

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

Novena reunión
Ginebra, 17 a 20 de mayo de 2016

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

1. 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 la función de Secretario del Grupo de Trabajo.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES

2. El Grupo de Trabajo eligió por unanimidad Presidente al Sr. Maximiliano Santa Cruz (Chile), y Vicepresidente al Sr. Victor Portelli (Australia). No hubo candidaturas para un segundo vicepresidente.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto revisado de orden del día propuesto en el documento PCT/WG/9/1 Rev. 2.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: ESTADÍSTICAS DEL PCT

4. El Grupo de Trabajo tomó nota de una presentación realizada por la Oficina Internacional sobre las estadísticas del PCT más recientes¹ y de explicaciones acerca de

¹ La presentación puede consultarse en la siguiente página del sitio web de la OMPI:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_statistics.

la base de datos² de la OMPI de estadísticas de P.I. y los informes de gestión en el sistema ePCT a disposición de las Oficinas que actúan en calidad de Oficinas receptoras, Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y Administraciones encargadas del examen preliminar internacional.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: INFORME DE LA VIGESIMOTERCERA SESIÓN

5. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/2.

6. Una delegación subrayó la importancia de los debates relativos a la calidad que han tenido lugar en el marco de la Reunión de Administraciones Internacionales, en particular, los esfuerzos encaminados al intercambio de estrategias de búsqueda para fomentar la transparencia, favorecer la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen y aumentar la calidad. Señaló que le interesaría participar en el estudio piloto en curso que está llevando a cabo la oficina Japonesa de Patentes junto con la Oficina Sueca de Patentes y Registro sobre posibles mecanismos para la formulación de comentarios por las Oficinas designadas acerca de opiniones escritas e informes de búsqueda internacional elaborados por las Administraciones internacionales, si se decide ampliar dicho estudio para dar cabida a otras Oficinas designadas. La delegación añadió que está a favor del formulario normalizado de solicitud que se prevé para la designación de nuevas Administraciones internacionales y que está considerando la introducción de un requisito, similar al que está probando IP Australia, en el sentido de invitar al solicitante cuya solicitud entre en la fase nacional a responder a la opinión escrita o al informe de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional antes de iniciar el examen nacional, hacer modificaciones y/o formular comentarios sobre la opinión o el informe, según proceda.

7. El Grupo de Trabajo tomó nota del informe de la vigesimotercera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, basado en un resumen de la presidencia de dicha sesión que consta en el documento PCT/MIA/23/14 y que se reproduce en el Anexo del documento PCT/WG/9/2.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: SERVICIOS EN LÍNEA DEL PCT

8. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/17.

9. Todas las delegaciones que intervinieron dejaron constancia de aprecio por la labor realizada para mejorar los servicios en línea que presta la Oficina Internacional. Las Oficinas utilizan sus propias combinaciones de los servicios ePCT, WIPO CASE, IPAS y DAS, en función de sus requisitos particulares, además de los servicios de transmisiones por lotes PCT-EDI y de los sistemas nacionales de TT.II. Varias delegaciones señalaron que sus Oficinas tienen previsto empezar a utilizar WIPO CASE o DAS próximamente. Se expresó interés en servicios web que complementen los servicios existentes basados en el navegador y de transmisiones por lotes. Cada vez hay más Oficinas que emplean el servicio eSearchCopy. Teniendo en cuenta todos esos factores, conviene garantizar la plena compatibilidad entre unos y otros sistemas y que el ePCT reconozca y valide debidamente los requisitos particulares de unas y otras Oficinas nacionales.

10. En general, las Oficinas respaldan la orientación de la labor futura propuesta por la Oficina Internacional. Varias Oficinas han puesto de relieve la importancia de incrementar el uso del formato XML, en particular, en los informes de búsqueda internacional y en las opiniones escritas, así como en las traducciones de informes y opiniones. Se han señalado también otras prioridades, entre otras, la elaboración de informes de gestión adicionales, la

² Disponible en la siguiente página del sitio web de la OMPI:
<http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/pmindex.htm?tab=pct>.

transmisión automática (“push”) de informes de gestión, mecanismos para pagar las tasas en la fecha de presentación a las Oficinas receptoras en lugar de la Oficina Internacional, y mejora de la edición de documentos en PDF y de los formatos de documentos de prioridad y solicitudes.

11. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/17.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE SITUACIÓN SOBRE EL PROGRAMA PILOTO ESEARCHCOPY EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

12. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/23.

13. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes presentó el informe y señaló que la Oficina está facultada para desempeñar la función de Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de 105 Oficinas receptoras y que cerca del 60 por ciento del trabajo que recibe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional procede de otras Oficinas receptoras. Por consiguiente, el programa eSearchCopy es un servicio sumamente útil y es esencial que funcione como se ha previsto y se utilice correctamente. El programa piloto se ha llevado a cabo en colaboración con un grupo adecuado de Oficinas a los fines de verificar los requisitos y determinar las ventajas que supone el servicio para las Oficinas receptoras de toda índole. Hasta la fecha, el programa piloto se ha llevado a cabo sin contratiempos en general pero ha planteado una serie de cuestiones que exigen ser examinadas con las Oficinas concernidas. Habida cuenta de los resultados obtenidos, se prevé que a finales de mayo, el sistema sea plenamente operativo en la Oficina de Patentes de Israel en calidad de Oficina receptora y que durante el verano quede listo respecto de las demás Oficinas que participan en el programa piloto. Se espera así que a finales de año, la Oficina Europea de Patentes pueda ofrecer el servicio a otras Oficinas receptoras.

14. Dos delegaciones señalaron las ventajas que ofrece el servicio eSearchCopy y dijeron que aguardan con mucho interés que se extienda su uso.

15. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/23.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: REUTILIZACIÓN EFICAZ DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUDA Y EL EXAMEN MÁS ALLÁ DE LOS INFORMES INTERNACIONALES: UTILIZACIÓN DE WIPO CASE

16. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/4.

17. Todas las delegaciones que tomaron la palabra y que representan a los Estados miembros cuyas Oficinas ya se han sumado a WIPO CASE como Oficinas con derecho de acceso y/o oficinas proveedoras, se manifestaron claramente a favor de WIPO CASE y señalaron el potencial que tiene como plataforma mundial para dar acceso a información en materia de búsqueda y examen en relación con solicitudes nacionales e internacionales, con lo que facilita la reutilización por unas y otras Oficinas de los resultados de la búsqueda y el examen. Dichas delegaciones exhortaron a los demás Estados miembros a sumarse al sistema e instaron a la Oficina Internacional a fomentar una mayor participación en el sistema. Varias delegaciones que representan a Estados miembros cuyas Oficinas todavía no se han sumado a WIPO CASE o cuyas Oficinas no se han sumado a WIPO CASE como Oficinas con derecho de acceso ni como Oficinas proveedoras, dejaron constancia de su intención de unirse al sistema próximamente. Los representantes de varios grupos de usuarios indicaron también que respaldan plenamente el uso del sistema WIPO CASE y que confían en que próximamente se sumen más Oficinas al sistema y gracias a la disponibilidad de documentos e información que ofrece el sistema WIPO CASE, deje de ser obligatorio que los solicitantes suministren esa información a las Oficinas con derecho de acceso.

18. Varias delegaciones resaltaron las ventajas que ofrece el enlace con el sistema *One Portal Dossier* (OPD) de la Cooperación Pentilateral, y una delegación dijo que confía en que aumente la coordinación entre ambos sistemas en el futuro. Varias delegaciones dijeron que sus Oficinas han autorizado el acceso público a la información contenida en expedientes mediante WIPO CASE e instaron a las demás Oficinas a hacer lo mismo. Una delegación señaló, no obstante, que esa cuestión depende de lo que se disponga en materia de confidencialidad en la legislación nacional de la Oficina concernida. En respuesta a una pregunta formulada por una delegación, la Secretaría confirmó que en la actualidad, el sistema ofrece una función que permite que una Oficina proveedora restrinja el acceso a información de un expediente, como se prevé en las condiciones de WIPO CASE. Una delegación dijo que confía en que sea posible añadir próximamente el acceso a literatura distinta de la de patentes que se cite en informes de búsqueda y examen.

19. Una delegación dijo que hay que mejorar la función de notificación por correo-e que ofrece WIPO CASE y que permite que los usuarios de las Oficinas reciban notificaciones por correo-e cuando se añada un nuevo documento al expediente de una solicitud específica, a fin de que se ofrezca la posibilidad de añadir una lista de varias solicitudes respecto de la cuales se desee recibir avisos por correo-e. Una delegación añadió que eso solo funciona respecto de las Oficinas que suministran sus documentos de determinadas maneras y confía en que pueda ampliarse esa función para abarcar los documentos de todas las Oficinas proveedoras.

20. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/4.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: ENTRADA EN LA FASE NACIONAL MEDIANTE EL SISTEMA ePCT

21. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/24.

22. La Secretaría hizo una breve exposición del sistema de “prueba de concepto” implantado en la versión de prueba del sistema ePCT y puso de relieve que la intención propiamente dicha no es que ello constituya el punto de partida de un programa piloto, antes bien, una medida para contribuir a determinar si la labor va bien encaminada y qué avances adicionales serían necesarios para respaldar un programa piloto. Además, debe quedar claro que la finalidad principal es respaldar la colaboración entre mandatarios para velar por que las medidas previstas en los artículos 22.1) o 39.1) necesarias para la entrada en la fase nacional, se tomen de manera adecuada y en la forma prevista, y que no se trata de que haya un sistema global que se ocupe de todos los requisitos de entrada en la fase nacional.

23. Aun cuando señalaron que todavía quedan muchos problemas jurídicos y técnicos que resolver, además de cuestiones relativas al pago de las tasas, la mayor parte de las delegaciones que tomaron la palabra dijeron que están a favor del enfoque general del sistema de “prueba de concepto” y señalaron su interés en examinar con mayor detenimiento el sistema para poder pronunciarse acerca de sus funciones. Varios grupos de usuarios señalaron los beneficios potenciales de reducir en determinados casos la transcripción de los datos bibliográficos, pero expresaron dudas sobre si lo que se ha propuesto servirá para responder a las necesidades reales de colaboración entre mandatarios en torno a cuestiones sustantivas de traducción o requisitos específicos de cada Oficina designada.

24. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional debe enviar una circular a las Oficinas y los grupos de usuarios para proporcionarles más información sobre el sistema de “prueba de concepto” y aclarar sobre qué aspectos del sistema se necesita particularmente que se formulen comentarios. En función de los comentarios que se reciban, la Oficina Internacional propondrá nuevas medidas y un nuevo calendario respecto de la posibilidad de establecer un sistema piloto.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: ENCUESTA ENTRE LOS USUARIOS DEL PCT

25. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/11.
26. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra acogieron favorablemente la encuesta y elogiaron a la Oficina Internacional por el alto grado de satisfacción manifestado por los usuarios, el cual ha aumentado en todos los ámbitos desde la última encuesta efectuada en 2009. Las delegaciones agradecieron a la Oficina Internacional que haya compartido con ellas las opiniones facilitadas por los usuarios acerca de los servicios del PCT que prestan sus respectivas Oficinas.
27. Una delegación manifestó su interés en conocer las respuestas acerca de los servicios prestados por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional con competencias para tramitar solicitudes presentadas en su Oficina receptora.
28. En respuesta a la petición formulada por una delegación de que se facilite más información, aparte del resumen que figura en el Anexo I del documento, la Oficina Internacional explicó que el resumen contenido en el documento PCT/WG/9/11 ha sido elaborado a partir de un informe, en borrador, a cargo del proveedor de servicios externo que llevó a cabo la encuesta, pero dicho informe no se ha recibido en un formato en que pudiera presentarse a los Estados miembros.
29. El Grupo de Trabajo tomó nota de los resultados de la encuesta del PCT de 2015 que figura en el Anexo I del documento PCT/WG/9/11.

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: INGRESOS POR TASAS DEL PCT: INFORME SOBRE LA MARCHA DEL EXAMEN DE POSIBLES MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A LAS FLUCTUACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

30. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/9.
31. La Secretaría presentó información actualizada sobre la posible aplicación de una estrategia de cobertura de los ingresos del PCT.³ En la vigésima quinta sesión del Comité del Programa y Presupuesto, prevista del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2016, se ofrecerá más información, pero la Oficina Internacional no tiene previsto aplicar la estrategia de cobertura basándose en los contratos a plazos en la forma en que se establece en la propuesta examinada en la octava reunión del Grupo de Trabajo.
32. La Delegación de la República de Corea pidió que el won coreano sea incluido en el análisis de la estrategia de cobertura, ya que, si bien la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) cobra desde 2013 las tasas de presentación internacional, en calidad de Oficina receptora del PCT, en francos suizos, la KIPO está considerando la posibilidad de cobrarlas en won coreano.
33. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/9 y de la información presentada por la Oficina Internacional.

³ En el sitio web de la OMPI se ofrece una copia de la ponencia:
http://www.wipo/int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_hedging.

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA SOBRE LA POLÍTICA DE TASAS DEL PCT PARA ESTIMULAR LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE POR PARTE DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN DE DETERMINADOS PAÍSES, EN ESPECIAL PAÍSES EN DESARROLLO Y PAÍSES MENOS ADELANTADOS

34. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/25.

35. Al presentar el documento, la Delegación del Brasil señaló que, antes de la presente reunión del Grupo de Trabajo, llevó a cabo consultas informales con varias delegaciones interesadas, muchas de las cuales manifestaron su apoyo general a la propuesta que se enuncia en el documento. Otras manifestaron preocupación por la sostenibilidad financiera y la importancia de la neutralidad de los ingresos. En respuesta a dichas preocupaciones, la Delegación señaló que, en el bienio 2016/17, la propuesta tendrá una incidencia presupuestaria de unos 2 millones de francos suizos. Se trata de una incidencia mínima con respecto a la incidencia financiera de la actual reducción de tasas por presentación electrónica, que favorece principalmente a los solicitantes de los países desarrollados y cuyo monto asciende a más de 98 millones de francos suizos en el bienio, y de la actual reducción de tasas con respecto a las solicitudes presentadas por solicitantes de determinados países, principalmente países en desarrollo, cuyo monto asciende a casi 19 millones de francos suizos en el bienio. La Delegación mencionó que el incremento de la eficiencia, como se propone en el punto 13 del orden del día, podría compensar las pérdidas de ingresos.

36. La Delegación del Brasil señaló además que otra de las preocupaciones que se plantearon en los debates informales fue que la propuesta de reducción de tasas no favorecerá a la cooperación Norte-Sur entre universidades. A ese respecto, la Delegación señaló que, a su entender, a las solicitudes internacionales obtenidas gracias a la cooperación entre la universidad de un país en que no se aplique la reducción de tasas y la universidad de un país en que sí se aplique dicha reducción habría que aplicarles la reducción de tasas prevista cuando sea presentada por ambas universidades en calidad de cosolicitantes. La propuesta favorecerá además a las alianzas mundiales encaminadas a solucionar problemas de salud pública, como pueda ser la lucha contra el virus Zika, e impulsará iniciativas destinadas a potenciar sistemas de colaboración, como WIPO Re:Search.

37. Varias delegaciones, incluida una delegación haciendo uso de la palabra en nombre de un Grupo regional, se manifestaron a favor de la propuesta, cuyo objeto es incentivar la creatividad y la innovación tecnológica, así como lograr que el sistema del PCT sea más accesible a un gran número de solicitantes que, de otro modo, no podrían participar en el sistema internacional de patentes, porque les resultaría muy caro. El estudio sobre la elasticidad de las tasas del PCT, examinado por el Grupo de Trabajo en su octava reunión, ha puesto claramente de manifiesto que a las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo y los países menos adelantados les preocupan más los precios que a las de los países desarrollados, que justifican que se adopte un enfoque escalonado de reducciones como el que propone el Brasil. Varias de esas delegaciones han señalado experiencias positivas en lo que respecta a la reducción de tasas concedidas a universidades e instituciones públicas de investigación en el marco de sus sistemas nacionales de patentes, lo cual ha producido un considerable aumento del número de solicitudes presentadas a escala nacional.

38. Varias otras delegaciones expresaron inquietud acerca de la propuesta. La reducción de las tasas del PCT ha de ser equilibrada y tener en cuenta la incidencia que pueda tener en los ingresos por tasas del PCT y, por lo tanto, en el presupuesto de toda la Organización. Algunas delegaciones señalaron que toda nueva reducción de tasas no debería suponer un aumento de las tasas con respecto a otros solicitantes. Si bien en el bienio pasado efectivamente se ha generado un cómodo superávit en la Organización, no hay garantías de que se genere un superávit comparable en los próximos bienios, mientras que las reducciones propuestas

respecto de las tasas darían lugar a una disminución de los ingresos por tasas del PCT en los próximos años. En términos generales, toda política sobre reducción de las tasas para las universidades y las instituciones públicas de investigación ha de ofrecer incentivos reales, y no tan solo teóricos, que alienten la investigación y la innovación, y no debería solo beneficiar a un grupo, sino a todos los Estados parte en el PCT. Se expresaron dudas acerca de si las reducciones de tasas propuestas, de hecho, se traducirían en beneficios comerciales y si los niveles de tasas del PCT constituyen el principal impedimento a la presentación de solicitudes, aun cuando ello suponga una pequeña parte del costo general de la protección internacional de una patente; debería centrarse la atención en la calidad de las solicitudes de patente, antes que en el número de solicitudes presentadas. Muchos aspectos de la propuesta exigen aclaraciones adicionales, entre otras cosas, acerca de la relación de la propuesta con las reducciones de tasas existentes para todos los solicitantes, incluidas las universidades y las instituciones públicas de investigación, de países menos adelantados, y de la cuestión relativa a qué constituye una universidad y una institución pública de investigación, lo que podría dar lugar a dificultades en la administración de esas reducciones de tasas, similares a las que son objeto de debate en el seno del Grupo de Trabajo en el marco del punto 13 del orden del día (documento PCT/WG/9/10). Además, el número anual estimado de tan solo 139 solicitudes adicionales presentadas por las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países beneficiarios como consecuencia de la reducción de las tasas propuesta supondría un costo elevado, es decir, más de un millón de francos suizos, lo que no parece reflejar una relación costo/beneficio eficaz. Una delegación señaló que para poder considerar toda nueva ampliación de determinadas reducciones de tasas en el marco del PCT serán necesarios argumentos sólidos y convincentes. Algunas delegaciones señalaron que dichas reducciones deberían aplicarse a todos los países.

39. Varias delegaciones, si bien reconocieron la validez de las inquietudes expresadas y la necesidad de aclaraciones adicionales acerca de varias cuestiones relacionadas con la propuestas, se inclinaron, en términos generales por la propuesta presentada por el Brasil y sugirieron posibles maneras de dar respuesta a algunas de las inquietudes planteadas, por ejemplo, conceder reducciones de tasas para las universidades y las instituciones públicas de investigación de todos los Estados miembros, aunque introduciendo distintos niveles de reducción.

40. En respuesta a las preocupaciones planteadas por algunas delegaciones, la Delegación del Brasil señaló que la incidencia general en el presupuesto sería de tan solo un 0,2% del total de ingresos de la OMPI en el bienio. La Delegación aclaró además que el objetivo de la propuesta es impulsar la utilización del Sistema del PCT y aumentar la diversidad en la composición geográfica de las solicitudes mediante el incremento de la demanda de los servicios del PCT a mediano plazo. En lo que respecta a la propuesta de conceder reducciones de tasas a las universidades e instituciones públicas de investigación de todos los Estados miembros, la cual concitó el apoyo de algunas delegaciones, la Delegación señaló que la propuesta queda abierta al debate y al examen de las repercusiones, sin perder de vista el equilibrio general.

41. En respuesta a las preguntas de varias delegaciones, el Economista Jefe aclaró que, a los efectos del estudio sobre la elasticidad de las tasas del PCT examinado en la octava reunión del Grupo de Trabajo, se utilizaron los nombres de los solicitantes y las listas existentes de instituciones nacionales públicas de investigación para identificar, de entre todos los solicitantes PCT, a las universidades y las instituciones públicas de investigación. Ese enfoque resultó eficaz, produciendo resultados fiables desde el punto de vista de la estadística, pero cabe reconocer que no sería un enfoque útil a los fines de determinar si un solicitante en particular es, de hecho, una universidad o una institución pública de investigación que debería beneficiarse de una reducción de las tasas del PCT.

42. Tras mantener debates informales, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que trabaje con el Economista Jefe para elaborar un suplemento del estudio presentado en la

octava reunión (documento PCT/WG/8/11), que se sometería a examen en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Ese suplemento debería proporcionar:

- a) información adicional, similar a la información proporcionada en los cuadros 4 y 5 del documento PCT/WG/8/11, utilizando las estimaciones de la elasticidad presentadas en el cuadro 3 de dicho documento y calculando luego el número de solicitudes adicionales presentadas, la media de las tasas pagadas y la incidencia en el ingreso, tanto en términos absolutos como en relación con el total del ingreso del PCT, separando a las universidades y las organizaciones públicas de investigación que se beneficiarían de una hipotética reducción de tasas, sobre la base de una serie hipotética de reducciones de tasas, tanto para los países desarrollados como para los países que satisfacen los criterios expuestos en el punto 5.a) de la Tabla de tasas del PCT;
- b) información sobre la incidencia en el ingreso en la hipótesis de que se limite a una serie de solicitudes internacionales por año, es decir, 5, 10 y 20, el número de solicitudes que podrían presentar las universidades o las organizaciones públicas de investigación que gocen del beneficio en la hipótesis de reducción de las tasas en diversas solicitudes internacionales por año; y
- c) información más detallada sobre el enfoque aplicado para identificar, de entre todos los solicitantes PCT, a las universidades y las instituciones públicas de investigación, según se menciona en el párrafo 41, más arriba.

43. El Grupo de Trabajo solicitó además a la Secretaría que ponga a disposición ese suplemento con mucha antelación (como mínimo, cuatro meses) a la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

44. Una delegación manifestó inquietud en cuanto a la muy escasa reducción propuesta para las universidades y las organizaciones públicas de investigación de los países en desarrollo, señalando que administrar una reducción tan baja de las tasas supone una carga, y por lo tanto un costo, para las Oficinas. Añadió que otras cuestiones deberían tenerse en cuenta en los debates que se mantengan en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, por ejemplo, la introducción de un umbral para excluir del beneficio de reducción de las tasas a las universidades o las organizaciones públicas de investigación que posean activos financieros o de investigación que estén por encima de un nivel determinado.

45. Otra delegación sugirió que convendría que, en su próxima reunión, el Grupo de Trabajo considere la posibilidad de introducir un período de evaluación en relación con cualquier reducción de las tasas para las universidades y las organizaciones públicas de investigación.

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: REDUCCIONES DE TASAS PARA SOLICITANTES DE DETERMINADOS PAÍSES, EN PARTICULAR, PAÍSES EN DESARROLLO Y PAÍSES MENOS ADELANTADOS

46. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/10.

47. Varias delegaciones consideraron que es necesario evitar que se dé una respuesta desproporcionada a la cuestión en el tapete, que pudiera ir en desmedro de los intereses de los beneficiarios legítimos de la reducción de tasas. El hecho de que en muchas oportunidades la reducción de las tasas haya sido reembolsada voluntariamente demuestra que hay una real incertidumbre acerca del alcance previsto de la reducción. Además, se dan muchos casos en los que puede producirse de forma legítima la cesión de una solicitud internacional de una persona física a una entidad jurídica y no corresponde penalizar a esos usuarios. A la luz de lo antedicho, es necesario seguir aclarando que la fecha en la que cabe aplicar los criterios relativos al derecho a beneficiarse de la reducción es la fecha de presentación de la solicitud

internacional y que no deberían tenerse en cuenta los cambios de situación posteriores a esa fecha.

48. Además, varias delegaciones dijeron que no consideran que proceda en estos momentos cobrar una tasa especial en caso de que se realice un cambio de solicitante durante la fase internacional por otra persona o entidad que no satisfaga los requisitos para la reducción. Eso impondría un obstáculo al uso adecuado y normal del sistema y podría transferir la labor excesiva que suponga el cambio de solicitante a Oficinas designadas, en lugar de centralizar esa labor durante la fase internacional. En lugar de ello, al menos por el momento, habría de tratarse aparte los casos en los que se piden injustificadamente reducciones y seguir de cerca la situación para determinar si hay que tomar nuevas medidas en el futuro.

49. Una delegación señaló que si se decide modificar la Regla 92*bis*, será necesario aclarar qué medidas deben tomarse si el petitorio se presentó inicialmente ante la Oficina receptora y no ante la Oficina Internacional. Además, puede que haya que considerar otras tasas, como la tasa de tramitación.

50. En respuesta a la propuesta formulada por una delegación, en el sentido de estudiar la posibilidad de conceder reducciones de tasas a las pequeñas y medianas empresas y de determinar lo que se entiende por pequeña y mediana empresa a los efectos de una reducción de las tasas del PCT, la Oficina Internacional señaló que el Grupo de Trabajo ya ha examinado la cuestión desde ese ángulo en el pasado sin obtener resultados.

51. En respuesta a una pregunta formulada por una delegación, la Secretaría indicó que hay individuos, no de uno, sino de varios países, que han solicitado una reducción de las tasas sin reunir los requisitos para ello. No se puede estar seguro del número de solicitudes de ese tipo que se han presentado pero la Oficina Internacional sabe que en 2014 hubo más de 1.000 solicitudes, lo que supone una pérdida de ingresos por tasas de más de 1 millón de francos suizos, y sabe también que se trata de una pauta que se ha acusado constantemente en los últimos años. En respuesta a una nueva pregunta, la Secretaría confirmó que no se espera que la Oficina receptora lleve a cabo controles de rutina para determinar si los solicitantes que piden reducciones reúnen los requisitos para ello.

52. En respuesta a la pregunta de una delegación, la Secretaría aclaró que, desde el punto de vista jurídico, las modificaciones propuestas no supondrán ningún cambio en la posibilidad de que la Oficina Internacional tome contacto con los solicitantes que se considere han pedido reducciones de las tasas sin tener derecho a ese beneficio. En el pasado, solo se tomaba contacto con esos solicitantes cuando habían presentado muchas solicitudes internacionales, y no había intención de investigar a los solicitantes que hubieran pedido la reducción en relación con unas pocas solicitudes. Sin embargo, el objetivo principal de las modificaciones que se propone introducir en la Tabla de tasas sería sensibilizar acerca del hecho de que solo tienen derecho a beneficiarse de la reducción de las tasas las personas físicas que, en el momento de presentar la solicitud, son los únicos titulares de la solicitud internacional y tienen derecho a gozar de ese beneficio.

53. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra reconocieron que es necesario aclarar los criterios que deben cumplir los solicitantes de determinados países para que pueda aplicárseles la reducción de tasas, y que, en general, se ha manifestado un amplio apoyo a la propuesta de modificar la Tabla de tasas y a que la Asamblea adopte una pauta sobre el tema. Dichos criterios deben recogerse y explicarse en la Guía del solicitante del PCT.

54. Una delegación expresó la opinión de que, habida cuenta de que el Grupo de Trabajo no ha alcanzado un acuerdo sobre la modificación que se propone introducir en la Regla 92*bis*, la decisión sobre las modificaciones propuestas en relación con la Tabla de tasas debería posponerse para permitir que las propuestas sigan examinándose teniendo en cuenta las medidas concretas tomadas por los Estados miembros y la Oficina Internacional para atender a

las cuestiones planteadas en el documento. Solicitó a la Secretaría que proporcione información adicional, para someterla al examen del Grupo de Trabajo en su próxima reunión, sobre la incidencia positiva que la eventual adopción de la modificación que se propone introducir en la Regla 92*bis* podría tener en el ingreso por tasas del PCT, es decir, el nivel medio anual de pérdida de ingresos que podría evitarse.

55. El Grupo de Trabajo invitó a la Secretaría a proporcionar la información adicional indicada en el párrafo 53, más arriba, para someterla al examen del Grupo de Trabajo en su próxima reunión.

PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA: COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PCT

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

57. La Secretaría informó al Grupo de Trabajo de los debates relativos al examen independiente de la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo (documento CDIP/8/INF/1) que tuvieron lugar durante la decimoséptima sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual, celebrada en abril de 2016, y que se mencionan en el resumen de la Presidencia de dicha sesión.

58. La Delegación de Sudáfrica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dijo que aprecia el informe sobre asistencia técnica que se ha presentado y los talleres y seminarios organizados en países africanos. El Grupo Africano reiteró que considera que la asistencia relativa del PCT forma parte integrante de la asistencia técnica de la OMPI en general e insta a la Oficina Internacional a seguir explorando medios para que la asistencia técnica relativa al PCT vaya en beneficio del fortalecimiento de capacidades en los países en desarrollo, y a contribuir a los debates en curso sobre la pertinencia y la incidencia de la P.I. en el desarrollo. A ese respecto, el desarrollo de la P.I. en un país no puede disociarse de los objetivos de desarrollo más generales y el suministro de asistencia técnica debe estar en consonancia con una evaluación de las necesidades del país.

59. La Delegación de Sudáfrica, haciendo uso de la palabra en nombre propio, expresó reconocimiento a la Oficina Internacional por la organización en su país en 2015, de seminarios sobre los servicios ePCT de las Oficinas y sobre la presentación electrónica de solicitudes PCT (ePCT) y en 2016, de un seminario de formación. La Delegación dio las gracias también a las Delegaciones del Brasil y el Japón por los seminarios de formación organizados en sus respectivas Oficinas nacionales para coordinar la formación en el examen de solicitudes de patente.

60. La Delegación de China dijo que agradece la labor que realiza la Oficina Internacional para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su uso del Sistema del PCT. Desde su adhesión al Tratado, su país ha adquirido mucha experiencia en el procedimiento de búsqueda en el marco del PCT y en el uso del Sistema del PCT en general y está dispuesto a participar en actividades de asistencia técnica que estén al alcance de sus capacidades.

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

PUNTO 15 DEL ORDEN DEL DÍA: FORMACIÓN DE EXAMINADORES

62. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/18.

63. Las delegaciones que hicieron uso de la palabra se manifestaron, en general, a favor de las propuestas encaminadas a mejorar la transparencia en lo que respecta a la "oferta" y la "demanda" de formación de examinadores encargados del examen sustantivo y a examinar opciones para mejorar la coordinación de la formación entre las Oficinas, teniendo en cuenta que las Oficinas tendrán que mantener cierta flexibilidad para que las Oficinas nacionales

pongan en marcha actividades, con arreglo a las prioridades específicas determinadas por la Oficina y a los recursos disponibles. Una delegación señaló que el informe para la Oficina Internacional sobre las actividades de formación llevadas a cabo debería limitarse a las actividades ofrecidas a otras Oficinas.

64. Varias delegaciones señalaron que la elaboración de modelos de competencias y sistemas de gestión de la enseñanza son cuestiones que incumben únicamente a la Oficina receptora, y que no corresponde a la Oficina Internacional supervisarlas ni coordinarlas. No obstante, otras delegaciones manifestaron interés por las posibles ventajas de dichos sistemas, señalando que, actualmente, lo que se propone es recabar más información sobre las opciones, información que servirá de base de los debates del Grupo de Trabajo en su próxima reunión, y no instar a la Oficina Internacional a que elabore y ponga en marcha esos sistemas.

65. Varias delegaciones expresaron un considerable interés en que se siga estudiando la posibilidad de facilitar y financiar nuevas actividades, por ejemplo, mediante fondos fiduciarios. Sin embargo, algunas delegaciones que ya financian dichas actividades mediante fondos fiduciarios señalaron que lo importante es utilizar los fondos eficazmente y mejorar la coordinación de la formación de examinadores, en lugar de ampliar los fondos fiduciarios ya existentes o de crear otros nuevos.

66. Varias delegaciones manifestaron satisfacción con la formación de examinadores, y otros tipos de asistencia, que sus Oficinas han recibido de otras Oficinas y de la Oficina Internacional. Entre los ejemplos citados se incluyen la participación en el programa regional para la formación de los examinadores de patentes (RPET), organizado por IP Australia, así como las actividades de cooperación financiadas mediante los fondos fiduciarios. Varias delegaciones presentaron ejemplos de diferentes formas en que sus Oficinas han impartido formación para examinadores en calidad de Oficinas donantes, y manifestaron su voluntad de seguir impartíendola, en función de los recursos disponibles.

67. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional debería dar paso a las propuestas que se enuncian en los párrafos 45, 47, 48, 50, 52, 60 y 65 del documento PCT/WG/9/18, teniendo en cuenta las observaciones que constan más arriba.

PUNTO 16 DEL ORDEN DEL DÍA: PRÓRROGA DE LA DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES ENCARGADAS DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

68. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/14.

69. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra se manifestaron a favor del proceso y plazo propuestos para la prórroga de la designación de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que se señalan en el documento. Una delegación señaló la necesidad de establecer un proceso exhaustivo y transparente, en cuyo marco, la documentación que presenten las distintas Administraciones para solicitar la prórroga de su designación incluya detalles suficientes sobre el grado en que satisfacen los criterios para ello. Otra delegación señaló que el proceso no debe entrañar una sobrecarga innecesaria de trabajo para las Administraciones existentes. En particular, como se reconoce en el párrafo 10 del documento, todas las actuales Administraciones presentan regularmente informes sobre los sistemas de control de calidad que utilizan de conformidad con el Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT; así, a las Administraciones solo se les pedirá que presenten sus informes más recientes.

70. Varias delegaciones manifestaron preocupación con respecto a la propuesta, formulada por una Administración internacional durante la Reunión de Administraciones Internacionales, de instaurar un proceso de revisión por homólogos en cuyo marco la documentación presentada por una Administración sea revisada por una o varias Administraciones para

verificar su conformidad con los requisitos de documentación mínima en virtud de la Regla 36.1.ii).

71. Varias delegaciones se manifestaron a favor de que se establezca un formulario de solicitud tipo para la designación de nuevas Administraciones y para la renovación de las designaciones de Administraciones ya designadas. Se señaló que, no obstante, en la Reunión de las Administraciones Internacionales se está examinando actualmente el posible contenido de dicho formulario y que, por ese motivo, no podrán facilitarse ni utilizarse en el contexto del actual proceso de renovación de designaciones.

72. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/14. Se manifestó de acuerdo con los procedimientos y plazos propuestos establecidos en los párrafos 8 a 10 del documento PCT/WG/9/14, que deberían regir el proceso de prórroga de las actuales designaciones sin que sea necesario que la Asamblea del PCT tome una decisión formal a tal efecto.

PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA: COLABORACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN – TERCER PROYECTO PILOTO

73. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/20.

74. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes informó al Grupo de Trabajo acerca del tercer proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen. El tercer proyecto piloto estará impulsado por los solicitantes y se prevé que al menos se examinen 100 solicitudes de cada Oficina participante. En la reunión de los Jefes de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral del 2 de junio de 2016 se adoptará una decisión sobre el proyecto piloto, tras lo cual se confía en que se ponga en marcha en el plazo de un año.

75. Las delegaciones que hicieron uso de la palabra respaldaron el proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen y subrayaron las ventajas que puede conllevar a la hora de mejorar la calidad de la búsqueda y el examen de patentes y evitar la duplicación de la labor. Una delegación manifestó interés en participar en el tercer proyecto piloto y señaló las preocupaciones planteadas con respecto a las tasas, el idioma y los derechos de selección de las Administraciones en el marco del tercer proyecto piloto. Los grupos de usuarios también apoyaron el concepto de colaboración aprovechando la labor de otros examinadores y la propuesta de proyecto piloto, y se mostraron confiados en que los modelos de colaboración futuros se ofrezcan a un precio razonable para los usuarios.

76. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/20.

PUNTO 18 DEL ORDEN DEL DÍA: *PCT DIRECT* EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES: INFORME DE SITUACIÓN

77. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/21.

78. La Delegación de Israel informó acerca de su positiva experiencia con el servicio que ofrece a los solicitantes que utilizan la Oficina de Patentes de Israel como Administración encargada de la búsqueda internacional cuando en la solicitud internacional se reivindica la prioridad de una solicitud anterior que ya haya sido buscada por la Oficina de Patentes de Israel, y añadió que se trata de un servicio muy similar al servicio *PCT Direct* que ofrece la Oficina Europea de Patentes.

79. La Delegación del Instituto Nórdico de Patentes señaló que espera poder ofrecer un servicio similar a finales de 2016 con respecto a las solicitudes internacionales que utilicen el Instituto Nórdico de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una solicitud anterior que ya

haya sido buscada por las Oficinas nacionales de patente de los Estados miembros del Instituto Nórdico de Patentes.

80. En respuesta a la pregunta de una delegación, la Delegación de la Oficina Europea de Patentes confirmó que el servicio *PCT Direct* se considera un servicio para los solicitantes, y no un nuevo procedimiento que obligue a la Administración encargada de la búsqueda internacional a entablar un diálogo con el solicitante sobre el fondo de los motivos expuestos en la carta *PCT Direct*; si el solicitante quisiera mantener dicho diálogo con el examinador, tendría que presentar una solicitud de examen preliminar internacional. Con todo, el servicio *PCT Direct* agrega transparencia al procedimiento del Capítulo I, ya que la carta *PCT Direct* que presenta el solicitante se publica en PATENTSCOPE junto con la solicitud internacional.

81. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/21.

PUNTO 19 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LA CLASIFICACIÓN NACIONAL EN LA PORTADA DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES PUBLICADAS

82. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/26.

83. Varias de las delegaciones que hicieron uso de la palabra apoyaron el principio de la propuesta de incluir clasificaciones distintas a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) en la portada de las solicitudes internacionales publicadas, teniendo en cuenta que, al hablar de “clasificación nacional”, se hace principalmente referencia a la Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC), sistema utilizado por muchas de las Oficinas que desempeñan la función de Administración encargada de la búsqueda internacional y muchas de las Oficinas designadas. Una delegación señaló que, con arreglo a las Instrucciones Administrativas del PCT, esa información puede facilitarse ya en el informe de búsqueda internacional y presentarse a los examinadores y al público en general. Otra delegación señaló que no tiene mucho interés incluir en la portada de la solicitud internacional información sobre sistemas de clasificación exclusivamente nacional que no sean utilizados por una multiplicidad de Oficinas, y que, por ello, dicha información debería probablemente figurar únicamente en el informe de búsqueda internacional.

84. Se señaló que para que la propuesta pueda llevarse a la práctica todavía es necesario dilucidar varios detalles. La calidad de la clasificación es fundamental. Varias delegaciones indicaron que no debería ser obligatorio utilizar sistemas de clasificación distintos a la CIP o que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional deberían utilizar sistemas de clasificación como la CPC únicamente cuando sea el sistema de clasificación nacional que utilicen, y tengan, por tanto, experiencia en su utilización. Además, los términos de la clasificación deben estar debidamente validados. Los sistemas de clasificación solo son útiles si los usuarios pueden entenderlos; es, por tanto, importante que estén disponibles preferentemente en varios idiomas, o al menos en inglés. Para poder incluir los símbolos de la clasificación nacional en la portada de las solicitudes internacionales publicadas será probablemente necesario cambiar el formato XML utilizado en la publicación internacional, de modo que la información sobre la clasificación pueda importarse adecuadamente a las bases de datos de búsqueda cuando sea conveniente. Para ello, será necesario disponer de un plazo considerable, de modo que los usuarios del formato XML se aseguren de que sus sistemas podrán procesar dicha información. Para que la propuesta pueda aplicarse eficazmente, debería también actualizarse el formato XML de los informes de búsqueda internacional.

85. El Grupo de Trabajo invitó a la KIPO a colaborar con la Oficina Internacional en la preparación y el examen de las cuestiones jurídicas y técnicas relativas a la aplicación de los principios que se enuncian en el documento PCT/WG/9/26 e invitó a la Oficina Internacional a que envíe una circular con objeto de recabar observaciones e información

de las Oficinas acerca de la clasificación nacional. Toda esta información será examinada por el Grupo de Trabajo en su siguiente reunión.

PUNTO 20 DEL ORDEN DEL DÍA: DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN

86. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/22.

87. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/22 e invitó a las Oficinas a que designen a los participantes del Equipo Técnico dirigido por la Oficina Europea de Patentes.

PUNTO 21 DEL ORDEN DEL DÍA: NORMA TÉCNICA SOBRE LISTAS DE SECUENCIAS EN VIRTUD DEL PCT

88. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/15.

89. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes, en calidad de responsable del Equipo Técnico sobre listas de secuencias, informó al Grupo de Trabajo de que, tras la aprobación de la Norma ST.26 de la OMPI en la reanudación de la cuarta sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) en marzo de 2016, el Equipo Técnico estaba trabajando en la evaluación técnica de la transición de la Norma ST.25 de la OMPI a la Norma ST.26 de la OMPI. El Equipo Técnico colaborará con la Oficina Internacional en los cambios que sea necesario efectuar en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y consultará con los Estados contratantes del PCT sobre las distintas posibilidades de transición con miras a proponer recomendaciones sobre la transición en la quinta sesión del CWS, en 2017.

90. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra acogieron con agrado la aprobación oficial de la Norma ST.26 por el CWS y se mostraron partidarias de la hoja de ruta propuesta por el responsable del Equipo Técnico para llevar a cabo la transición de la Norma ST.25 a la ST.26. Las delegaciones reconocieron igualmente que será necesario disponer de tiempo suficiente para preparar los sistemas de T.I. a fin de aplicar la Norma ST.26. Una delegación añadió que, debido a la competencia existente en su Oficina de P.I. por los limitados recursos de que dispone, no puede comprometerse firmemente a respetar el calendario de transición en este momento.

91. Una delegación subrayó la necesidad de coordinar esfuerzos para lograr una transición sin contratiempos a la Norma ST.26 y dijo que las soluciones técnicas que se apliquen deben ser compatibles en todas la Oficinas de P.I. A fin de lograr ese objetivo, la delegación sugirió que el ePCT sirva de núcleo central y coordinado para presentar listas de secuencias en XML para que sean transmitidas a las Oficinas en la fase nacional y pidió a la Oficina Internacional que siga considerando esa cuestión.

92. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/15.

PUNTO 22 DEL ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

93. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/7.

94. La Secretaría informó al Grupo de Trabajo que en la reanudación de la cuarta sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) se había aprobado la versión revisada de la Norma ST.14 en marzo de 2015 y mencionó los párrafos 11 a 14 del Resumen de la Presidencia de la sesión (documento CWS/4BIS/15 Rev.) en los que se describen las modificaciones efectuadas en el proyecto de Norma ST.14 en el Anexo del documento CWS/4BIS/3 durante la aprobación por el CWS. La Norma ST.14 de la OMPI revisada se publicará en el sitio web de la OMPI tras la aprobación del informe del CWS, que está previsto que tenga lugar a lo largo de mayo.

95. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra acogieron con agrado la aprobación por el CWS de la Norma ST.14 revisada. Una delegación se mostró satisfecha de que se haya seleccionado la opción b) del párrafo 9 del documento CWS/4BIS/3, así como de las modificaciones efectuadas por el CWS en el párrafo 16 del proyecto de Norma y de la decisión del CWS de no revisar la definición de la categoría "P" tal y como se explica en el párrafo 11 del documento CWS/4BIS/3.

96. En respuesta a la pregunta de una delegación acerca de la aplicación en el PCT de la Norma ST.14 revisada, la Secretaría informó al Grupo de Trabajo de que emitirá una Circular PCT a fin de iniciar el proceso de consulta para efectuar las modificaciones necesarias en las Instrucciones Administrativas y las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT con el fin de aplicar la Norma revisada.

97. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/7.

PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA: DIBUJOS EN COLOR

98. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/19.

99. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra afirmaron la importancia de trabajar para lograr la eficacia en el tratamiento de dibujos en color, puesto que éstos son importantes para la divulgación eficaz de las invenciones en algunos casos, especialmente en los sectores de la biología y los productos farmacéuticos.

100. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra estuvieron de acuerdo, en principio, con el enfoque expuesto al respecto en los párrafos 7 a 9 del documento, aunque preocupa a varias delegaciones el alcance y los plazos del trabajo por hacer, según se indica a continuación.

101. Varias delegaciones que representan a Oficinas que actúan como Administraciones encargadas de la búsqueda internacional indicaron que esas Oficinas todavía no están en condiciones de llevar a cabo todas las etapas del tratamiento de los documentos con dibujos en color ni de comprometerse a cumplir con un plazo específico para hacerlo. En algunas Oficinas, si se diera prioridad a ese trabajo se demorarían otras tareas, por ejemplo, la puesta en marcha de *eSearchCopy*. En algunas Oficinas, para el tratamiento de los dibujos en color se utilizan procesos manuales que, en la práctica, no resultarían suficientes si se pretende que las nuevas disposiciones sirvan para atraer un número significativo de solicitudes con dibujos en color. Una delegación sugirió que no sería práctico poner en marcha de forma simultánea el sistema en todas las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

102. Por un tiempo, para el tratamiento de esos dibujos, algunas Oficinas designadas necesitarían utilizar paquetes de imágenes TIFF en blanco y negro, aunque habría que estudiar atentamente el aspecto técnico de la aplicación de ese método y la condición jurídica de esas conversiones.

103. Varias delegaciones destacaron la importancia de que se logren disposiciones eficaces también para el tratamiento de dibujos en color presentados en formato PDF o en papel. Actualmente, el formato PDF es el que predomina en la presentación de solicitudes y los solicitantes esperan que siga siendo admitido. La Oficina Internacional observó que la solución transitoria expuesta en los párrafos 11 a 15 del documento contribuirá de alguna forma a la tramitación de solicitudes presentadas en formato PDF hasta tanto pueda encontrarse una solución firme. Además, el mismo enfoque podría aplicarse, en principio, a las solicitudes internacionales presentadas en papel. Por lo tanto, la Oficina Internacional podría investigar la forma de añadir en los formularios en papel una casilla que pueda marcarse para indicar la necesidad de escanear dibujos en color.

104. Varias delegaciones plantearon algunas cuestiones jurídicas que deben examinarse. Entre estas figuran las cuestiones relativas al Tratado sobre el Derecho de Patentes. Concretamente, si es posible presentar en forma impresa los dibujos en color, es importante evitar el riesgo de perder la fecha de presentación o una fecha de envío importante para cumplir con un plazo. En esos casos, las Oficinas en cuestión deben tener acceso en la práctica al documento original. Asimismo, será necesario ocuparse de los documentos de prioridad que contienen dibujos en color. También debe aclararse la relación que tiene la aceptación de dibujos en color con la Regla 11, que exige expresamente la presentación de dibujos en blanco y negro. La Oficina Internacional observó que la principal propuesta técnica no podrá aplicarse antes de 2018. Gracias a ello, hay tiempo para examinar las modificaciones necesarias en el Reglamento del PCT en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo; no obstante, es importante determinar lo antes posible qué dimensiones tendrá la labor técnica necesaria a tal efecto.

105. En respuesta a los temores de que las propuestas inciten a los solicitantes a presentar dibujos en color en perjuicio propio en los casos en que las Oficinas designadas sigan exigiendo dibujos en blanco y negro, la Oficina Internacional observó que actualmente ya se presentan ese tipo de solicitudes. Aunque la labor propuesta puede aumentar el volumen de trabajo y hace falta mitigar los riesgos en la medida de lo posible, es necesario que avance la labor destinada a hallar una solución para la presentación de dibujos en color.

106. Un número importante de delegaciones indicó que sus Oficinas son plenamente capaces de recibir y tramitar solicitudes de patente en color, desde el punto de vista técnico y jurídico, y en algunos casos, en distintos formatos (papel, PDF y diversos formatos de archivos de imágenes relacionados con las solicitudes presentadas en XML).

107. Varias delegaciones declararon que sería útil llevar a cabo un estudio para determinar qué Oficinas están en condiciones de aceptar dibujos en color y mantener una lista actualizada. De ese modo, se podría determinar el “punto de inflexión” en el que resulte viable modificar por completo la Regla 11.

108. En respuesta a una pregunta de un representante de los usuarios, la Oficina Internacional declaró que confía en que, con el tiempo, el sistema de carga y conversión de documentos .DOCX aliente a una amplia proporción de solicitantes a presentar las solicitudes en formato XML. Existen cuestiones de tipo jurídico que han de resolverse, pero el factor más importante es que los solicitantes confíen en el sistema. La Oficina Internacional acogerá muy favorablemente los comentarios que se formulen en relación con el proceso de conversión, especialmente los de los usuarios.

109. El Grupo de Trabajo acordó que la Oficina Internacional distribuya una o más Circulares PCT a modo de consulta sobre lo siguiente:

- a) las cuestiones técnicas, jurídicas y administrativas relacionadas con el inicio de la posible solución transitoria expuesta en los párrafos 11 a 15 del documento PCT/WG/9/19;
- b) las cuestiones técnicas y jurídicas que conlleva lograr que las Oficinas estén en disposición de obrar efectivamente para implantar la tramitación íntegra de solicitudes internacionales que contienen dibujos en color, al menos en la fase internacional y al menos cuando se presenten en formato XML;
- c) comprender las cuestiones jurídicas y administrativas que puedan aplicarse a las responsabilidades de la Oficina receptora, los documentos de prioridad, los documentos presentados posteriormente, los documentos presentados en papel o en formatos distintos del XML, y la relación entre esas cuestiones y el Tratado sobre el Derecho de Patentes; y

d) saber qué Oficinas aceptan actualmente dibujos en color en sus diversas capacidades (Oficina receptora, Administración internacional u Oficina designada) o están realizando la labor necesaria para poder hacerlo en el futuro.

PUNTO 24 DEL ORDEN DEL DÍA: NÚMERO DE PALABRAS EN LOS RESÚMENES Y LOS DIBUJOS DE LA PRIMERA PÁGINA

110. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/16.

111. Varias delegaciones representantes de Oficinas que ejercen la función de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional declararon que el contenido y la calidad del resumen y la selección de la figura que lo acompaña son responsabilidad en último término de la Administración encargada de la búsqueda internacional y que es necesario que las Administraciones satisfagan las normas apropiadas y, en la medida de lo posible, seleccionen dibujos sin demasiado texto.

112. Varias delegaciones confirmaron que existen importantes dificultades para los solicitantes y las Oficinas a la hora de juzgar si la longitud de los resúmenes establecidos en idiomas distintos del inglés se atiene a las pautas expuestas en la Regla 8.1.b) y sugirieron que resultaría útil mejorar la orientación sobre ese tema. Una delegación señaló que no hay pruebas directas que demuestren un vínculo entre el número de palabras de los resúmenes y la calidad, y que también deben tenerse en cuenta las diferencias que presentan los distintos idiomas en lo que respecta a los caracteres. Las Delegaciones recordaron que es importante recordar que la longitud “de 50 a 150 palabras” sirve únicamente de orientación y que en algunos casos resultarán adecuados y de alta calidad los resúmenes más o menos largos. Por otra parte, una delegación sugirió que las Oficinas receptoras apliquen un límite estricto, exigiendo al solicitante que corrija el resumen si no entra dentro de los límites establecidos para cada idioma. No obstante, otra delegación señaló que ese criterio restrictivo no es conveniente.

113. Muchas delegaciones señalaron que los métodos de búsqueda han cambiado considerablemente desde que se redactó la Regla 8. Varias delegaciones indicaron que sus Oficinas se basan principalmente en la búsqueda de texto completo utilizando las funciones de resaltado de texto y las traducciones automáticas, y que hacen un uso limitado de los resúmenes preparados a los fines de la búsqueda. No obstante, otras Oficinas y algunos usuarios de la información contenida en las patentes se basan en gran medida en los resúmenes para la búsqueda, y cabe señalar que los mecanismos de búsqueda de que disponen gratuitamente muchos usuarios son menos sofisticados que las herramientas utilizadas por los examinadores u otros profesionales de la búsqueda. Por lo tanto, es importante comprender las necesidades de todos los usuarios en el caso de los resúmenes y los dibujos que los acompañan a fin de determinar el contenido y la calidad apropiados.

114. Una delegación sugirió que quizá convenga un enfoque menos estricto respecto de la traducción del texto de los dibujos en algunos casos. Por ejemplo, actualmente, las solicitudes presentadas en alemán contienen a veces dibujos con texto en inglés, que la Oficina receptora solicita que se sustituyan por traducciones al alemán y la Oficina Internacional quizá traduzca una de las figuras al inglés. En algunos casos, quizá resulten apropiados para todos los idiomas los términos técnicos de las figuras en inglés.

115. En respuesta a una pregunta de una delegación, la Oficina Internacional confirmó que el texto de las figuras que acompañan a los resúmenes se facilita únicamente en formato de imagen y no en formato susceptible de búsqueda, tanto en el idioma original como en la traducción.

116. El Grupo de Trabajo acordó que la Oficina Internacional distribuya una Circular en la que se invite a formular comentarios más detallados sobre las cuestiones expuestas en

el párrafo 23 del documento PCT/WG/9/16, especialmente de las Oficinas designadas y los representantes de los solicitantes y los usuarios de la información contenida en las patentes, a fin de que tengan lugar debates con conocimiento de causa en la siguiente sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales.

PUNTO 25 DEL ORDEN DEL DÍA: POSIBLES MEJORAS EN EL SISTEMA DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

117. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/6.

118. Varias delegaciones se manifestaron a favor de extender de 19 a 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad el plazo fijado para pedir una búsqueda internacional suplementaria.

119. Una delegación señaló que cambiar el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria para que coincida con el plazo para presentar una petición de examen preliminar internacional puede dar lugar a una “superposición” entre la búsqueda internacional suplementaria y el examen preliminar internacional, en particular, si se realizan otras modificaciones en la búsqueda internacional suplementaria ulteriormente, como permitir que una búsqueda internacional suplementaria se base en reivindicaciones modificadas. En respuesta a una pregunta formulada por dicha delegación, la Secretaría confirmó que accede con gusto a examinar la información que ponga a disposición la Oficina Internacional acerca de las diferentes opciones que tienen los solicitantes al pedir que se realice una búsqueda internacional suplementaria, incluida la información contenida en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

120. Varias delegaciones se refirieron con inquietud a la opción de emitir una opinión escrita junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria por cuanto el sistema sería así más complejo. En relación con el uso de dicha opinión escrita como base de una solicitud en el marco del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT (PCT-PPH), varias delegaciones subrayaron los problemas que se plantean en los casos en los que la búsqueda suplementaria no haya abarcado toda la documentación mínima del PCT y se haya limitado a determinados documentos del estado anterior de la técnica en determinados idiomas únicamente. Dichas delegaciones se refirieron a la opción que tienen las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional de incluir explicaciones escritas de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional suplementaria en virtud de lo dispuesto en la Regla 45*bis.7e*).

121. Una delegación dijo que está a favor de que las Administraciones tengan la opción de emitir una opinión escrita junto con todos sus informes de búsqueda internacional suplementaria, y añadió que la propuesta es que dicho servicio sea optativo, a discreción de las Administraciones que efectúen la búsqueda internacional suplementaria. La Oficina de su país ya ofrece explicaciones por escrito junto con dichos informes, y al mismo nivel que el de la opinión escrita que acompaña la búsqueda internacional “principal”, de suerte que abarca toda la documentación mínima del PCT. Por consiguiente, las modificaciones propuestas legalizarán dicha opinión, a todos los efectos, por ejemplo, a los efectos de solicitar el procedimiento PPH, lo que permitiría que dicha opinión sea procesada de la misma manera por una Oficina designada que una opinión escrita que acompañe la búsqueda internacional “principal”.

122. Aunque se manifestaron a favor de la propuesta de extender el plazo para pedir que se realice una búsqueda internacional suplementaria, varias delegaciones dijeron que se preguntan si aumentará así la utilización de la búsqueda internacional suplementaria. Propusieron otras mejoras que podrían efectuarse en el sistema para que ofrezca mayor interés a los usuarios, como el hecho de que haya más Administraciones internacionales que ofrezcan la opción de búsqueda internacional suplementaria, prever otras opciones para pedir

que se lleve a cabo una búsqueda más allá de la documentación mínima del PCT que se realice en ciertos idiomas y abarque determinadas colecciones o bases de datos, y reducir los costos para los usuarios.

123. El Grupo de Trabajo aprobó las modificaciones propuestas respecto de la Regla 45*bis*.1, en la forma expuesta en el Anexo del documento PCT/WG/9/6, a fin de presentarlas a examen de la Asamblea en su próximo período de sesiones de octubre de 2016, a reserva de posibles cambios en la redacción que efectúe la Secretaría. No se llegó a un acuerdo en cuanto a la introducción de la propuesta de nueva Regla 45*bis*.7*bis* o las modificaciones propuestas respecto de las Reglas 45*bis*.8, 45*bis*.9 y 90*bis*.3*bis* que se exponen en el Anexo del documento PCT/WG/9/6.

PUNTO 26 DEL ORDEN DEL DÍA: CORRECCIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL CUANDO ESTA CONTENGA ELEMENTOS O PARTES PRESENTADOS “POR ERROR”

124. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/13.

125. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) señaló que, aun cuando está a favor de la propuesta de modificar la Regla 20.5 para aclarar que dicha regla solo se aplica a las partes verdaderamente omitidas, tiene serias reservas en cuanto la compatibilidad de la nueva Regla propuesta 20.5*bis* con el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). En el Artículo 2.1) del PLT se estipula que las Partes Contratantes del PLT tendrán libertad de disponer requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes y titulares, sean más favorables que los requisitos mencionados en el propio PLT y el Reglamento de dicho tratado, a excepción de los requisitos relativos a la fecha de presentación que se contemplan en el Artículo 5 del PLT. El Artículo 5 del PLT, en el que se especifican los requisitos relativos a la fecha de presentación, y en particular, el Artículo 5.6) del PLT, en el que se contempla la incorporación por referencia de partes omitidas, son vinculantes para las Partes Contratantes del PLT. Por consiguiente, dichas Partes no están facultadas para prever posibilidades adicionales y de mayor alcance para modificar el grado de divulgación sin cambiar la fecha de presentación. El Convenio sobre la Patente Europea fue redactado en ese sentido, y su Regla 56 corresponde en gran medida con el Artículo 5.6) del PLT. La jurisprudencia de la Cámara de Recursos de la OEP confirma que la Regla 56 del Convenio sobre la Patente Europea no contempla que puedan modificarse, sustituirse o suprimirse partes o toda la descripción presentada originalmente. Por consiguiente, la Delegación dijo que considera que hay que sopesar la cuestión detenidamente, quizás, sobre la base de consultas, por ejemplo, mediante un cuestionario, con las Partes Contratantes del PLT, a fin de evitar que aumente el desfase entre Oficinas respecto de la práctica en la fase internacional y la práctica en la fase nacional. Aun cuando se llegue a la conclusión de que no hay incompatibilidad con el PLT, se precisa modificar la nueva Regla propuesta 20.5.b) para estipular que todo elemento presentado por error o toda parte suprimida de la solicitud se conserven en el expediente y puedan ser consultados por el público.

126. Otras delegaciones se manifestaron a favor de la propuesta en general, y señalaron que, en lo que respecta a la incorporación por referencia de todo el elemento o parte “correctos” que figuren en la solicitud de prioridad, dicha propuesta está en sintonía con el principio generalmente aceptado de incorporación por referencia de elementos o partes faltantes, sin añadir nueva materia que vaya más allá del alcance de la solicitud internacional presentada, como se estipula tanto en el PCT como en el PLT. El nuevo enfoque propuesto sería un medio razonable y positivo para los solicitantes de modo que puedan subsanar los errores cometidos en la presentación de la solicitud, en particular, en la presentación electrónica, en la que no es difícil adjuntar elementos o partes erróneas de una solicitud.

127. Una delegación, sin dejar de manifestar su pleno apoyo al objeto de la propuesta, señaló que, en su opinión, no es necesario modificar el Reglamento, ya que las actuales disposiciones prevén claramente la incorporación de elementos o partes correctos en cuanto que elementos

o partes “omitidos”, según consta en las actas de la reunión en que se redactaron las actuales disposiciones. La delegación señaló además que, en virtud del Artículo 3.1)b) del PLT, la aplicación del PLT a las solicitudes internacionales está supeditada a las disposiciones del PCT, es decir que la cuestión en examen no está regida por el PLT.

128. Varias delegaciones, sin dejar de señalar su compromiso con el objetivo de la propuesta, señalaron preocupación ante la posibilidad de que se haga un uso indebido de la nueva disposición, que debería aplicarse únicamente en casos limitados y excepcionales. También manifestaron preocupación con respecto a la relación con los actuales procedimientos, que, en virtud de la Regla 91, permiten la rectificación de errores evidentes, y pidieron que se den más aclaraciones al respecto. Una delegación propuso que se aclare en el Reglamento que no se permita la sustitución de la totalidad de las reivindicaciones y la descripción, incluso en los casos en que se presenten solicitudes con errores. Una delegación propuso que la Secretaría facilite más aclaraciones acerca del efecto de las de nuevas disposiciones propuestas en las Oficinas de las Partes Contratantes en el PLT en virtud del Artículo 6.1) del PLT.

129. Varios representantes de usuarios se manifestaron firmemente a favor de la propuesta, y señalaron que se trata de un procedimiento eficaz y fácil de utilizar.

130. El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que efectúe una evaluación de las cuestiones relacionadas con el PLT a fin de examinarlas en su siguiente reunión.

PUNTO 27 DEL ORDEN DEL DÍA: REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD PRESENTADAS EL MISMO DÍA

131. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/3.

132. Varias delegaciones expresaron su apoyo a la propuesta enunciada en el documento y señalaron que su carácter es similar al de las disposiciones del PCT vigentes relativas a la restauración del derecho de prioridad, en cuyo marco se exige a las Oficinas receptoras que no consideren las reivindicaciones de prioridad que se consideren nulas únicamente porque la solicitud internacional tenga una fecha de presentación internacional posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, pero dentro del plazo de dos meses contados a partir de esa fecha.

133. Otras delegaciones señalaron que reconocer reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día no se ajusta a lo dispuesto en el Convenio de París, en particular habida cuenta, entre otros aspectos, del texto del Artículo 4.C.2). del Convenio de París y de la Regla 2.4 del Reglamento del PCT, que establecen que el día de la presentación de la solicitud no está comprendido en el período de prioridad. Como se reconoce en el párrafo 11.b) del documento, la propuesta de modificación del Reglamento tendría, para la mayor parte de las Oficinas designadas, el efecto de aumentar la complejidad del procedimiento de la fase nacional de las solicitudes que contengan reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día y en las que se pida la incorporación por referencia de elementos o partes omitidos sobre la base de la citada reivindicación de prioridad, ya que la mayoría de las Oficinas designadas no reconoce dichas reivindicaciones de prioridad. Así, es necesario centrar los esfuerzos en la modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras y de la Guía del solicitante del PCT a fin de aclarar las diferentes prácticas que ejercen las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas. Una delegación propuso que se invite a la Unión de la Asamblea de París a que ofrezca orientación en esa materia a fin de armonizar las distintas prácticas de los Estados miembros del Convenio de París en interés de los solicitantes.

134. No se llegó a un acuerdo sobre las propuestas de modificación del Reglamento del PCT enunciadas en el Anexo del documento PCT/WG/9/3 ni sobre la futura labor a ese respecto.

PUNTO 28 DEL ORDEN DEL DÍA: TRANSMISIÓN POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y/O CLASIFICACIÓN ANTERIOR A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

135. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/5.

136. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra se manifestaron a favor de la propuesta que se enuncia en el documento.

137. Varias delegaciones señalaron que han presentado a la Oficina Internacional notificaciones de incompatibilidad en el marco de la Regla 23*bis*.2e). En respuesta a dichas notificaciones, una delegación recordó que el objeto de la nueva Regla 23*bis* es facilitar la reutilización de los resultados de la búsqueda entre las Oficinas, y señaló que espera que dichas notificaciones de compatibilidad puedan retirarse en un futuro próximo.

138. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de la Regla 23*bis*.2 que se enuncian en el Anexo del documento PCT/WG/9/5 a fin de someterlas al examen de la Asamblea en su siguiente período de sesiones de octubre de 2016.

PUNTO 29 DEL ORDEN DEL DÍA: SUPRESIÓN DE LAS “DISPOSICIONES SOBRE INCOMPATIBILIDAD” EN EL REGLAMENTO DEL PCT

139. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/12.

140. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de las Reglas 4.10 y 51*bis*.1 del Reglamento que se enuncian en el Anexo del documento PCT/WG/9/12, a fin de someterlas al examen de la Asamblea en su siguiente período de sesiones de octubre de 2016.

PUNTO 30 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

141. 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 octubre de 2016 y septiembre/octubre de 2017 de la Asamblea y que, para esa reunión, se prevea la misma asistencia financiera que permitió la participación de determinadas delegaciones en la presente reunión del Grupo de Trabajo.

142. La Oficina Internacional señaló que la décima reunión del Grupo de Trabajo se celebrará, en principio, en mayo/junio de 2017, en Ginebra.

PUNTO 31 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

143. El Grupo de Trabajo señaló que el presente documento es un resumen elaborado bajo la responsabilidad del Presidente y que las actas oficiales figurarán en el informe de la reunión.

PUNTO 32 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

144. El Presidente clausuró la reunión el 20 de mayo de 2016.

[Fin del documento]