

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Grupo de Trabajo

Séptima reunión
Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014

PROPUESTA DE MODIFICACIONES DIVERSAS DEL REGLAMENTO DEL PCT

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. El presente documento contiene las propuestas de modificación del Reglamento del PCT respecto de las tres siguientes esferas:

- a) A raíz de las consultas formales celebradas con todos los Estados miembros, y del consiguiente acuerdo de principio respecto de la desactivación del software PCT-EASY a partir del 1 de julio de 2015, se propone eliminar de la Tabla de tasas la reducción de las tasas correspondientes a las solicitudes presentadas en formato PCT-EASY.
- b) Se propone exigir a los solicitantes que formulen una petición expresa de entrada anticipada en la fase nacional que presenten las peticiones de restauración del derecho de prioridad ante la Oficina designada o elegida en el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la petición expresa de entrada anticipada en la fase nacional.
- c) Se propone modificar la Regla 90.3 con el objeto de eliminar la referencia al párrafo a) de la Regla 90bis.5, como consecuencia de la modificación de la Regla 90bis.5 adoptada por la Asamblea del PCT en octubre de 2012.

DESACTIVACIÓN DE PCT-EASY

ANTECEDENTES

2. El servicio PCT-EASY se creó en 1998 "como el germen de un futuro sistema de presentación de solicitudes que permitiera a los solicitantes crear y presentar solicitudes de patente por vía electrónica" (Gaceta del PCT 8/1998). Este servicio permitía grabar todos los datos bibliográficos en un disquete (actualmente un CD-ROM), que se enviaba junto con la versión impresa del formulario del petitorio generado en versión electrónica y el cuerpo de la solicitud en papel, cuando todavía no era posible presentar el formulario del petitorio y el cuerpo de la solicitud en formato íntegramente electrónico. Se concedió asimismo una reducción en las tasas para la presentación de solicitudes PCT-EASY, con el fin de alentar a los solicitantes a enviar a la Oficina Internacional los datos bibliográficos en formato electrónico.

3. Este servicio ganó adeptos rápidamente y, en 2003, el 45% del total de solicitudes internacionales fueron presentadas por ese medio. Sin embargo, ese mismo año se habilitó la presentación en forma totalmente electrónica en varias Oficinas receptoras y empezó a disminuir el uso del PCT-EASY. Actualmente, se recurre a este servicio para menos del 2,5% de las solicitudes internacionales. En comparación, casi un 90% de las solicitudes internacionales se presentan en forma totalmente electrónica. Además, la Oficina Internacional ahora puede albergar un servicio de presentación electrónica ePCT, a disposición de toda Oficina receptora que desee brindar a los solicitantes acceso a un servicio de presentación electrónica de solicitudes, pero que no esté en condiciones o no desee mantener una infraestructura local de tecnologías de la información.

4. Por consiguiente, en su Circular C. PCT 1376, con fecha 5 de abril de 2013, la Oficina Internacional consultó a las Oficinas receptoras y a las organizaciones no gubernamentales representantes de usuarios del sistema del PCT sobre la desactivación de PCT-EASY. La Circular proponía dar de baja el PCT-EASY en tanto que modo reconocido de presentación de solicitudes internacionales en el marco del PCT, a partir del 1 de julio de 2015. Las respuestas que recibió la Oficina Internacional a su Circular C. PCT 1376 apuntaban a un acuerdo de principio respecto de la desactivación de PCT-EASY a partir del 1 de julio de 2015. Posteriormente, se informó a los Estados Miembros, por medio de la circular C.C. PCT 1376, con fecha 13 de marzo de 2014, que la Oficina Internacional tomaría las disposiciones correspondientes para dar aplicación al acuerdo de principio respecto de la desactivación de PCT-EASY a partir de la fecha sugerida.

PROPUESTA

5. Por ende, se propone eliminar de la Tabla de tasas anexada al Reglamento del PCT la reducción de las tasas correspondientes a las solicitudes presentadas en formato PCT-EASY a partir de 1 de julio de 2015 y modificar la Tabla de tasas en consecuencia, según se expone en el Anexo del presente documento. Se propone asimismo que las modificaciones introducidas en la Tabla de tasas del PCT entren en vigor el 1 de julio de 2015, y se apliquen a todas las solicitudes internacionales presentadas en esa fecha o con posterioridad.

6. La Oficina Internacional realizará consultas por medio de una Circular del PCT sobre las posibles modificaciones que habrán de introducirse en las Instrucciones Administrativas del PCT y las Directrices para las Oficinas receptoras como consecuencia de la adopción de la propuesta de modificaciones. Si bien la función PCT-EASY del software de presentación electrónica PCT-SAFE quedará desactivada a partir del 1 de julio de 2015, cabe señalar que las Oficinas que así lo deseen podrán, claro está, dejar de aceptar la presentación de solicitudes internacionales en formato PCT-EASY en cualquier momento antes de la fecha oficial de cesación. En caso de que se reciban disquetes después de esa fecha (creadas con versiones del PCTSAFE anteriores al cambio), se aceptará la solicitud internacional y se podrá transmitir el disquete a la Oficina Internacional, pero la solicitud será tratada como una presentación en papel y no se concederá reducción de tasa alguna.

RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD POR LAS OFICINAS DESIGNADAS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA ANTICIPADA EN LA FASE NACIONAL

ANTECEDENTES

7. Desde el 1 de abril de 2007, los solicitantes cuentan con la posibilidad de formular una petición de restauración de la prioridad en caso de que 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. Esto está en consonancia con lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes en lo relativo a la restauración del derecho de prioridad. Se puede presentar una petición de restauración del derecho de prioridad ante la Oficina receptora (Regla 26*bis*.3) o ante la Oficina designada/elegida (Reglas 49*ter*.2 y 76.5).

8. Con arreglo a la Regla 49*ter*.2)b)i), el plazo para presentar una petición de restauración del derecho de prioridad ante la Oficina designada se fijó en un mes contado a partir del plazo correspondiente a la entrada en la fase nacional en virtud del Artículo 22, puesto que parecía razonable concederle al solicitante por lo menos un mes a partir del plazo correspondiente a la entrada en la fase nacional para pedir la restauración ante la Oficina designada (véase página 15 del Anexo I del documento PCT/R/WG/5/7).

9. No obstante, cuando se trata de una entrada anticipada en la fase nacional, el plazo para presentar una petición de restauración del derecho de prioridad en virtud de la Regla 49*ter*.2)b)i) podrá ser de varios meses contados a partir de la entrada en la fase nacional. Tomemos un ejemplo: el plazo aplicable en virtud del Artículo 22 para la entrada en la fase nacional ante la Oficina X es de 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad; un solicitante formula ante esta Oficina una petición de entrada anticipada en la fase nacional, supongamos, una vez transcurridos 21 meses, y solicita a esta Oficina que inicie la tramitación en la fase nacional; en virtud de la Regla 49*ter*.2b)i) vigente, el plazo para solicitar la restauración del derecho de prioridad ante la Oficina X es de 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad, es decir, transcurridos 8 meses desde el inicio de la tramitación en la fase nacional por dicha Oficina. Por ende, cabe la posibilidad de que una Oficina designada o elegida reciba una petición de restauración del derecho de prioridad en el tramo final de la tramitación en la fase nacional. Sin embargo, no parece haber razón que justifique, cuando se formula una petición expresa de entrada anticipada en la fase nacional, que un solicitante no pueda presentar su petición de restauración al comienzo de la tramitación en la fase nacional.

PROPUESTA

10. Por consiguiente, se propone modificar la Regla 49*ter*.2b)i) según se expone en el Anexo del presente documento para introducir un requisito según el cual, cuando se formule una petición expresa de entrada anticipada en la fase nacional en virtud del Artículo 23.3 ante una Oficina designada, se deberá presentar toda petición de restauración del derecho de prioridad en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en la cual la Oficina designada recibió la petición expresa (aun así, las Oficinas seguirán teniendo la libertad de ofrecer plazos más extensos, si así lo desean). Se propone asimismo modificar la Regla 76.5 según se expone en el Anexo, para que este requisito también se aplique a la entrada anticipada en la fase nacional ante una Oficina elegida, tras haber formulado una petición expresa en virtud del Artículo 40.2. Además, se propone que estas modificaciones se apliquen a toda petición expresa en virtud del Artículo 23.2 o del Artículo 40.2, recibida el 1 de julio de 2015 o con posterioridad.

MODIFICACIÓN DE LA REGLA 90.3

ANTECEDENTES

11. La Asamblea de la Unión del PCT, en su cuadragésimo tercer período de sesiones, aprobó una serie de modificaciones del Reglamento para simplificar el procedimiento que siguen los solicitantes, como consecuencia de la promulgación de la *America Invents Act* (véanse los documentos PCT/A/43/4 y PCT/A/43/4, párrafos 28 a 33).

12. Una de las modificaciones estaba relacionada con el procedimiento especial aplicable cuando no era posible obtener la firma de un inventor, designado como solicitante al solo efecto de la designación de los Estados Unidos de América. Entre otras cosas, respecto de las retiradas en virtud de la Regla 90*bis*, se suprimió el párrafo b) de la Regla 90*bis*.5 y se suprimió la numeración del párrafo a). Sin embargo, en aquel entonces, se pasó por alto la necesidad de introducir una modificación en la Regla 90.3 (la supresión de la referencia al apartado a) de la Regla 90*bis*.5).

PROPUESTA

13. Se propone por ende modificar la Regla 90.3 mediante la supresión de la referencia al apartado a) de la Regla 90*bis*.5, según se expone en el Anexo del presente documento, con entrada en vigor el 1 de julio de 2015.

14. *Se invita al Grupo de Trabajo a considerar la propuesta de modificaciones del Reglamento que figura en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Regla 49ter Efecto de la restauración del derecho de prioridad por la Oficina receptora; Restauración del derecho de prioridad por la Oficina designada	2
49ter.1 [Sin modificaciones]	2
49ter.2 Restauración del derecho de prioridad por la Oficina designada.....	2
Regla 76 Traducción del documento de prioridad; Aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas.....	3
76.1 a 76.4 [Sin modificaciones]	3
76.5 Aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas.....	3
Regla 90 Mandatarios y representantes comunes.....	4
90.1 y 90.2 [Sin modificaciones].....	4
90.3 Efectos de los actos realizados por los mandatarios y los representantes comunes o para ellos.....	4
90.4 a 90.6 [Sin modificaciones]	4
TABLA DE TASAS	5

¹ Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente. Para facilitar la consulta, es posible que figuren algunas de las disposiciones para las cuales no se han propuesto modificaciones.

Regla 49^{ter}

Efecto de la restauración del derecho de prioridad por la Oficina receptora;

Restauración del derecho de prioridad por la Oficina designada

49^{ter}.1 [Sin modificaciones]

49^{ter}.2 *Restauración del derecho de prioridad por la Oficina designada*

a) [Sin modificaciones] Cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior y su fecha de presentación internacional sea posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, pero esté comprendida dentro de un plazo de dos meses contados a partir de esa fecha, la Oficina designada, a petición del solicitante, restaurará el derecho de prioridad conforme al párrafo b) si comprueba que cumple un criterio aplicado por dicha Oficina ("criterio de restauración"), es decir, que el incumplimiento de presentar la solicitud internacional en el período de prioridad:

- i) ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias, o
- ii) no ha sido intencional.

Cada Oficina designada aplicará por lo menos uno de esos criterios y podrá aplicar los dos.

b) Una petición según el párrafo a):

i) se presentará en la Oficina designada en el plazo de un mes contado a partir del plazo aplicable en virtud del Artículo 22 o, cuando el solicitante formule una petición expresa ante una Oficina designada en virtud del Artículo 23.2), en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de recepción de esa petición por la Oficina designada;

ii) y iii) [Sin modificaciones]

c) a h) [Sin modificaciones]

Regla 76

Traducción del documento de prioridad;

Aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas

76.1 a 76.4 [*Sin modificaciones*]

76.5 *Aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas*

Las Reglas 13^{ter}.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49^{bis}, 49^{ter} y 51^{bis} serán aplicables, con la salvedad de que:

i) [*Sin modificaciones*];

ii) toda referencia que se haga en las mismas al Artículo 22, [al Artículo 23.2](#)) o al Artículo 24.2) se entenderá como una referencia al Artículo 39.1), [al Artículo 40.2](#)) o al Artículo 39.3), respectivamente;

iii) a v) [*Sin modificaciones*]

Regla 90

Mandatarios y representantes comunes

90.1 y 90.2 [*Sin modificaciones*]

90.3 *Efectos de los actos realizados por los mandatarios y los representantes comunes o para ellos*

a) y b) [*Sin modificaciones*]

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda frase de la Regla 90bis.5)a), todo acto realizado por un representante común o su mandatario o para él tendrá los efectos de un acto realizado por todos los solicitantes o para ellos.

90.4 a 90.6 [*Sin modificaciones*]

TABLA DE TASAS

Tasas	Importe
1. Tasa de presentación internacional:(Regla 15.2)	[Sin modificaciones]
2. Tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria:(Regla 45bis.2)	[Sin modificaciones]
3. Tasa de tramitación:(Regla 57.2)	[Sin modificaciones]
Reducciones	
4. De la tasa de presentación internacional se deducirán los importes enumerados a continuación si, conforme a las Instrucciones Administrativas, la solicitud internacional se presenta:	
a) en papel con una copia en formato electrónico y codificado del petitorio y del resumen:	100 francos suizos
b) a) en formato electrónico, cuando el petitorio no esté en formato codificado:	[Sin modificaciones]
e) b) en formato electrónico, cuando el petitorio esté en formato codificado:	<u>[Sin modificaciones]</u>
d) c) en formato electrónico, cuando el petitorio, la descripción, las reivindicaciones y el resumen estén en formato codificado:	<u>[Sin modificaciones]</u>
5 [Sin modificaciones]	

[Fin del Anexo y del documento]