una declaración en virtud de lo dispuesto en la Regla 4.12.ii) en la que se afirme que la solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud con respecto a la cual se realizó la búsqueda anterior, o que la solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud anterior, con la salvedad de que se presenta en un idioma diferente, no se exigirá la presentación de ~~las copias o traducciones mencionadas~~ la copia o traducción mencionadas en los párrafos ~~b)i) y ii)~~ a)i) y ii).

## Regla 23bis

### Transmisión de documentación relativa a una búsqueda o clasificación anteriores

23bis.1 Transmisión de documentación relativa a una búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12

a) La Oficina receptora transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, la copia y la traducción mencionadas en el párrafo 1.a) de la Regla 12bis., relativas a una búsqueda anterior respecto de la cual el solicitante haya formulado una indicación en el petitorio en virtud de la Regla 4.12, siempre y cuando dicha copia o traducción:

i) haya sido presentada por el solicitante a la Oficina receptora junto con la solicitud internacional;

ii) haya sido preparada, a instancia del solicitante, por la Oficina receptora y transmitida por esta última a la citada Administración; o

iii) cuando la Oficina receptora disponga de la copia o traducción mencionada, obtenida de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1.d) de la Regla 12bis.

b) Cuando no figuren comprendidos en la copia de los resultados de la búsqueda anterior mencionada en el párrafo 1.a) de la Regla 12bis, la Oficina receptora transmitirá también a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, una copia de los resultados de toda clasificación anterior que esa misma Oficina hubiera realizado, si ya estuvieran disponibles.



23bis.2 Transmisión de documentación relativa a una búsqueda o clasificación anteriores a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2

a) A los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2, cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Oficina receptora, y dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, la Oficina receptora, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b), d) y e), transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, una copia de los resultados de la búsqueda anterior, en cualquiera de las formas (por ejemplo, en forma de un informe de búsqueda, de una relación del estado anterior de la técnica mencionado o de un informe de examen) en que la Oficina disponga de los mismos. La Oficina receptora también podrá transmitir a la Administración encargada de la búsqueda internacional cuantos otros documentos relativos a la búsqueda anterior estime que pudieran resultar de utilidad a dicha Administración para llevar a cabo la búsqueda internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo a), la Oficina receptora podrá notificar a la Oficina Internacional antes de [FECHA] que podrá decidir, a petición del solicitante presentada junto con la solicitud internacional, no transmitir los resultados de una búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional. La Oficina Internacional publicará en la Gaceta las notificaciones efectuadas con arreglo a esta disposición.

c) La Oficina receptora podrá optar por que el párrafo a) se aplique *mutatis mutandis* cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores que hayan sido presentadas ante una Oficina distinta de aquella que desempeña las funciones de Oficina receptora, y que dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, y la Oficina receptora disponga de los resultados de la búsqueda anterior o de la clasificación, obtenidos de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital.

*[Regla 23bis.2, continuación]*

d) Los párrafos a) y c) no serán aplicables cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional o por la misma Oficina que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, ni cuando la Oficina receptora tenga conocimiento de que la Administración encargada de la búsqueda internacional ya dispone de una copia de los resultados de la búsqueda o clasificación anteriores, obtenidos de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital.

e) En la medida en que, el [FECHA], la transmisión de las copias mencionadas en el párrafo a), o la transmisión de dichas copias en cualquiera de las formas indicadas en el párrafo a), sin la autorización del solicitante, no sea compatible con la legislación aplicable por la Oficina receptora, dicho párrafo no será aplicable a la transmisión de tales copias, ni a la transmisión de las copias en cualquiera de las formas indicadas, con respecto a las solicitudes internacionales presentadas ante aquella Oficina receptora, mientras la transmisión sin la autorización del solicitante continúe siendo incompatible con dicha legislación, y teniendo en cuenta que la citada Oficina deberá informar de ello a la Oficina Internacional antes del [FECHA]. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones recibidas.

## Regla 41

### Consideración de los resultados de una búsqueda anterior

41.1 *Consideración de los resultados de una búsqueda anterior [cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12](#)*

Cuando, en virtud de la Regla 4.12, el solicitante haya pedido a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tome en consideración los resultados de una búsqueda anterior y haya cumplido lo dispuesto en la Regla 12bis.1 y:

i) la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional, o por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional deberá, en la medida de lo posible, tomar en consideración esos resultados al realizar la búsqueda internacional;

ii) la búsqueda anterior haya sido realizada por otra Administración encargada de la búsqueda internacional, o por una Oficina distinta de la que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá tomar en consideración esos resultados al realizar la búsqueda internacional.

41.2 Consideración de los resultados de una búsqueda anterior en otros casos

a) Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores con respecto a las cuales la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional, o por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional deberá, en la medida de lo posible, tomar en consideración esos resultados al realizar la búsqueda internacional.

b) Cuando la Oficina receptora haya transmitido a la Administración encargada de la búsqueda internacional una copia de los resultados de la búsqueda o clasificación anteriores en virtud de lo dispuesto en los párrafos a) o b) de la Regla 23bis.2, o cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional disponga de la citada copia, obtenida de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá tomar en consideración esos resultados al realizar la búsqueda internacional.

[Sigue el Anexo II]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT RECOMENDADAS EN  
RELACIÓN CON EL PUNTO 15 DEL ORDEN DEL DÍA

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL Y LAS TRADUCCIONES

Regla 86 Gaceta.....	2
86.1 Contenido .....	2
86.2 a 86.6 [Sin cambios] .....	2
Regla 95 <del>Disponibilidad de las traducciones</del> Información y traducciones de las Oficinas designadas y elegidas .....	3
95.1 Información relativa a diligencias en las Oficinas designadas y elegidas .....	3
<del>95.1</del> 95.2 Suministro de copias de traducciones .....	4

## Regla 86

### Gaceta

#### 86.1 Contenido

La Gaceta mencionada en el Artículo 55.4) contendrá:

i) a iii) *[sin cambios]*

iv) ~~las~~ ~~informaciones~~ ~~proporcionadas~~ ~~a~~ ~~la~~ ~~Oficina~~ ~~Internacional~~ ~~por~~ ~~las~~ ~~Oficinas~~ ~~designadas~~ ~~o~~ ~~elegidas,~~ ~~relativas~~ ~~a~~ ~~la~~ ~~cuestión~~ ~~de~~ ~~determinar~~ ~~si~~ ~~se~~ ~~han~~ ~~cumplido~~ ~~los~~ ~~requisitos~~ ~~previstos~~ ~~en~~ ~~los~~ ~~Artículos~~ ~~22~~ ~~o~~ ~~39~~ ~~en~~ ~~relación~~ ~~con~~ ~~las~~ ~~solicitudes~~ ~~internacionales~~ ~~que~~ ~~designen~~ ~~o~~ ~~elijan~~ ~~a~~ ~~la~~ ~~Oficina~~ ~~interesada;~~ relativas a diligencias efectuadas en las Oficinas designadas y elegidas, que hayan sido notificadas a la Oficina Internacional de conformidad con la Regla 95.1 en relación con las solicitudes internacionales publicadas;

v) *[Sin cambios]*

86.2 a 86.6 *[Sin cambios]*

## Regla 95

### ~~Disponibilidad de las traducciones~~

#### Información y traducciones de las Oficinas designadas y elegidas

##### 95.1 Información relativa a diligencias efectuadas en las Oficinas designadas y elegidas

Toda Oficina designada o elegida notificará a la Oficina Internacional la siguiente información relativa a una solicitud internacional dentro de un plazo de dos meses o tan pronto como sea razonablemente posible, desde la fecha en que se efectúe una de las diligencias siguientes:

i) tras la ejecución por el solicitante de los actos mencionados en el Artículo 22 o el Artículo 39, la fecha de ejecución de dichos actos y el número de solicitud nacional asignado a la solicitud internacional;

ii) si, en virtud de su legislación y práctica nacionales, la Oficina designada o elegida publica explícitamente la solicitud internacional, el número y la fecha de dicha publicación nacional;

iii) si se concede una patente, la fecha de la concesión de la patente y, si la Oficina designada o elegida publica explícitamente la solicitud internacional en la forma en la que se ha concedido la patente en virtud de su legislación nacional, el número y la fecha de dicha publicación nacional.

~~95.1~~95.2 *Suministro de copias de traducciones*

a) *[Sin cambios]* A petición de la Oficina Internacional, toda Oficina designada o elegida proporcionará a dicha Oficina Internacional una copia de la traducción de la solicitud internacional entregada por el solicitante a esa Oficina.

b) *[Sin cambios]* Previa petición y contra reembolso de su costo, la Oficina Internacional podrá proporcionar a cualquier persona copias de las traducciones recibidas de conformidad con el párrafo a).

[Sigue el Anexo III]



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT RECOMENDADAS EN  
RELACIÓN CON EL PUNTO 24 DEL ORDEN DEL DÍA

OMISIÓN DE DETERMINADA INFORMACIÓN PARA QUE NO QUEDE  
A DISPOSICIÓN PÚBLICA

ÍNDICE

Regla 9	Expresiones, etc., que no deben utilizarse .....	2
9.1	[Sin cambios] Definición .....	2
9.2	Observaciones en cuanto al incumplimiento.....	2
9.3	[Sin cambios] Referencia al Artículo 21.6) .....	3
Regla 48	Publicación internacional.....	4
48.1	[Sin cambios].....	4
48.2	Contenido .....	4
48.3 a 48.6	[Sin cambios].....	5
Regla 94	Acceso a expedientes .....	6
94.1	Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional.....	6
94.1bis	Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora.....	8
94.1ter	Acceso al expediente en poder de la Administración encargada de la búsqueda internacional .....	8
94.2	Acceso al expediente en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional.....	9
94.2bis	Acceso al expediente en poder de la Oficina designada .....	10
94.3	Acceso al expediente en poder de la Oficina elegida.....	10

**Regla 9**  
**Expresiones, etc., que no deben utilizarse**

9.1 *[Sin cambios] Definición*

La solicitud internacional no deberá contener:

- i) expresiones o dibujos contrarios a la moral;
- ii) expresiones o dibujos contrarios al orden público;
- iii) declaraciones denigrantes sobre los productos o procedimientos de cualquier persona que no sea el solicitante o sobre los méritos o validez de las solicitudes o de las patentes de dicha persona (las simples comparaciones con el estado anterior de la técnica no se considerarán denigrantes en sí mismas);
- iv) ninguna declaración u otro elemento manifiestamente no pertinente o superfluo en el caso de que se trate.

## 9.2 Observaciones en cuanto al incumplimiento

La Oficina receptora ~~y~~ la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Oficina Internacional podrán hacer observar el incumplimiento de las prescripciones de la Regla 9.1 y proponer al solicitante que corrija voluntariamente su solicitud internacional en consecuencia, en cuyo caso se informará de tal propuesta a la Oficina receptora, a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, a la Administración designada para la búsqueda suplementaria competente y a la Oficina Internacional, según proceda. ~~Si la observación de incumplimiento ha sido hecha por la Oficina receptora, dicha Oficina informará a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente y a la Oficina Internacional. Si la observación de incumplimiento ha sido hecha por la Administración encargada de la búsqueda internacional, dicha Administración informará a la Oficina receptora y a la Oficina Internacional.~~

## 9.3 [Sin cambios] Referencia al Artículo 21.6)

Las “declaraciones denigrantes”, mencionadas en el Artículo 21.6), tendrán el significado que se define en la Regla 9.1.iii).

**Regla 48**  
**Publicación internacional**

48.1 *[Sin cambios]*

48.2 *Contenido*

a) a k) *[Sin cambios]*

l) Previa petición fundamentada del solicitante, recibida por la Oficina Internacional antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional, la Oficina Internacional omitirá de la publicación toda información respecto de la cual haya comprobado:

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

ii) que su publicación perjudicaría claramente los intereses personales o económicos de cualquier persona;

iii) que no hay un interés público en tener acceso a la misma.

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.

m) Si la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Oficina Internacional comprueban que hay información que cumple los criterios estipulados en el párrafo l), dicha Oficina o Administración podrá proponer al solicitante que pida que dicha información sea omitida de la publicación internacional, en virtud de lo dispuesto en el párrafo l).

*[Regla 48.2, continuación]*

n) Si, conforme al párrafo l), la Oficina Internacional ha omitido información de la publicación internacional, 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 y Administración.

48.3 a 48.6 *[Sin cambios]*

## Regla 94

### Acceso a expedientes

#### 94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional

a) [Sin cambios] 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 costo 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 Oficina Internacional entregará copias de cualquier documento contenido en su expediente, ~~contra reembolso del coste del servicio.~~ [El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.](#)

c) [Sin cambios] A petición de una Oficina elegida, la Oficina Internacional entregará en nombre de esa Oficina copias del informe de examen preliminar internacional en virtud del párrafo 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 sus expedientes que haya sido omitida de la publicación en virtud de la Regla 48.2.\) y a todo documento contenido en su expediente relativo a una petición cursada en virtud de dicha Regla.](#)

*[Regla 94.1, continuación]*

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 su publicación perjudicaría claramente los intereses personales o económicos de cualquier persona;

iii) que no hay un interés público en tener acceso a la misma.

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

b) 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(l) o a la que no quiera darse acceso público en virtud de lo dispuesto en la Regla 94.1.d) o e).

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

a) A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá dar acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

b) 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.



[Regla 94.1ter, continuación]

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(l) o a la que no quiera darse acceso público en virtud de lo dispuesto en la Regla 94.1.d) o e)

d) 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) A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, ~~e una vez se haya establecido el informe de búsqueda preliminar internacional, de cualquier Oficina elegida,~~ la Administración encargada del examen preliminar internacional dará acceso a todo documento ~~suministrará copias de cualquier documento~~ contenido en su expediente ~~contra reembolso del coste del servicio.~~ El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

b) 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 sus expedientes. 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(l) o a la que no quiera darse acceso público en virtud de lo dispuesto en la Regla 94.1.d) o e).

94.2bis Acceso al expediente en poder de la Oficina designada

Si la legislación nacional aplicable de cualquier Oficina designada permite el acceso de terceros al expediente de una solicitud nacional, dicha Oficina podrá permitir el acceso a todo documento relativo a la solicitud internacional, contenido en su expediente, en la misma medida que prevea la legislación nacional para el acceso al expediente de una solicitud nacional, pero no antes de la fecha transcurrida en primer lugar de las que se especifican en el Artículo 30.2)a). El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

94.3 *Acceso al expediente en poder de la Oficina elegida*

Si la legislación nacional aplicable de cualquier Oficina elegida permite el acceso de terceros al expediente de una solicitud nacional, esa Oficina podrá permitir el acceso a cualquier documento relativo a la solicitud internacional, incluido todo documento relativo al examen preliminar internacional contenido en su expediente, en la misma medida que prevea la legislación nacional para el acceso a los expedientes de una solicitud nacional, pero no antes de la fecha transcurrida en primer lugar de las que se especifican en el Artículo 30.2)a) ~~la publicación internacional de la solicitud internacional~~. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

[Sigue el Anexo IV]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT RECOMENDADAS EN  
RELACIÓN CON EL PUNTO 25 DEL ORDEN DEL DÍA

TRANSMISIÓN A LA OFICINA INTERNACIONAL DE COPIAS DE DOCUMENTOS  
RECIBIDOS EN EL MARCO DE UNA PETICIÓN DE RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE  
PRIORIDAD

ÍNDICE

Regla 26bis Corrección o adición de la reivindicación de prioridad	2
26bis.1 y 26bis.2 [Ningún cambio] .....	2
26bis.3 Restauración del derecho de prioridad por la Oficina receptora.....	2
Regla 48 Publicación internacional	4
48.1 [Ningún cambio].....	4
48.2 Contenido .....	4
48.3 a 48.6 [Ningún cambio].....	4

## Regla 26bis

### Corrección o adición de la reivindicación de prioridad

26bis.1 y 26bis.2 [Sin cambios]

26bis.3 Restauración del derecho de prioridad por la Oficina receptora

a) a e) [Sin cambios]

f) La Oficina receptora podrá exigir que se le proporcione una declaración u otras pruebas en apoyo de la declaración prevista en el párrafo ~~b)ii)~~ ~~b)iii)~~ en un plazo razonable según sea el caso. ~~El solicitante podrá proporcionar a la Oficina Internacional, la cual la incorporará en sus expedientes, una copia de cualquier declaración u otras pruebas entregadas a la Oficina receptora.~~

g) [Sin cambios]

h) La Oficina receptora deberá:

i) [Sin cambios] notificar lo antes posible a la Oficina Internacional la recepción de una petición presentada según el párrafo a);

ii) [Sin cambios] pronunciarse lo antes posible sobre la petición;

iii) notificar lo antes posible al solicitante y la Oficina Internacional su decisión e indicar el criterio de restauración en el que se base la decisión.

*[Regla 26bis.3.h), continuación]*

iv) sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (h-bis), transmitir a la Oficina

Internacional todos los documentos recibidos del solicitante en relación con la  
petición presentada según el párrafo a) (incluida una copia de la petición  
propia de dicha, toda exposición de motivos mencionada en el párrafo b)ii) y  
toda declaración o pruebas mencionadas en el párrafo f)).

(h-bis) Previa petición fundamentada del solicitante, o por decisión propia, la Oficina  
receptora no transmitirá los documentos o parte de los mismos recibidos en relación con la  
petición presentada según el párrafo a), si comprueba:

- i) que manifiestamente dichos documentos o partes de dichos documentos no  
cumplen el propósito de informar al público acerca de la solicitud internacional;
- ii) que la publicación o el acceso público a dichos documentos o partes de dichos  
documentos perjudicaría claramente los intereses personales o económicos de  
cualquier persona; y
- iii) que no hay un interés público en tener acceso a dichos documentos o partes de  
dichos documentos.

Cuando la Oficina receptora decida no transmitir los documentos o partes de dichos  
documentos a la Oficina Internacional, lo notificará a la Oficina Internacional.

i) y j) *[Sin cambios]*

## Regla 48

### Publicación internacional

48.1 *[Sin cambios]*

48.2 Contenido

a) *[Sin cambios]*

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), la página de portada incluirá:

i) a vi) *[Sin cambios]*

vii) en su caso, una indicación de que la solicitud internacional publicada contiene informaciones relativas a una petición de restauración del derecho de prioridad, presentada según la Regla 26bis.3 y la decisión de la Oficina receptora respecto de esa petición;

~~(viii) [\[Suprimido\]](#) en su caso, una indicación de que el solicitante ha proporcionado a la Oficina Internacional, en virtud de la Regla 26bis.3.f), la copia de cualquier declaración u otras pruebas.~~

c) a k) *[Sin cambios]*

48.3 a 48.6 *[Sin cambios]*

[Sigue el Anexo V]

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT RECOMENDADAS EN  
RELACIÓN CON EL PUNTO 26 DEL ORDEN DEL DÍA

DEMORAS Y CASOS DE FUERZA MAYOR RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES  
ELECTRÓNICAS

*[No se han modificado dichas propuestas de modificación respecto de las que constan en el  
Anexo del documento PCT/WG/8/22.]*

ÍNDICE

Regla 82 <sup>quater</sup> Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos.....	2
82 <sup>quater</sup> .1 Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos .....	2

**Regla 82<sup>quater</sup>**  
**Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos**

*82<sup>quater</sup>.1 Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos*

a) Cualquier parte interesada podrá probar que no ha cumplido con un plazo fijado en el Reglamento para realizar un acto ante la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la Administración encargada del examen preliminar internacional o la Oficina Internacional por motivos de guerra, revolución, desorden civil, huelga, calamidad natural, [indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica](#) u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga su domicilio, su sede o su residencia, y que ha realizado el acto tan pronto como ha sido razonablemente posible.

b) [Sin cambios] Tal prueba deberá presentarse a la Oficina, la Administración o la Oficina Internacional, según proceda, a más tardar seis meses después del vencimiento del plazo aplicable en cada caso concreto. Si se probasen esas circunstancias a satisfacción del destinatario, se excusará el retraso en el cumplimiento del plazo.

c) [Sin cambios] La excusa de un retraso no se tomará en consideración por cualquier Oficina designada o elegida ante la cual el solicitante, en el momento en que se adopte la decisión de excusar el retraso, ya haya realizado los actos mencionados en el Artículo 22 o en el Artículo 39.

[Sigue el Anexo VI]



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT RECOMENDADAS EN  
RELACIÓN CON EL PUNTO 27 DEL ORDEN DEL DÍA

IDIOMAS DE COMUNICACIÓN CON LA OFICINA INTERNACIONAL

*[No se han modificado dichas propuestas de modificación respecto de las que constan en el Anexo del documento PCT/WG/8/23.]*

ÍNDICE

Regla 92 Correspondencia	2
92.1 [Sin cambios] .....	2
92.2 Idiomas .....	2
92.3 y 92.4 [Sin cambios].....	2

## Regla 92

### Correspondencia

92.1 *[Sin cambios]*

92.2 Idiomas

a) *[Sin cambios]* Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 55.1 y 55.3 y en el párrafo b) de la presente Regla, toda carta o documento presentado por el solicitante a la Administración encargada de la búsqueda internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional deberá redactarse en el mismo idioma que la solicitud internacional a la que se refiera. No obstante, cuando haya sido transmitida una traducción de la solicitud internacional conforme a la Regla 23.1.b) o entregada conforme a la Regla 55.2, deberá utilizarse el idioma de esa traducción.

b) *[Sin cambios]* Cualquier carta dirigida por el solicitante a la Administración encargada de la búsqueda internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional podrá redactarse en un idioma distinto del de la solicitud internacional, a condición de que dicha Administración autorice el uso de ese idioma.

c) *[Sigue suprimido]*

d) 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) *[Sin cambios]* Cualquier carta o notificación que la Oficina Internacional dirija al solicitante o a cualquier Oficina nacional deberá redactarse en francés o en inglés.

92.3 y 92.4 *[Sin cambios]*

[Sigue el Anexo VII]

LISTE DES PARTICIPANTS/  
LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

*(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)*  
*(in the alphabetical order of the names in French of the States)*

1. ÉTATS/STATES

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Elena Mihail ZDRAVKOVA (Mrs.), Senior Manager, Patents and Design, South Africa Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria, [ezdravkova@cipc.co.za](mailto:ezdravkova@cipc.co.za)

Boitumelo Brenda MOSITO (Mrs.), Team Manager, Patents and Design, South Africa Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria, [bsepato@cipc.co.za](mailto:bsepato@cipc.co.za)

ALLEMAGNE/GERMANY

Lena ZIEGLER (Mrs.), German Patent and Trademark Office, Munich

Markus SEITZ, German Patent and Trademark Office, Munich, [markus.seitz@dpma.de](mailto:markus.seitz@dpma.de)

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva, [wi-2-io@genf.auswaertiges-amt.de](mailto:wi-2-io@genf.auswaertiges-amt.de)

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Mohamed ALTHARWY, Head, Application Management Unit, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh, [ssodais@kacst.edu.sa](mailto:ssodais@kacst.edu.sa)

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Victor PORTELLI, General Manager, Patents and Plant Breeder's Rights Group, IP Australia, Canberra, [victor.portelli@ipaaustralia.gov.au](mailto:victor.portelli@ipaaustralia.gov.au)

Keith PORTER, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra, [keith.porter@ipaaustralia.gov.au](mailto:keith.porter@ipaaustralia.gov.au)

Andrew SAINSBURY, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

### AUTRICHE/AUSTRIA

Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, Patent Support and PCT Department, Austrian Patent Office; Deputy Vice President Technics, Vienna, [katharina.fastenbauer@patentamt.at](mailto:katharina.fastenbauer@patentamt.at)

### BÉLARUS/BELARUS

Lizaveta KOMAR (Ms.), Leading Specialist, Medical Division of the Examination Center of Industrial Property, National Center of Intellectual Property, Minsk, [komes@mail.ru](mailto:komes@mail.ru)

### BELGIQUE/BELGIUM

Jeroen VANDECASTEELE, expert, Office belge de la propriété intellectuelle (ORPI), Service public fédéral, économie, Bruxelles

Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

### BRÉSIL/BRAZIL

Gisela NOGUEIRA (Ms.), Technical Head, PCT Division, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

### CAMEROUN/CAMEROON

Likiby BOUBAKAR, secrétaire permanent, Comité national de développement des technologies, Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, Yaoundé, [likibyboubakar@gmail.com](mailto:likibyboubakar@gmail.com)

### CANADA

Elaine HELLYER (Ms.), Program Manager - International, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry, Gatineau, [elaine.hellyer@ic.gc.ca](mailto:elaine.hellyer@ic.gc.ca)

### CHILI/CHILE

Henry CREW ARAYA, Jefe, Departamento PCT, Subdirección de Patentes, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago de Chile, [hcrew@inapi.cl](mailto:hcrew@inapi.cl)

Marcela PAIVA (Sra.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra, [mpaiva@gov.cl](mailto:mpaiva@gov.cl)

## CHINE/CHINA

HU Anqi (Ms.), Deputy Director, Treaty and Law Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, [huangqi@sipo.gov.cn](mailto:huangqi@sipo.gov.cn)

YANG Ping (Mrs.), Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, [yangping@sipo.gov.cn](mailto:yangping@sipo.gov.cn)

## COLOMBIE/COLOMBIA

José Luis SALAZAR, Jefe, Oficina de Patentes, Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá, [jlsalazar@sic.gov.co](mailto:jlsalazar@sic.gov.co)

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra, [juan.saretzki@misioncolombia.ch](mailto:juan.saretzki@misioncolombia.ch)

## CUBA

Eva María PÉREZ (Srta.), Jefe, Departamento de Patentes, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana, [ocpi@ocpi.cu](mailto:ocpi@ocpi.cu)

## DANEMARK/DENMARK

Thomas Xavier DUHOLM, Deputy Director, Policy and Legal Affairs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup, [tdu@dkpto.dk](mailto:tdu@dkpto.dk)

## ÉGYPTE/EGYPT

Rasha Hamdy Abdel Hamid ABDEL MAGID (Ms.), Senior Patent Examiner, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo, [ra\\_hamdy@egypo.gov.eg](mailto:ra_hamdy@egypo.gov.eg)

Irini GIRGIS (Ms.), Senior Patent Examiner, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo

## EL SALVADOR

Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra, [kcarballo@minec.gob.sv](mailto:kcarballo@minec.gob.sv)

## ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Ali ALHOSANI, Deputy Undersecretary, Intellectual Property Division, Department of Intellectual Property, Ministry of Economy, Abu Dhabi, [aialhosani@economy.ae](mailto:aialhosani@economy.ae)

Khelfan Ahmed AL SUWAIDI, Director, Industrial Property Division, Ministry of Economy, Abu Dhabi, [KAISuwaidi@economy.ae](mailto:KAISuwaidi@economy.ae)

ESPAGNE/SPAIN

Javier VERA ROA, Consejero Técnico, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid

Xavier BELLMONT ROLDAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR

Juan Carlos CASTRILLON, Ministro, Misión Permanente, Ginebra, [jcastrillon@mmree.gob.ec](mailto:jcastrillon@mmree.gob.ec)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Charles A. PEARSON, Director, International Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, [charles.pearson@uspto.gov](mailto:charles.pearson@uspto.gov)

Richard R. COLE, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, [richard.cole@uspto.gov](mailto:richard.cole@uspto.gov)

Michael A. NEAS, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, [michael.neas@uspto.gov](mailto:michael.neas@uspto.gov)

Paolo M. TREVISAN, Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, [paolo.trevisan@uspto.gov](mailto:paolo.trevisan@uspto.gov)

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Andrey ZHURAVLEV, Deputy Director, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow, [Azhuralev@rupto.ru](mailto:Azhuralev@rupto.ru)

Gennady NEGULYAEV, Senior Researcher, Information Resources, Classification System and Standards in Industrial Property, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow, [Gnegouliaev@rupto.ru](mailto:Gnegouliaev@rupto.ru)

## FINLANDE/FINLAND

Riitta LARJA (Ms.), Deputy Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, [riitta.larja@prh.fi](mailto:riitta.larja@prh.fi)

Juha REKOLA, Development Director, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, [juha.rekola@prh.fi](mailto:juha.rekola@prh.fi)

## FRANCE

Olivier HOARAU, chargé de mission, Direction juridique, Affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris, [ohoarau@inpi.fr](mailto:ohoarau@inpi.fr)

Nathalie RAUFFER-BRUYÈRE (Mme), ingénieur brevet, Direction des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris, [nraufferbruyere@inpi.fr](mailto:nraufferbruyere@inpi.fr)

## GABON

Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève, [prisquentage@yahoo.fr](mailto:prisquentage@yahoo.fr)

## GHANA

Alexander BEN-ACQUAAH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva, [ben-acquaaha@ghanamission.ch](mailto:ben-acquaaha@ghanamission.ch)

## GRÈCE/GREECE

Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property Organization (OBI), Athens, [mlab@obi.gr](mailto:mlab@obi.gr)

## GUATEMALA

Flor de María GARCÍA DÍAZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ginebra, [flor.garcia@wtoguatemala.ch](mailto:flor.garcia@wtoguatemala.ch)

## HONDURAS

Giampaolo RIZZO-ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra, [gilliam.gomez@hondurasginebra.ch](mailto:gilliam.gomez@hondurasginebra.ch)

Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primer Secretaria, Misión Permanente, Ginebra, [gilliam.gomez@hondurasginebra.ch](mailto:gilliam.gomez@hondurasginebra.ch)

## HONGRIE/HUNGARY

Mihály Zoltán FICSOR, Vice-President, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest,  
[mihaly.ficsor@hipo.gov.hu](mailto:mihaly.ficsor@hipo.gov.hu)

Szabolcs FARKAS, Vice-President, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest,  
[szabolcs.farkas@hipo.gov.hu](mailto:szabolcs.farkas@hipo.gov.hu)

Csaba BATICZ, Deputy Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest, [csaba.baticz@hipo.gov.hu](mailto:csaba.baticz@hipo.gov.hu)

## INDE/INDIA

Anil Kumar RAI, Counsellor, Humanitarian Affairs, Permanent Mission, Geneva,  
[anilkrai@gmail.com](mailto:anilkrai@gmail.com)

## IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Hamid AZIZI MORAD POUR, Head, Patent Commission and Member of Legal Committee, State Organization for Registration of Deeds and Properties, Tehran, [hamidazizimp@gmail.com](mailto:hamidazizimp@gmail.com)

Mohammad MOEIN ESLAM, Expert, Patent Commission and Member of Legal Committee, State Organization for Registration of Deeds and Properties, Tehran,  
[m.moeineslam@gmail.com](mailto:m.moeineslam@gmail.com)

## ISRAËL/ISRAEL

Michael BART, Director, PCT Department, Israeli Patent Office (IPO), Jerusalem,  
[michaelb@justice.gov.il](mailto:michaelb@justice.gov.il)

## ITALIE/ITALY

Ivana PUGLIESE (Ms.), Senior Patent Examiner, General Directorate for the Fight Against Counterfeiting, Italian Patent and Trademark Office, Rome, [ivana.pugliese@mise.gov.it](mailto:ivana.pugliese@mise.gov.it)

## JAPON/JAPAN

Yoshinari OYAMA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, [pa0800@jpo.go.jp](mailto:pa0800@jpo.go.jp)

Yoshihiro NAGAHASHI, Deputy Director, International Cooperation Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, [pa0800@jpo.go.jp](mailto:pa0800@jpo.go.jp)

Yoichi KANEKI, Assistant Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, [pa0800@jpo.go.jp](mailto:pa0800@jpo.go.jp)

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, [kunihiko.fushimi@mofa.go.jp](mailto:kunihiko.fushimi@mofa.go.jp)



LETONIE/LATVIA

Mara ROZENBLATE (Mrs.), Expert, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga,  
[mara.royenblate@lrpv.gov.lv](mailto:mara.royenblate@lrpv.gov.lv)

LITUANIE/LITHUANIA

Vida MIKUTIENE (Ms.), Head, Applications Receiving and Document Management Division,  
State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius, [vida.mikutiene@vpb.gov.lt](mailto:vida.mikutiene@vpb.gov.lt)

MADAGASCAR

Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève

MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), directeur, Pôle brevet et innovation, Office marocain de la propriété  
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca, [farah@ompic.ma](mailto:farah@ompic.ma)

MEXIQUE/MEXICO

Román SOTO TRUJANO, Subdirector Divisional de Procedimiento Administrativo de Patentes  
Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, D.F.

Sara MANZANO MERINO, Asesor, Misión Permanente, Ginebra, [smanzano@sre.gob.mx](mailto:smanzano@sre.gob.mx)

NICARAGUA

Silvio ZAMBRABA, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra,  
[szambrana@cancilleria.gob.ni](mailto:szambrana@cancilleria.gob.ni)

NIGÉRIA/NIGERIA

Aisha Yunusa SALIHU (Mrs.), Senior Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs  
Registry, Federal Ministry of Trade and Investments, Abuja, [sayishah@yahoo.com](mailto:sayishah@yahoo.com)

Peters EMUZE, Chargé d'Affaires, Permanent Mission, Geneva, [info@nigerian-mission.ch](mailto:info@nigerian-mission.ch)

Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, [chichiumesi@yahoo.com](mailto:chichiumesi@yahoo.com)

NORVÈGE/NORWAY

Dag BRAATEN, Senior Executive Officer, Legal Section, Patent Department, Norwegian  
Industrial Property Office (NIPO), Oslo, [dbr@patentstyret.no](mailto:dbr@patentstyret.no)

Inger RABBEN (Ms.), Senior Adviser, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office  
(NIPO), Oslo, [ira@patentstyret.no](mailto:ira@patentstyret.no)

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Mark PRITCHARD, Senior Advisor, Patent Practice, Intellectual Property Office of New Zealand, Ministry of Business Innovation and Employment, Wellington,  
[mark.pritchard@iponz.govt.nz](mailto:mark.pritchard@iponz.govt.nz)

PANAMA

Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Alternativa, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra,  
[deputy@panama-omc.ch](mailto:deputy@panama-omc.ch)

POLOGNE/POLAND

Piotr CZAPLICKI, Director, Patent Examination Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw, [pczaplicki@uprp.pl](mailto:pczaplicki@uprp.pl)

Marek TRUSZCZYŃSKI, Deputy Director, Patent Examination Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw, [mtruszczyński@uprp.pl](mailto:mtruszczyński@uprp.pl)

PORTUGAL

Susana ARMÁRIO (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon, [sarmario@inpi.pt](mailto:sarmario@inpi.pt)

Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, [ese1@missionportugal.ch](mailto:ese1@missionportugal.ch)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

CHOI Kyosook, Deputy Director, Patent System Administration Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, [ks.choi@korea.kr](mailto:ks.choi@korea.kr)

BAEK Jaehong, Senior Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, [tultuly100@korea.kr](mailto:tultuly100@korea.kr)

BAK Chulsung, Assistant Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, [pppppcs@naver.com](mailto:pppppcs@naver.com)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Ysset ROMAN (Ms.), Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra, [ysset.roman@ties.itu.int](mailto:ysset.roman@ties.itu.int)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S  
REPUBLIC OF KOREA

KIM Tong Hwan, Officer, National Coordinating Committee for WIPO, Democratic People's Republic of Korea (DPRK), Pyongyang, [kim.myonghyok@gmail.com](mailto:kim.myonghyok@gmail.com)

KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, [kim.myonghyok@gmail.com](mailto:kim.myonghyok@gmail.com)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Světlana KOPECKÁ (Ms.), Director, International Department, Industrial Property Office, Prague, [skopecka@upv.cz](mailto:skopecka@upv.cz)

Eva SCHNEIDEROVÁ (Ms.), Director, Patents Department, Industrial Property Office, Prague, [eschneiderova@upv.cz](mailto:eschneiderova@upv.cz)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Loy MHANDO, Senior Assistant Registrar, Business Registrations and Licensing Agency (BRELA), Ministry of Industry and Trade, Dar es Salaam, [loymhando@yahoo.com](mailto:loymhando@yahoo.com)

ROUMANIE/ROMANIA

Monica SOARE-RADA (Ms.) Head, European Patents and PCT Section, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, [monica.soare@osim.ro](mailto:monica.soare@osim.ro)

Sandra CUJBA (Ms.), Examiner, Patent Administration Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, [sandra.cujba@osim.romailto:adriana.aldescu@osim.ro](mailto:sandra.cujba@osim.romailto:adriana.aldescu@osim.ro)

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Hazel CRAVEN (Mrs.), Senior Legal Adviser, Patent Legal Section, Intellectual Property Office, Newport, [hazel.craven@ipo.gov.uk](mailto:hazel.craven@ipo.gov.uk)

Anisah LIGHTWALLA (Ms.), Adviser, International Policy, Intellectual Property Office, London, [anisah.lightwalla@ipo.gov.uk](mailto:anisah.lightwalla@ipo.gov.uk)

SERBIE/SERBIA

Aleksandra MIHAILOVIĆ (Ms.), Head, Department for Legal Issues of Patents, Intellectual Property Office, Belgrade, [amihailovic@zis.gov.rs](mailto:amihailovic@zis.gov.rs)

### SINGAPOUR/SINGAPORE

Hoi Liong LEONG, Director, IPOS-International, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, [leong\\_hoi\\_liong@ipos.gov.sg](mailto:leong_hoi_liong@ipos.gov.sg)

Alfred YIP, Deputy Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, [simon\\_seow@ipos.gov.sg](mailto:simon_seow@ipos.gov.sg)

### SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Luboš KNOTH, President, Industrial Property Office of Slovak Republic, Banská Bystrica, [tomas.klinka@indprop.gov.sk](mailto:tomas.klinka@indprop.gov.sk)

L'udmila HLADKÁ (Mrs.), Senior Expert, President's Office and International Affairs, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica, [ludmila.hladka@indprop.gov.sk](mailto:ludmila.hladka@indprop.gov.sk)

Tomáš KLINKA, Adviser, Legal and International Affairs, Industrial Property Office of Slovak Republic, Banská Bystrica, [tomas.klinka@indprop.gov.sk](mailto:tomas.klinka@indprop.gov.sk)

### SUÈDE/SWEDEN

Måns MARKLUND, Director, Quality Manager, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm, [mans.marklund@prv.se](mailto:mans.marklund@prv.se)

Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm, [marie.eriksson@prv.se](mailto:marie.eriksson@prv.se)

### SUISSE/SWITZERLAND

Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, [beatrice.stirner@ipi.ch](mailto:beatrice.stirner@ipi.ch)

Tanja JÖERGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, [tanja.joerger@ipi.ch](mailto:tanja.joerger@ipi.ch)

Ursula SEIGRIED (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, [ursula.siegrfied@ipi.ch](mailto:ursula.siegrfied@ipi.ch)

Olaf BOEDTKER, expert, Division des brevets (IPI), Berne, [dat.boedtke@ipi.ch](mailto:dat.boedtke@ipi.ch)

Franziskus WEISSBARTH, stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

### THAÏLANDE/THAILAND

Sudkhet BORIBOONSRI, Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva, [sudkhet82@hotmail.com](mailto:sudkhet82@hotmail.com)

Piyapa SIRIVEERAPOS (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO)

## TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Richard ACHING, Manager, Technical Examination, Intellectual Property Office, Port of Spain,  
[richard.aching@ipo.gov.tt](mailto:richard.aching@ipo.gov.tt)

## TUNISIE/TUNISIA

Nafaa BOUTITI, sous-directeur, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines, Tunis,  
[nafaa.boutiti@innorpi.tn](mailto:nafaa.boutiti@innorpi.tn)

## TURQUIE/TURKEY

Serkan ÖZKAN, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara,  
[serkan.ozkan@tpe.gov.tr](mailto:serkan.ozkan@tpe.gov.tr)

## UKRAINE

Dmytro PAVLOV, Head, Right to Results of Scientific and Technical Activity Division, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" (SE UIPV), Kyiv, [dmitry\\_pavlov@uipv.org](mailto:dmitry_pavlov@uipv.org)

Valentyna KOMARKIVSKA (Ms.), Chief Expert, International Applications Division, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" (SE UIPV), Kyiv,  
[valentina\\_komarkivska@uipv.org](mailto:valentina_komarkivska@uipv.org)

## 2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

### INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS (NPI)/NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI)

Grétar Ingi GRÉTARSSON, Vice Director, Taastrup, [ggr@npi.int](mailto:ggr@npi.int)

### OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Camille BOGLIOLO, Lawyer, Directorate 5.2.2, International Legal Affairs PCT, Munich,  
[cbogliolo@epo.org](mailto:cbogliolo@epo.org)

Isabel Auria LANSAC (Ms.), Lawyer, Directorate 5.2.2, International Legal Affairs PCT, Munich,  
[iaurialansac@epo.org](mailto:iaurialansac@epo.org)

Elena OVEJERO (Ms.), Administrator, Directorate Quality Analysis and Policy, Principal Directorate Quality Management, Munich, [eovejero@epo.org](mailto:eovejero@epo.org)

Piotr WIERZEJEWSKI, Administrator, Patent Procedures Management, Munich,  
[pwierzejewski@epo.org](mailto:pwierzejewski@epo.org)

Paul SCHWANDER, Director, Information Management, The Hague, [pschwander@epo.org](mailto:pschwander@epo.org)

## II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

### 1. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

#### ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (OAPI)

Hamidou KONE, chef du Service des brevets et autres créations à caractère technique,  
Yaoundé, [kone\\_hamidou@yahoo.fr](mailto:kone_hamidou@yahoo.fr)

#### ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)

Dmitry ROGOZHIN, Director, Formal Examination Division, Deputy Director, Examination  
Department, Moscow, [rogozhin@eapo.org](mailto:rogozhin@eapo.org)

#### ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/ AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

John KABARE, Senior Patent Examiner, Industrial Property, Harare, [jkabare@aripo.org](mailto:jkabare@aripo.org)

#### SOUTH CENTRE

Emmanuel K, OKE, Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva,  
[oke@southcentre.int](mailto:oke@southcentre.int)

### 2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

#### Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)

Shigeyuki NAGAOKA, Member, Patents Committee, Tokyo, [snagaoka@konishinagaoka.com](mailto:snagaoka@konishinagaoka.com)

Paul HARRISON, Co-Chair, Patents Committee, Sydney, [paulharrison@shelstonip.com](mailto:paulharrison@shelstonip.com)

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' Association (ELSA International)

Miloš PUPIK, Head of Delegation, Brussels, [milos.pupik@gmail.com](mailto:milos.pupik@gmail.com)

Felix MEYER, Delegate, Brussels, [felix.meyer@meyer-und-meyer.eu](mailto:felix.meyer@meyer-und-meyer.eu)

Philip GRAY, Delegate, Brussels, [philipgray1@gmail.com](mailto:philipgray1@gmail.com)

Claus Roland GAWEL, Delegate, Brussels, [claus.gawel@gmail.com](mailto:claus.gawel@gmail.com)

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTDS)/International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)

Michael BARRET, Junior Associate, Geneva, [mbarrett@ictds.ch](mailto:mbarrett@ictds.ch)

Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Geneva, [abdellatif@ictsd.ch](mailto:abdellatif@ictsd.ch)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)

Patrick ERK, German and European Patent Attorney, Berlin, [patrick.erk@ficpi.org](mailto:patrick.erk@ficpi.org)

Innovation Insights

Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva, [ajedrusik@innovationinsights.ch](mailto:ajedrusik@innovationinsights.ch)

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)

Emmanuel SAMUELIDES, European Patent Attorney, Munich, [msamuel@deslab.ntua.gr](mailto:msamuel@deslab.ntua.gr)

Patent Information Users Group (PIUG)

Guido MORADEI, Delegate, Varese, [guido.moradel@guaestio.it](mailto:guido.moradel@guaestio.it)

3. ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
NATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI)

Santiago JORDÁ PETERSEN, Representante, Barcelona, [mail@curellsunol.es](mailto:mail@curellsunol.es)

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Brooke SCHUMM III, Chair, PCT Issues Committee, Baltimore, [schumb@danmclaw.com](mailto:schumb@danmclaw.com)

Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)/Brazilian Association of Intellectual Property (ABPI)

Maurício TEXEIRA DESIDERIO, Industrial Property Agent, Rio de Janeiro, [mdesiderio@dannemann.com.br](mailto:mdesiderio@dannemann.com.br)

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo, [m.endo-jpaa@nifty.com](mailto:m.endo-jpaa@nifty.com)

Yoshiteru MIZUMOTO, Expert, International Patent Committee, [gyoumukokusai@jpaa.or.jp](mailto:gyoumukokusai@jpaa.or.jp)

Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Akio YOSHIOKA, Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, [a-yoshioka@da.jp.nec.com](mailto:a-yoshioka@da.jp.nec.com)

Shinya HATA, Vice Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, [hata.shinya@jp.panasonic.com](mailto:hata.shinya@jp.panasonic.com)

Tatsuhiko UEKI, Member, International Patent Committee, Tokyo, [ueki@hira.furukawa.co.jp](mailto:ueki@hira.furukawa.co.jp)

III. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Victor PORTELLI (AUSTRALIE/AUSTRALIA)

Secrétaire/Secretary: Claus MATTHES (OMPI/WIPO)



IV. SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE (OMPI)/  
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

John SANDAGE, vice-directeur général, Secteur des brevets et la technologie/Deputy Director General, Patents and Technology Sector

Matthew BRYAN, directeur, Division juridique du PCT/Director, PCT Legal Division

Janice COOK ROBBINS (Mme), directrice, Division des finances, Département des finances et de la planification des programmes, Secteur administration et gestion/Director, Finance Division, Department of Program Planning and Finance, Administration and Management Sector

Carsten FINK, économiste en chef, Division de l'économie et des statistiques/Chief Economist, Economics and Statistics Division

Claus MATTHES, directeur, Division du développement fonctionnel du PCT/Director, PCT Business Development Division

Matthias REISCHLE, directeur adjoint et chef, Section des affaires juridiques du PCT, Division juridique du PCT/Deputy Director and Head, PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division

Michael RICHARDSON, directeur adjoint, Division du développement fonctionnel du PCT/Deputy Director, PCT Business Development Division

Thomas MARLOW, administrateur chargé des politiques, Division du développement fonctionnel du PCT/Policy Officer, PCT Business Development Division

Silke WEISS (Mme), administratrice de programme, Section de la communication et des relations avec les utilisateurs du PCT, Division juridique du PCT /Program Officer, PCT Outreach and User Relations Section, PCT Legal Division

[Fin del Anexo VII y del documento]