

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

Decimoctava reunión
Ginebra, 18 a 20 de febrero de 2025

MEDIO DE PRESENTACIÓN PARA ENTRAR EN LA FASE NACIONAL EN LAS OFICINAS DESIGNADAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se estudian las cuestiones relativas a la entrada en la fase nacional de manera exclusivamente electrónica. Si el Grupo de Trabajo acuerda que las Oficinas designadas pueden limitar las entradas en la fase nacional a los medios electrónicos, el documento propone introducir una modificación en el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes para aclarar esta posibilidad. En el documento también se propone una disposición destinada a establecer salvaguardias para los solicitantes cuando esos medios electrónicos no estén disponibles, análoga a la que existe para las irregularidades en el servicio de correo.

ANTECEDENTES

2. En la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo, en octubre de 2022, el Brasil presentó una propuesta de modificación de la Regla 89*bis*.1 y de la Regla 89*bis*.2 para permitir que las Oficinas receptoras exijan que la presentación de solicitudes internacionales, la presentación de documentos presentados posteriormente y la entrada en la fase nacional se realicen únicamente en formato electrónico y no en formato papel (véase el documento PCT/WG/15/13). En la decimoséptima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, en febrero de 2024 (véase el documento PCT/WG/17/15), se examinaron las propuestas revisadas de modificación de la Regla 89*bis* relativas a la presentación de solicitudes internacionales y a la presentación de documentos presentados posteriormente, que fueron adoptadas por la Asamblea del PCT en julio de 2024 (véase el documento PCT/A/56/3). El Grupo de Trabajo invitó a la Oficina Internacional a estudiar las cuestiones relativas a la entrada en la fase nacional de manera

exclusivamente electrónica (véase el párrafo 39.ii) del Resumen de la presidencia, documento PCT/WG/15/19).

ESTUDIO SOBRE LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL DE MANERA EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA

INTRODUCCIÓN

3. Al examinar en detalle las cuestiones relativas a la entrada en la fase nacional de manera exclusivamente electrónica, la Oficina Internacional tomó en consideración dos cuestiones. En primer lugar, si el requisito de que las Oficinas designadas acepten la entrada en la fase nacional de manera exclusivamente electrónica sería contrario al PCT. En segundo lugar, siempre y cuando el marco jurídico vigente no impida que una Oficina designada exija la entrada en la fase nacional de manera exclusivamente electrónica, si se aplicaría o debería aplicarse alguna limitación a la imposición de ese requisito.

COMPATIBILIDAD CON EL MARCO JURÍDICO ACTUAL DEL PCT

4. Los actos que un solicitante debe realizar para entrar en la fase nacional en una Oficina designada están establecidos en el Artículo 22.1):

Artículo 22 Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas

1. El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30¹ meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.
5. En la Regla 49.4 se aclara que ningún solicitante estará obligado a utilizar un formulario nacional cuando realice los actos mencionados en el Artículo 22.
6. No sorprende que la cuestión de la entrada en la fase nacional de manera exclusivamente electrónica no se hubiera planteado en lo absoluto cuando se adoptó el PCT, en 1978, o cuando se añadió la Regla 49.4, en 1985, y que por ello esa cuestión no se abordara expresamente. Esas disposiciones se centran en el contenido de lo que las Oficinas designadas pueden o no exigir, no en la manera de transmitir esos datos.
7. La ausencia de disposiciones sobre la manera en que debe transmitirse la solicitud internacional no sugiere que las Oficinas designadas no puedan regular el tipo de mecanismos de transmisión que estarían dispuestas a aceptar. Aun antes de la disponibilidad de la presentación electrónica, las Oficinas parecían disponer de ciertas opciones a ese respecto, como la de aceptar determinados servicios de entrega aparte del correo postal, la entrega en mano, etcétera. De manera similar, a falta de requisitos expresos sobre los medios de pago de cualquier tasa nacional exigida en virtud del Artículo 22.1), siempre se ha aceptado que una Oficina designada pueda decidir libremente el medio de pago de las tasas nacionales, limitando así las opciones de pago. Habida cuenta de que los medios de transmisión del contenido exigido para entrar en la fase nacional no están regulados expresamente por las disposiciones

¹ En cuanto al Artículo 22.1), se aplica un plazo de 20 meses respecto de Luxemburgo y de la República Unida de Tanzania.

pertinentes del PCT, la Oficina Internacional considera que corresponde a las Oficinas designadas decidir qué medios de transmisión están dispuestas a aceptar.

Relación con el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

8. Cabe remitirse al documento PCT/WG/17/15, en el que figura un examen detallado de la cuestión de la coherencia entre las disposiciones del PLT y las del PCT.

LIMITACIONES RESPECTO DE LA EXIGENCIA DE ENTRADA EN LA FASE NACIONAL DE MANERA EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA

9. Partiendo de la base de que las Oficinas designadas pueden, en principio, regular los medios de transmisión de los elementos exigidos en virtud del párrafo 1) del Artículo 22, es necesario considerar qué limitaciones pueden existir respecto de en qué medida una Oficina designada puede ejercer esa regulación. Esas limitaciones, en cuanto a lo que podría exigirse, se aplicarían por igual a la entrada en la fase nacional en formato papel y de manera electrónica.

Historial de la adopción de la Regla 49.4

10. A este respecto, es interesante recordar los debates que llevaron a la adopción de la Regla 49.4, con efecto a partir del 1 de enero de 1985. En el documento preparatorio del undécimo período de sesiones (7º extraordinario) de la Asamblea del PCT, celebrado del 30 de enero al 3 de febrero de 1984 (documento PCT/A/XI/5), figuran los párrafos siguientes, que resultan particularmente pertinentes:

“2. En cuanto a la Regla 49.4 y 5 (en generales). En las disposiciones del Artículo 22.1) se enumeran exhaustivamente los actos que deben realizarse como condición para entrar en la fase nacional. Que dicha enumeración es exhaustiva se desprende también del Artículo 24.1)iii), que cita únicamente los actos mencionados en el Artículo 22 como actos cuyo incumplimiento dentro del plazo para entrar en la fase nacional puede dar lugar a la pérdida del efecto de la solicitud internacional en los Estados designados (“puede”, porque el Artículo 24.2) permite a la Oficina designada mantener el efecto a pesar de dicho incumplimiento).

3. El solicitante que presenta una solicitud internacional está legitimado a prever, en particular, habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 24.1)iii), que no se le exigirá, antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 22, más que el pago de la tasa nacional, la entrega de la traducción necesaria de su solicitud, así como, en determinados casos, una copia de dicha solicitud, y la entrega de determinadas indicaciones relativas al inventor, a menos que figuren en el petitorio, y está legitimado a prever que no podrá perder sus derechos si cumple esas condiciones.

4. A partir de sus conversaciones con las Oficinas nacionales en relación con su publicación del Volumen II de la Guía del Solicitante PCT (que trata del procedimiento ante esas Oficinas en calidad de Oficinas designadas y elegidas) y a partir de las cartas recibidas de usuarios del PCT, la Oficina Internacional ha tenido conocimiento de que, para entrar en la fase nacional, algunas Oficinas designadas solicitan el cumplimiento de condiciones adicionales a las que permiten el PCT y el Reglamento. Además, los requisitos relativos a la traducción de la solicitud internacional son diferentes en la mayoría de las Oficinas designadas, por lo que urge una aclaración al respecto.

5. El primer punto se refiere al uso de un formulario nacional especial para entrar en la fase nacional. Ese requisito es contrario al Artículo 22.1), pues obligaría al solicitante a realizar un acto, a saber, utilizar un formulario nacional especial, que no figura en la enumeración exhaustiva expuesta en dicho Artículo de los actos que deben realizarse para acceder a la fase nacional. Naturalmente, cuando el solicitante desee iniciar una

determinada acción durante la fase nacional, puede exigírsele que utilice un formulario nacional especial a tal efecto según prescriba la legislación nacional, pero ese requisito no puede imponérsele para la entrada en la fase nacional. Para aclarar la cuestión, se propone rechazar expresamente ese requisito de entrada en la fase nacional en lo que sería una nueva Regla, a saber, la Regla 49.4. Esa Regla no impediría que cualquier Oficina designada expida un formulario nacional especial que podría utilizarse para la entrada en la fase nacional. Sin embargo, el uso de ese formulario sería facultativo y no obligatorio.

[...]

10. [...] Se propone que una nueva Regla -la Regla 49.5.a)- especifique las partes que deben traducirse. Se trataría de todas las partes de la solicitud internacional excepto el petitorio. Exigir la traducción del petitorio crea dificultades al solicitante, en particular, cuando no existe una versión del formulario correspondiente al petitorio en el idioma de la traducción. Incluso cuando existe tal versión, es posible que no esté fácilmente a disposición del solicitante. [...].”

11. Del documento mencionado más arriba, que llevó a la adopción de la Regla 49.4, parece desprenderse que los Estados contratantes del PCT consideraron la Regla 49.4 solo como una aclaración de lo que ya contiene el Artículo 22.1), a saber, una lista exhaustiva de los requisitos que las Oficinas designadas pueden imponer a los solicitantes para entrar en la fase nacional. Las Oficinas designadas no pueden pedir nada más, en particular no pueden pedir el uso de un formulario específico.

12. Puesto que el incumplimiento del plazo para entrar en la fase nacional conllevaría probablemente una pérdida de derechos para los solicitantes, parecería que, en aquel momento, los Estados contratantes querían reducir las barreras respecto del cumplimiento del plazo, para que los solicitantes de todo el mundo pudieran entrar en la fase nacional con razonable facilidad en cualquier Estado contratante. Si bien podrían imponerse posteriormente requisitos nacionales adicionales, de conformidad con el Artículo 27 y la Regla 51bis, los requisitos para cumplir el plazo en cada Oficina designada se redujeron deliberadamente al mínimo.

Limitaciones razonables

13. La aplicación del principio expuesto más arriba en relación con las limitaciones a cualquier medio de transmisión que se exija para efectuar la entrada en la fase nacional evitaría que se eluda la finalidad de los artículos y las reglas mediante medidas que tendrían un efecto similar al de imponer requisitos adicionales no contemplados en el Artículo 22.1). Dicho de otro modo, los medios concretos para entrar en la fase nacional que ofrece una Oficina designada deben ser tales que, desde el punto de vista práctico, sea razonable para los solicitantes de todo el mundo cumplir el plazo de 30 meses con poca antelación y que el solicitante pueda entrar en la fase nacional sin necesidad de recurrir a un abogado local. Las barreras que dificultarían la entrada en la fase nacional con poca antelación o sin la ayuda de un agente local o imponiendo la necesidad de tener residencia en el lugar serían contrarias a la intención y finalidad de los Artículos 22 y 27, así como de las Reglas 49.4 y 51bis.

14. Teniendo en cuenta las conclusiones expuestas, en opinión de la Oficina Internacional, las únicas limitaciones que impiden a las Oficinas designadas exigir a los solicitantes que utilicen solo un sistema electrónico para entrar en la fase nacional son:

- a) la interpretación de la Regla 49.4, que podría considerarse que excluye la posibilidad de cualquier formulario en pantalla como único medio de entrada en la fase nacional, aunque se limite a recoger la información mínima para reconocer la solicitud; y

b) la prohibición de la necesidad de utilizar un agente local para la acción de entrada en fase nacional, lo que significa que cualquier sistema debe poder ser utilizado, en la práctica, por los no residentes.

15. Mientras que la posibilidad de restringir las opciones para presentar solicitudes internacionales y mantener correspondencia con la Oficina receptora afecta principalmente a los nacionales y residentes del Estado de la Oficina receptora, las restricciones a la entrada en la fase nacional también afectarán a los nacionales y los residentes de otros Estados contratantes. En consecuencia, es particularmente importante garantizar un entendimiento común de las opciones y considerar no solo si existen actualmente obstáculos legales a esas restricciones, sino también si deben crearse salvaguardias para proteger los derechos de los solicitantes.

16. En opinión de la Oficina Internacional, lo que cabe preguntarse principalmente como cuestión de política es si un solicitante puede realizar fácilmente una entrada en la fase nacional con poca antelación. Esto presenta distintos aspectos:

- a) El sistema ¿está prontamente a disposición en el momento necesario? y, de no ser así, ¿existe adecuada protección para los solicitantes afectados por esa falta?
- b) Desde un punto de vista realista, ¿los usuarios pueden utilizar el sistema?

Salvaguardias para proteger a los solicitantes

17. Es posible que, en ocasiones, los sistemas electrónicos no estén disponibles. El plazo para la entrada en la fase nacional está establecido en el Artículo 22 o en el Artículo 39.1) y, por lo tanto, normalmente no estaría sujeto a excepciones en virtud del Reglamento. Sin embargo, el Artículo 48.1) exige expresamente que se considere cumplido un plazo incumplido debido a la interrupción del servicio postal, siempre que se aporten las pruebas y se cumplan las condiciones prescritas en el Reglamento. En consecuencia, se exige a las Oficinas designadas que acepten la entrada tardía en la fase nacional en las situaciones establecidas en la Regla 82.1 debido a irregularidades en el servicio postal (y también se les puede exigir que ofrezcan posibilidades adicionales de prórroga en virtud del Artículo 48.2) y de la Regla 82*bis*). Si se adopta una interpretación intencionada del Artículo 48 en el sentido de que abarca el único medio eficaz de transmitir documentos a larga distancia disponible en el momento en que se adoptó la disposición, debería ser aceptable ampliar el alcance de la Regla 82 para abarcar el incumplimiento de esos plazos como consecuencia de fallos en los sistemas de comunicación electrónica, tanto si el fallo se produce en la Oficina como si se debe a la inaccesibilidad general de los servicios que afectan a la región del solicitante.

18. Es importante que exista esa salvaguardia. Sería deseable que se aplicara una salvaguardia aún más amplia, similar a la prevista en el Artículo 82*quater*. Sin embargo, aunque los Estados contratantes pueden prever tales salvaguardias, el Tratado no parece facultarlos a exigir una excepción amplia a los plazos establecidos en los Artículos 22 y 39.1). Los solicitantes también pueden pedir el restablecimiento de los derechos en virtud de la Regla 49.6, cuando corresponda. Sin embargo, esta posibilidad no está disponible en todos los Estados contratantes² y puede requerir el pago de una tasa y la presentación de pruebas de la diligencia debida por parte del solicitante. Obligar a los solicitantes a basarse en la Regla 49.6 en los casos en que los sistemas electrónicos no estén disponibles supone una carga injusta para los solicitantes por situaciones de las que el solicitante no es responsable.

² Las Oficinas designadas en las que no se aplica esta disposición por incompatibilidad con la legislación nacional aplicada por la Oficina designada se enumeran en el sitio web de la OMPI en la dirección https://www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html.

Facilidad de uso del Sistema

19. No deben existir barreras prácticas para acceder a un sistema de entrada en la fase nacional de manera exclusivamente electrónica, en particular, para un solicitante que no sea nacional o residente en el Estado de la Oficina designada. En particular, si es necesario crear una cuenta en la Oficina para efectuar la entrada en la fase nacional, debe ser posible hacerlo a corto plazo aun sin ser nacional o residente. En consecuencia, no debe haber requisitos de datos obligatorios que los no residentes no puedan cumplir y el proceso debe ser en autoservicio, sin largas demoras mientras se realiza la comprobación manual.

20. Aunque el Artículo 49.4) excluye el uso de un formulario nacional obligatorio para la entrada en la fase nacional, habitualmente, se utilizan formularios nacionales, que contribuyen en gran medida a la eficacia de la tramitación. Un sistema electrónico de entrada en la fase nacional podría considerarse contrario a la Regla 49.4 si no hay otros medios de entrada en la fase nacional, aunque el formulario electrónico de dicho sistema no exija más que la introducción del número de solicitud internacional pertinente. Sin embargo, no puede ser ese el sentido previsto; la finalidad de la Regla parece ser garantizar que las Oficinas no exijan más información para la entrada en la fase nacional que la que se menciona en el Artículo 22, y que no se impida la entrada en la fase nacional debido a la falta de acceso a copias del formulario exigido en momentos en los que se necesitarían copias físicas de los formularios.

21. En consecuencia, conviene aclarar que se permite el uso de un formulario electrónico para la entrada en la fase nacional siempre que, o bien su contenido obligatorio se limite a los datos necesarios para realizar los actos contemplados en el Artículo 22, o bien se disponga de un medio alternativo adecuado para la entrada en la fase nacional.

CONCLUSIÓN

22. En opinión de la Oficina Internacional, una Oficina designada podrá exigir a un solicitante que utilice un sistema electrónico como único medio para efectuar una entrada en la fase nacional siempre que:

- a) el sistema electrónico no exija al solicitante que facilite más información o realice más acciones que los actos contemplados en el Artículo 22.1);
- b) el sistema pueda ser utilizado fácilmente por solicitantes tanto residentes como no residentes sin necesidad de contratar a un agente local; y
- c) existan salvaguardias, como mínimo, para el caso en que el incumplimiento del plazo para la entrada en la fase nacional se deba a la imposibilidad de utilizar el servicio electrónico, lo que equivale a una “interrupción del servicio de correo”.

PROPUESTA

23. Si bien la Oficina Internacional considera que el actual marco jurídico del PCT no impide que una Oficina designada exija a un solicitante que entre en la fase nacional mediante el uso de un sistema electrónico, siempre y cuando se cumplan las condiciones mencionadas en el párrafo 22, más arriba, podría hacerse una aclaración a tal efecto en la Regla 49, de forma similar a la disposición que establece expresamente que no se puede exigir a un solicitante que utilice un formulario nacional.

24. Para proteger a los solicitantes del incumplimiento del plazo establecido en el Artículo 22 o en el Artículo 39.1) debido a la falta de disponibilidad de los sistemas electrónicos cuando no exista alternativa, se propone además añadir una nueva regla que amplíe el alcance de los retrasos y las pérdidas en el correo para cubrir las situaciones en las que no se disponga de sistemas de comunicación electrónica para cumplir el plazo para entrar en la fase nacional.

25. El Anexo contiene las modificaciones que se propone introducir en la Regla 49.4 y una nueva Regla 82.2 propuesta. Mientras que la Regla 82.1 se aplica tanto a las acciones realizadas en la fase internacional como a la entrada en la fase nacional, la Regla 82.2 propuesta es específica para los plazos de entrada en la fase nacional, puesto que los demás retrasos ya están cubiertos de forma más completa por la Regla 82.1 existente. Si bien el objetivo principal de proponer la Regla 49.4.b) es aclarar determinadas limitaciones a la hora de exigir la transmisión electrónica de datos para entrar en la fase nacional, la Regla propuesta se aplicaría igualmente a la transmisión en papel. Aunque esto último no ha resultado controvertido en la práctica, parecería más coherente aclarar las limitaciones de cualquier medio de transmisión, sobre todo teniendo en cuenta que la actual Regla 49.4 se redactó pensando en la presentación en papel.

LABOR FUTURA

26. Actualmente, para la entrada en la fase nacional, la Oficina Internacional solo prevé un apoyo técnico limitado. El Sistema de Automatización para las Oficinas de PI (IPAS) prevé apoyo respecto de la fase nacional para algunas Oficinas nacionales. El sistema ePCT permite compartir de forma segura los documentos y datos de la fase internacional entre el agente de la fase internacional y los agentes designados a los fines de la fase nacional. Además, ePCT y PATENTSCOPE ofrecen a las Oficinas designadas acceso a documentos y datos mediante un navegador o utilizando servicios web de automatización. Algunas oficinas nacionales han utilizado servicios web para crear servicios interactivos, rellenando en tiempo real en los formularios la información sobre el solicitante, basándose en los datos introducidos por el propio solicitante.

27. La Oficina Internacional ha creado en el pasado servicios en prueba de concepto para demostrar las posibilidades de dar asistencia para la colaboración entre los abogados de distintos países y las Oficinas designadas. Esos servicios han dado lugar a mejoras en el suministro de datos y en las disposiciones sobre gestión del acceso a ePCT, pero no han pasado a ser servicios que brinden asistencia directa para la entrada en la fase nacional. La Oficina Internacional está abierta a examinar con las Oficinas designadas qué mejoras de los servicios centralizados podrían ser útiles para ayudarlas a prestar un servicio de alta calidad a los solicitantes que entran en la fase nacional de manera electrónica.

28. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) tomar nota del estudio sobre la entrada en la fase nacional de manera exclusivamente electrónica, que figura en los párrafos 3 a 22 del presente documento;

ii) examinar las modificaciones que se propone introducir en el Reglamento del PCT, examinadas en los párrafos 23 a 25 y expuestas en el Anexo del presente documento; y

iii) formular comentarios sobre la labor futura, examinada en los párrafos 26 y 27 del presente documento.

[Siguen los Anexos]

MODIFICACIONES QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN EL REGLAMENTO DEL PCT³

Regla 49 Copia, traducción y tasa en virtud de lo dispuesto en el Artículo 22	2
49.1 a 49.3 [<i>Sin cambios</i>]	2
49.4 <i>Utilización de un formulario nacional</i>	2
49.5 y 49.6 [<i>Sin cambios</i>].....	2
Regla 82 Irregularidades en el servicio postal o en los medios de comunicación electrónica	3
82.1 [<i>Sin cambios</i>]	3
82.2 <i>Indisponibilidad de medios electrónicos de comunicación</i>	3

³ Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente.

Regla 49

Copia, traducción y tasa en virtud de lo dispuesto en el Artículo 22

49.1 a 49.3 *[Sin cambios]*

49.4 *Utilización de un formulario nacional*

a) Ningún solicitante estará obligado a utilizar un formulario nacional cuando realice los actos mencionados en el Artículo 22.

b) A pesar de lo dispuesto en el párrafo a), cualquier Oficina designada puede prescribir requisitos respecto de los medios de transmisión de los datos exigidos para realizar los actos mencionados en el Artículo 22, siempre y cuando esos medios puedan ser utilizados por todos los solicitantes sin que sea necesario tener residencia o una dirección en el Estado de la Oficina designada ni nombrar un agente habilitado a ejercer ante esa Oficina.

49.5 y 49.6 *[Sin cambios]*

Regla 82

Irregularidades en el servicio postal o en los medios de comunicación electrónica

82.1 *[Sin cambios]*

82.2 Indisponibilidad de medios electrónicos de comunicación

a) Cualquier parte interesada puede ofrecer pruebas de que ha intentado presentar un documento mediante transmisión electrónica, según lo prescrito por la Oficina, con el fin de cumplir con el plazo previsto en el Artículo 22 o el Artículo 39.1), pero que no ha conseguido realizar esa transmisión debido a la indisponibilidad de ese medio de transmisión, como mínimo, durante una hora en el último día antes de la expiración del plazo previsto en el Artículo 22 o el Artículo 39.1).

b) Si la prueba del intento de presentar un documento, según lo indicado en el párrafo a), satisface a la Oficina nacional o la organización intergubernamental, se considerará cumplido el plazo previsto en el Artículo 22 o el Artículo 39.1), siempre y cuando el documento en cuestión se haya presentado en el siguiente día laborable en el cual dicho medio electrónico de comunicación haya estado disponible. No se exige la presentación de pruebas si la Oficina nacional estaba informada o debería haber estado informada de la indisponibilidad de los medios de transmisión electrónica.

[Fin del anexo y del documento]