

## **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

### **Grupo de Trabajo**

**Séptima reunión**  
**Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014**

#### **INTEGRACIÓN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE AL SISTEMA DEL PCT**

*Documento presentado por el Reino Unido y los Estados Unidos de América*

#### **RESUMEN**

1. El presente documento contiene una propuesta de modificación del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas del PCT para permitir la tramitación acelerada en la fase nacional mediante la integración formal del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (en adelante PPH, del inglés *Patent Prosecution Highway*) al sistema del PCT.

#### **ANTECEDENTES**

2. Como se especifica en la Hoja de Ruta del PCT, entre otros documentos, se han reanudado los esfuerzos para utilizar los recursos del PCT de forma más eficaz, con el fin de, entre otras cosas, reducir la duplicación de trabajo y ofrecer una búsqueda internacional y una opinión de patentabilidad más precisas y de mejor calidad. Con el PPH se ha visto que la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, es decir, aprovechar lo realizado ya por otros, supone ventajas tangibles tanto para las Oficinas como para los solicitantes. Por ende, se propone integrar formalmente el PPH al sistema del PCT. En concreto, se propone que, previo pedido del solicitante, las Oficinas nacionales o regionales, aceleren la tramitación o apliquen un régimen especial únicamente a aquellas solicitudes en la fase nacional que contengan reivindicaciones que, según la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional, cumplen con lo dispuesto en los Artículos 33.2 a 33.4 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Ello alentará a los solicitantes a asegurarse de que sus solicitudes cumplen con lo dispuesto en los Artículos 33.2 a 33.4 para la fase internacional y redundará en una reducción real de los costos asociados al procedimiento de solicitud de protección por patente a través del PCT, gracias a las ventajas que en la actualidad aporta el PPH/PCT, por ejemplo, un número inferior de medidas antes de resolver la concesión o la denegación, un mayor porcentaje de decisiones

positivas, así como un porcentaje inferior de vías de recurso. Con el fin de reducir aún más la duplicación de esfuerzos, se propone alentar a las Oficinas nacionales a que se basen cada vez más en los resultados del trabajo realizado en la fase internacional.

3. En el marco del programa PPH, un solicitante que obtenga de una Administración Internacional una opinión escrita favorable o un informe preliminar internacional sobre patentabilidad positivo podrá solicitar la tramitación o el examen acelerados de la solicitud nacional o de la entrada en la fase nacional correspondientes, siempre que todas las reivindicaciones de la solicitud en la fase nacional guarden un nivel de concordancia suficiente con aquellas que fueron objeto de una opinión escrita favorable o de un informe preliminar internacional sobre patentabilidad positivo. Entonces la Oficina nacional se basaría en los resultados del trabajo efectuado anteriormente en la fase internacional para agilizar la tramitación de las solicitudes de protección por patente.

4. Hasta la fecha, el PPH ha supuesto ventajas tanto para las Oficinas como para los solicitantes. En concreto, el PPH ha permitido agilizar considerablemente el examen de las solicitudes presentadas en países participantes, puesto que los examinadores han podido basarse en los resultados de la búsqueda y el examen anteriores. Los resultados de la búsqueda y el examen se reutilizan sin dejar de respetar la soberanía de las Oficinas participantes, puesto que cada Oficina continúa llevando a cabo la búsqueda y el examen de la solicitud conforme a sus legislaciones nacionales, y no se trata de remitirse a las decisiones sobre patentabilidad tomadas por otras Oficinas. Entre las ventajas comprobadas del PPH se encuentran: el examen acelerado, un porcentaje claramente superior de decisiones positivas, un costo menos elevado de la tramitación debido al hecho de que las solicitudes sometidas al PPH suelen generar un número de medidas inferior antes de la toma de la decisión positiva, y un tiempo de tramitación abreviado. La calidad de las patentes concedidas en el marco del PPH no se ve comprometida, y puede aumentarse si se brinda al examinador un mejor punto de partida para su búsqueda y examen. Dado que todas las Oficinas que participan en el PPH llevan a cabo el proceso de búsqueda y examen conforme a sus legislaciones nacionales, la calidad de las patentes concedidas es al menos tan alta como la de las patentes concedidas por esas Oficinas fuera del marco del PPH.

5. En relación con las ventajas en materia de eficiencia para las Oficinas, los Estados Unidos de América han registrado los siguientes resultados:<sup>1</sup>

Porcentaje de decisiones positivas:

PPH: 86%

PCT-PPH: 88%

Todas las solicitudes: 53%

Porcentaje de primeras decisiones positivas:

PPH: 25,7%

PCT-PPH: 19,3%

Todas las solicitudes: 15,2%

Tiempo promedio de tramitación hasta primera decisión positiva:

PPH: 5,8 meses

PCT-PPH: 5,6 meses

Todas las solicitudes: 18,8 meses

Tiempo promedio de tramitación hasta decisión final:

PPH: 11,4 meses

PCT-PPH: 9,9 meses

Todas las solicitudes: 30,7 meses

---

<sup>1</sup> Datos de enero de 2013 a junio 2013 (<http://www.jpo.go.jp/pph-portal/statistics.htm>).

6. Se pueden consultar datos similares de otras Oficinas que participan en el programa PPH en: <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>.

7. En la actualidad, la mayoría de las Administraciones Internacionales y numerosas entidades que no son Administraciones han firmado acuerdos PPH con al menos una Oficina nacional o regional. Como resultado, está en constante aumento la cantidad de acuerdos PPH bilaterales vigentes en el mundo. Si se incorporara formalmente el PPH al sistema del PCT, la necesidad de muchos de esos acuerdos individuales podría ser eliminada. Además, los requisitos para que una Oficina dada inicie el procedimiento PPH varían de un acuerdo a otro. La aprobación de la propuesta orientada a integrar formalmente el procedimiento PPH al sistema del PCT traería entonces consigo otra ventaja, la de armonizar muchos de esos requisitos, simplificando así el procedimiento que emprenden los solicitantes.

### **INTEGRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PPH AL SISTEMA DEL PCT**

8. En la quinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en Ginebra del 29 de mayo al 1 de junio de 2012, el Reino Unido y los Estados Unidos de América presentaron una propuesta conjunta titulada “PCT 20/20”, que incluye doce propuestas para mejorar el Sistema del PCT (véase el documento PCT/WG/5/18). La propuesta conjunta PCT 20/20 recoge una propuesta específica orientada a “integrar formalmente el PPH al sistema del PCT, acelerar la tramitación de las solicitudes en la fase nacional y optimizar la reutilización de la labor ya realizada en el marco del PCT en la fase nacional”.

9. Tomando en consideración los debates y los comentarios recibidos durante la quinta reunión del Grupo de Trabajo, el Reino Unido y los Estados Unidos de América elaboraron versiones revisadas de las propuestas originales que remitió la Oficina Internacional, por vía de una Circular (Circular C. PCT 1364, con fecha 20 de diciembre de 2012, Anexo I), a las Oficinas de todos los Estados Contratantes del PCT actuando en calidad de Oficina receptora, de Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional, de Oficina designada o elegida en virtud del PCT, a las misiones con sede en Ginebra y a los ministerios de relaciones exteriores de los Estados Contratantes del PCT y de los Estados invitados a asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo del PCT como observadores, así como a determinadas organizaciones invitadas a asistir a dichas reuniones como observadores. La propuesta revisada y ampliada que figuraba en la Circular C. PCT 1364 también fue objeto de debate en la vigésima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (MIA, de su sigla en inglés), celebrada en Múnich del 6 al 8 de febrero de 2013.

10. La propuesta revisada y ampliada incluía propuestas específicas para modificar el Reglamento del PCT a fin de incorporar las nuevas Reglas 52*bis* y 78*bis*, las cuales prevén concretamente la aplicación del PPH a las solicitudes que entren en la fase nacional en determinadas condiciones.

11. Con respecto a los debates específicos que tuvieron lugar en la MIA, los párrafos 52 a 102 del Anexo del documento PCT/WG/6/3 (“Informe de la MIA”) contienen un resumen de dichos debates. En particular, en el párrafo 83 se señala que “las Administraciones expresaron su apoyo generalizado a la propuesta” y en el párrafo 101 que “había un interés particular y esperanza en un rápido avance del Grupo de Trabajo del PCT” en varias cuestiones, entre ellas la integración formal del PPH al sistema del PCT.

## DEBATES DE LA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PCT

12. Debido al interés y la esperanza manifestados por las Administraciones Internacionales en un rápido avance del Grupo de Trabajo del PCT en relación con la propuesta, el Reino Unido y los Estados Unidos de América elaboraron una nueva versión revisada para integrar formalmente el PPH al sistema del PCT, tomando en consideración las respuestas a la Circular y los debates de la MIA, para su presentación en la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en Ginebra del 21 al 24 de mayo de 2013.

13. En los párrafos 23 a 28 del documento PCT/WG/6/23 (Resumen de la Presidencia) figura un resumen de los debates del Grupo de Trabajo, mientras que en los párrafos 102 a 126 del documento PCT/WG/6/24 ("Informe del Grupo de Trabajo") se presenta una recapitulación pormenorizada de estos.

14. Aunque se plantearon algunas reticencias, en el Informe del Grupo de Trabajo se señala que la mayoría de las delegaciones que tomaron la palabra mostraron cierto apoyo a la propuesta y su voluntad de estudiar otras propuestas orientadas a disipar las preocupaciones manifestadas o, en su defecto, indicaron que se beneficiarían de la notificación de incompatibilidad propuesta. Dos delegaciones manifestaron su total oposición a la propuesta.

15. En concreto, las dos delegaciones que rechazaron la propuesta en su totalidad esgrimieron motivos de inquietud respecto de i) el "posible impacto en las Oficinas en relación con el costo asociado a los recursos humanos y tecnológicos", ii) "las ventajas comparativas", iii) la capacidad de "todas las Administraciones Internacionales de asegurar que son capaces de ejecutar un trabajo de calidad consecuente y razonablemente uniforme", iv) el fomento por medio del PPH de "la reutilización del trabajo llevado a cabo en la fase internacional sin que se realice otro examen de la solicitud en la fase nacional", v) que "se pudiera poner en peligro la calidad de las patentes debido a la concesión de patentes de una forma precipitada merced a la agilización del proceso de examen y la consiguiente reducción de los tiempos de tramitación", y por último vi) que "la participación en el PPH era voluntaria y esta no debería ser vinculante para que otros países aceptaran un informe internacional en aras de agilizar el proceso de examen". Sin embargo, el mayor obstáculo aparentemente guardaba relación con la posición de una delegación en cuanto a la incorporación del PPH al PCT porque esta "representaba un cambio sustancial de la naturaleza del Tratado, [y] una modificación del Reglamento no sería suficiente ni correcta desde el punto de vista jurídico, dado que afectaría a las actividades sustantivas de las Oficinas durante la fase nacional". Dicha delegación afirmó que esta era su posición porque, "para poner en marcha la integración del PPH al PCT, debería en consecuencia convocarse una conferencia diplomática conforme al procedimiento estipulado en el Artículo 60". (Véanse los párrafos 104 y 105 del Informe del Grupo de Trabajo.)

16. La Delegación de los Estados Unidos de América respondió a los comentarios formulados por los Estados miembros, entre ellos los mencionados en el párrafo 15 *supra*, señalando que, en el marco del PPH, una solicitud que cumpliera con los requisitos sería únicamente "tratada y examinada fuera de turno [pero] el resto del proceso de examen no se vería afectado". En opinión de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), de esa forma se resolverían las reticencias manifestadas en relación con la posibilidad de que la calidad de las patentes concedidas con arreglo a la propuesta se viera comprometida, puesto que todas las Oficinas nacionales continuarían sometiendo las solicitudes a un examen completo en la fase nacional. La Delegación de los Estados Unidos de América también indicó que la propuesta preveía una cláusula de exención u "opt-out" mediante la incorporación de la obligación de notificar una incompatibilidad en las Reglas 52*bis*.1)b) y 78*bis*.1)b). La USPTO considera que cualquier Oficina que se mostrara preocupada en relación con la repercusión en los recursos, las ventajas comparativas y la calidad de los resultados de la tramitación en la fase internacional podría beneficiarse de las disposiciones sobre incompatibilidad hasta el momento en que dicha Oficina estuviera satisfecha con la resolución de dichas cuestiones. Por último, en relación con la afirmación de que la propuesta rebasaba los límites competenciales de los artículos del Tratado, la

Delegación manifestó su discrepancia con esta posición e invitó a la delegación a señalar los artículos concretos del Tratado que, a su juicio, vulnera la propuesta. También “solicitó a la Secretaría que aporte algunas reflexiones objetivas sobre este asunto” (véase el párrafo 115 del Informe del Grupo de Trabajo).

17. A este propósito, la delegación no indicó ninguno de los artículos concretos que consideraba que la propuesta vulnera (véase el párrafo 117 del Informe del Grupo de Trabajo). Asimismo, la Oficina Internacional, a la vez que señaló que la necesidad de convocar una conferencia diplomática era en última instancia una cuestión que “deberían determinar los Estados miembros,” indicó que, desde su punto de vista, la propuesta parecía perseguir el propósito exacto del Tratado desde sus comienzos. En concreto, la Secretaría afirmó que “uno de los principios básicos del PCT es que las Oficinas se benefician de una búsqueda internacional y opcionalmente de un examen preliminar internacional cuando examinen una solicitud de patente con arreglo a sus legislaciones nacionales. Es decir, una Oficina nacional podría aprovechar la labor anterior no vinculante llevada a cabo durante la fase internacional, en lugar de acometer desde cero el proceso de búsqueda y examen de una solicitud. El PPH promueve una idea básica similar en relación con este principio, al tener en cuenta la labor anterior y ofrecer una ventaja a los solicitantes que cumplan ciertos requisitos cuando se tramiten sus solicitudes”. La Secretaría señaló además que “el PPH no propone cambiar el carácter no vinculante de la labor llevada a cabo durante la fase internacional; al contrario, las Oficinas que aplican los acuerdos PPH ejecutan un proceso sustantivo completo de búsqueda y examen con arreglo a sus respectivas legislaciones nacionales, teniendo en cuenta los resultados del examen realizado por la primera Oficina. En consecuencia, dado que los únicos cambios en el Sistema del PCT radican en agilizar la tramitación de determinadas solicitudes durante la fase nacional, la Secretaría no consideró que se trate de un cambio tan drástico en la naturaleza del PCT como para exigir una modificación del propio Tratado” (véase el párrafo 116 del Informe del Grupo de Trabajo).

18. Como se señaló anteriormente, varias Oficinas mostraron su apoyo a la propuesta y manifestaron su voluntad de estudiar otras propuestas orientadas a disipar determinadas preocupaciones. Entre las cuestiones planteadas por esas Oficinas cabe destacar las siguientes: autorizar la suspensión transitoria para abordar los problemas asociados a la carga de trabajo; aclarar que los requisitos establecidos en el Reglamento y las Instrucciones Administrativas son requisitos mínimos; esclarecer el significado de la frase “antes de ser tramitada”; aclarar la situación de los comentarios formulados en el Recuadro VIII de la opinión escrita o el informe de examen preliminar internacional, y esclarecer que un solicitante no puede servirse únicamente de un informe de búsqueda internacional positivo para solicitar la tramitación en el marco del PPH.

## **DEBATES DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DE LA REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES**

19. Después de los debates de la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, la Oficina Europea de Patentes (OEP) sugirió a la USPTO cambiar las cláusulas de exención u “*opt-out*” de las Reglas 52*bis*.1)b) y 78*bis*.1)b) por cláusulas de inclusión voluntaria u “*opt-in*” conforme a las cuales una Oficina solo ofrecería las ventajas del PPH a una solicitud durante la fase nacional si se ha notificado este hecho a la Oficina Internacional.

20. En respuesta a la sugerencia de la OEP, la USPTO presentó una propuesta modificada en la vigésima primera sesión de la MIA que incluía una formulación alternativa de las Reglas 52*bis*.1)b) y 78*bis*.1)b) entre paréntesis para su debate en la Reunión. Aunque la USPTO incorporó esta formulación alternativa, señaló que preferiría mantener las disposiciones con su redacción original por varias razones. En primer lugar, hasta donde sabemos, no existen otras disposiciones “*opt-in*” en el Tratado. Todas estas disposiciones se presentan como una opción a la que la Oficina se puede acoger solo en aquellas situaciones en las que se contravienen las disposiciones de las legislaciones nacionales de dicha Oficina. Asimismo, al presentarse la propuesta como una cláusula “*opt-in*”, se elimina el carácter obligatorio vinculado a las notificaciones de incompatibilidad. Es decir, si se estipula una notificación de

incompatibilidad, se sobreentiende que tal disposición debe ejecutarse en virtud del Tratado y que todas las Oficinas que recurran a la notificación de incompatibilidad entienden la obligación y están obrando para modificar sus legislaciones nacionales a fin de poder cumplir con dicha obligación.

21. En la MIA, la OEP presentó otra modificación de su propuesta: un “enfoque *opt-in* cualificado” conforme al cual una Oficina nacional o regional podría indicar que solo aceptaría los resultados obtenidos por determinadas Administraciones, y que se basaría en ellos para aceptar que una solicitud se acoja al sistema PPH. Nuestras Oficinas se oponen a dicha modificación porque añadiría complejidad al sistema y haría necesaria la existencia continuada de una maraña de acuerdos bilaterales entre Oficinas en vez de conducir hacia un marco PPH verdaderamente global e inclusivo bajo la égida del PCT. Se crearía otro mecanismo mediante el que se pondría en tela de juicio la calidad de los resultados de determinadas Administraciones según las indicaciones de las Oficinas designadas en virtud de esa propuesta. Esta situación sería improcedente habida cuenta de que el nombramiento de cada Administración internacional es aprobado por los Estados miembros y, para ello, se considera que la calidad de la labor que realizan todas las Administraciones es uniforme.

22. En la MIA, una delegación también sugirió que, a la vista de lo dispuesto en los Artículos 27.5) y 27.6) del PCT, la aplicación de la propuesta relativa a la integración formal del PPH al PCT haría necesaria una modificación del Tratado y, por consiguiente, la convocatoria de una conferencia diplomática. No obstante, esa Administración no explicó por qué la propuesta contradecía las disposiciones de los Artículos 27.5) y 27.6). El Reino Unido y los Estados Unidos de América propugnan firmemente que ningún elemento de la propuesta afectaría en modo alguno a la aplicación de los artículos mencionados en las Oficinas nacionales, y de nuevo invitan a esa Administración a señalar cómo afectaría concretamente la presente propuesta a la aplicación de dichos artículos.

23. Durante los debates de la MIA también surgió la cuestión sobre la relación entre los requisitos de la propuesta PCT-PPH y del acuerdo global para el PPH. Es cierto que los requisitos de la propuesta PCT-PPH y el acuerdo global para el PPH difieren ligeramente. Se trata de una decisión premeditada, habida cuenta de que muchas Oficinas todavía no se han adherido al sistema global del PPH, y en consecuencia, si los requisitos entre los dos sistemas estuvieran armonizados, esas Oficinas no podrían participar en el sistema PCT-PPH. No obstante, al incluir una cláusula con un “punto de vista más favorable para el solicitante” en la propuesta para la Instrucción Administrativa 903, párrafo c), tanto las Oficinas que hayan aceptado el acuerdo global para el PPH y como las que hasta la fecha todavía no lo hayan hecho, podrán participar en el sistema PCT-PPH.

24. En los párrafos 29 a 33 del Anexo del documento PCT/WG/7/3 figura un resumen completo de los debates de la MIA.

## PROPUESTA

25. Los Anexos I y II del presente documento contienen las propuestas específicas para modificar el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del PCT a fin de integrar formalmente el PPH al sistema PCT, presentadas a la MIA.

26. Dado que los Estados miembros estudian las propuestas incluidas en los Anexos del presente documento, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- La integración del PPH en el Sistema del PCT no afecta la soberanía nacional y tampoco supone la concesión automática u obligatoria de patente alguna. La decisión final sobre la concesión de los derechos de patente seguirá siendo potestad de la Oficina nacional/regional interesada.

- Por otra parte, se toman en consideración las cuestiones de soberanía nacional mediante la propuesta de inclusión en el Reglamento de una notificación de incompatibilidad.
- El PPH no repercute negativamente en modo alguno en la calidad del examen de la fase nacional o en la calidad de las patentes concedidas.
- En el marco de esta propuesta, la Oficina nacional solo utiliza los resultados de la tramitación de la fase nacional para mejorar su propia tramitación de las patentes. Las Oficinas nacionales comprobarían la patentabilidad con arreglo a sus legislaciones nacionales correspondientes tomando en consideración los resultados de la tramitación de la fase internacional. En consecuencia, los únicos cambios en el Sistema del PCT radicarían en la agilización de la tramitación de determinadas solicitudes durante la fase nacional.
- La integración formal permitiría a los solicitantes de **todos** los países aprovechar las ventajas del PPH a nivel mundial independientemente de si su Oficina nacional ha celebrado un acuerdo bilateral con otra Oficina nacional.
- La propuesta también beneficiaría a las Oficinas nacionales al brindarles un mecanismo que contribuiría a las iniciativas de las Oficinas para reducir los retrasos actuales en la tramitación de solicitudes.
- La Oficina Internacional ha declarado que no considera que su propuesta represente un cambio drástico en la naturaleza del PCT y que su aplicación no requeriría la convocatoria de una conferencia diplomática para modificar el propio Tratado.

*27. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las propuestas revisadas que figuran en los Anexos del presente documento y a formular comentarios al respecto, y se solicita que todas las delegaciones que todavía consideren que la propuesta rebasa los límites competenciales del Tratado indiquen los artículos concretos del Tratado que vulnera la propuesta y expliquen en qué consiste dicha vulneración.*

[Sigue el Anexo I]

## MODIFICACIONES QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN EL REGLAMENTO DEL PCT<sup>2</sup>

### ÍNDICE

|   |   |
|---|---|
| Regla 52 <i>bis</i> Tramitación y examen acelerados de solicitudes de patente ante la Oficina designada ..... | 2 |
| <i>Regla 52bis.1 Petición y requisitos</i> .....  | 2 |
| Regla 78 <i>bis</i> Tramitación y examen acelerados de solicitudes de patente ante la Oficina elegida .....   | 4 |
| <i>Regla 78bis.1 Petición y requisitos</i> .....  | 4 |

---

<sup>2</sup> El texto que se propone añadir aparece subrayado mientras que el que se propone suprimir aparece tachado. Para facilitar la consulta, puede que se incluyan ciertas disposiciones que no se propone modificar.



## Regla 52bis

### Tramitación y examen acelerados de solicitudes de patente ante la Oficina designada

#### 52bis.1 Petición y requisitos

a) Toda solicitud que contenga, o que una vez modificada contenga, [antes de ser tramitada por la Oficina designada,] únicamente reivindicaciones que guarden un grado de concordancia suficiente con aquellas que, según la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, cumplen con los requisitos estipulados en los párrafos 2 a 4 del Artículo 33 del PCT, así como con los requisitos establecidos en las Instrucciones Administrativas, podrá, a petición del solicitante, ser objeto de tramitación y examen acelerados tal y como aparecen definidos en las Instrucciones Administrativas.

[b) Si el [...], el párrafo a) no fuese compatible con la legislación nacional aplicada por la Oficina designada, dichos párrafos no serán aplicables para esa Oficina hasta tanto se resuelva la incompatibilidad, a condición de que esa Oficina informe a la Oficina Internacional al respecto antes del [...]. Inmediatamente, la Oficina Internacional publicará en la Gaceta toda información que reciba.]

[b) Toda Oficina designada que preste servicios de tramitación y examen acelerados de conformidad con el párrafo a) debe informar a la Oficina Internacional al respecto e, inmediatamente, la Oficina Internacional publicará en la Gaceta toda información que reciba.]

c) Toda Oficina designada que preste servicios de tramitación y examen acelerados de conformidad con el párrafo a) puede cesar transitoriamente su prestación si lo estima conveniente (por ejemplo, para controlar la carga de trabajo, etc.), siempre y cuando dicha Oficina informe a la Oficina Internacional al respecto e indique asimismo el período que prevé que durará el cese de la prestación. Inmediatamente, la Oficina Internacional publicará en la Gaceta toda información que reciba.

Comentario 1: La frase “antes de ser tramitada por la Oficina designada” del párrafo a) aparece entre corchetes debido a un comentario formulado por la Delegación de Australia en la sexta reunión del Grupo de Trabajo (véase el párrafo 109 del documento PCT/WG/6/24). Se eligió esta frase para tratar de proporcionar flexibilidad a las Oficinas y facilitar así la aplicación. No obstante, se podrían tomar en consideración otras alternativas con las que se lograra el objetivo de solicitar las modificaciones necesarias de las reivindicaciones para que la solicitud optara a ser objeto de tramitación acelerada antes de que la Oficina designada comience su búsqueda y examen, e invitamos a los Estados miembros a proponer una formulación alternativa.

Comentario 2: Las opciones alternativas para el párrafo b) se presentan para su examen conforme al análisis de los párrafos 20 y 21.

### Regla 78bis

#### Tramitación y examen acelerados de solicitudes de patente ante la Oficina elegida

##### 78bis.1 Petición y requisitos

a) Toda solicitud que contenga, o que una vez modificada contenga, [antes de ser tramitada por la Oficina elegida,] únicamente reivindicaciones que guarden un grado de concordancia suficiente con aquellas que, según la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o conforme al informe de examen preliminar internacional, cumplen con los requisitos estipulados en los párrafos 2 a 4 del Artículo 33 del PCT, así como con los requisitos establecidos en las Instrucciones Administrativas, podrá, a petición del solicitante, ser objeto de tramitación y examen acelerados tal y como aparecen definidos en las Instrucciones Administrativas.

[b) Si el [...], el párrafo a) no fuese compatible con la legislación nacional aplicada por la Oficina elegida, dichos párrafos no serán aplicables para esa Oficina hasta tanto se resuelva la incompatibilidad, a condición de que esa Oficina informe a la Oficina Internacional al respecto antes del [...]. Inmediatamente, la Oficina Internacional publicará en la Gaceta toda información que reciba.]

[b) Toda Oficina elegida que preste servicios de tramitación y examen acelerados de conformidad con el párrafo a) debe informar a la Oficina Internacional al respecto, e, inmediatamente, la Oficina Internacional publicará en la Gaceta toda información que reciba.]

c) Toda Oficina elegida que preste servicios de tramitación y examen acelerados de conformidad con el párrafo a) puede cesar transitoriamente su prestación si lo estima conveniente (por ejemplo, para controlar la carga de trabajo, etc.), siempre y cuando dicha Oficina informe a la Oficina Internacional al respecto e indique asimismo el período que prevé que durará el cese de la prestación. Inmediatamente, la Oficina Internacional publicará en la Gaceta toda información que reciba.

Comentario 1: La frase “antes de ser tramitada por la Oficina elegida” del párrafo a) aparece entre corchetes debido a un comentario formulado por la Delegación de Australia en la sexta reunión del Grupo de Trabajo (véase el párrafo 109 del documento PCT/WG/6/24). Se eligió esta frase para tratar de proporcionar flexibilidad a las Oficinas y facilitar así la aplicación. No obstante, se podrían tomar en consideración otras alternativas con las que se lograra el objetivo de solicitar las modificaciones necesarias de las reivindicaciones para que la solicitud optara a ser objeto de tramitación acelerada antes de que la Oficina designada comience su búsqueda y examen, e invitamos a los Estados miembros a proponer una formulación alternativa.

Comentario 2: Las opciones alternativas para el párrafo b) se presentan para su examen conforme al análisis de los párrafos 20 y 21.

[Sigue el Anexo II]

MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS<sup>3</sup>

**PARTE 9**

**INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN ACCELERADA EN LA FASE NACIONAL**

**EN VIRTUD DE LAS REGLAS 52B/S O 78B/S DEL REGLAMENTO DEL PCT**

**Instrucción 901**

**Requisitos para la tramitación acelerada**

a) De conformidad con las Reglas 52bis y 78bis , toda solicitud en la fase nacional o regional que haya sido presentada en virtud de los Artículos 22 o 39 será admitida a la tramitación y el examen acelerados por la Oficina designada o elegida con arreglo a la Instrucción 903, párrafo a), siempre que:

i) la opinión escrita más reciente de la Autoridad encargada de la búsqueda internacional en virtud de la Regla 43bis.1, la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud de la Regla 66.2 y el informe de examen preliminar internacional conforme a la Regla 70 señalen que al menos una reivindicación de la solicitud internacional cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial tal como lo establece el Artículo 33 en sus párrafos 2, 3 y 4 del PCT, respectivamente, a condición de que dicha tramitación y examen acelerados no se concierten exclusivamente sobre la base del informe de búsqueda internacional;

ii) todas las reivindicaciones incluidas en la solicitud que ha entrado en la fase nacional o regional guarden, o hayan sido modificadas para guardar, un grado de concordancia suficiente con una o varias reivindicaciones que, según la opinión escrita o el informe mencionados en el apartado i), cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y

---

<sup>3</sup> Las adiciones o eliminaciones propuestas aparecen subrayadas o tachadas, respectivamente, en el texto en cuestión. Para facilitar su consulta, pueden reproducirse determinadas disposiciones sobre las que no hay propuestas de modificación.

[Continúa la Instrucción 901]

aplicación industrial. Se considera que una reivindicación correspondiente a la solicitud en la fase nacional o regional guarda un grado de concordancia suficiente con dicha reivindicación, teniendo en cuenta las diferencias imputables a las traducciones y los requisitos de formato de las reivindicaciones, si tiene un alcance igual o similar, o más acotado, que el de una reivindicación que se señaló que cumplía con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial según la opinión escrita o el informe mencionados en el apartado i);

iii) respecto de todas las reivindicaciones que figuren en la opinión escrita o en el informe mencionados en el apartado i), y en las que se basa la evaluación de la concordancia conforme a lo dispuesto en el apartado ii), no se haya anotado observación alguna en el Recuadro VIII de dicha opinión escrita o informe;

iv) no se haya iniciado aún el examen del fondo de la solicitud en la fase nacional o regional; y

v) el solicitante haya presentado una petición oficial para que se inicien la tramitación y el examen acelerados en virtud de lo dispuesto en la presente Instrucción.

b) Una reivindicación de alcance más acotado, en el sentido del apartado ii), es aquella que, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial en base a los resultados más recientes del trabajo anterior relacionados con la correspondiente solicitud internacional, es modificada con el fin de acotar aún más su alcance, añadiendo una característica cuyos fundamentos se recogen en la descripción de la solicitud en la fase nacional o regional. Las reivindicaciones de alcance más acotado deben ser presentadas en un formulario que se adjunta a la solicitud en la fase nacional o regional.

## Instrucción 902

### Requisitos facultativos para la tramitación acelerada

La Oficina designada o elegida también podrá solicitar:

- i) que se rellene un formulario específico para solicitar la tramitación acelerada;
- ii) que se abone una tasa;
- iii) que se adjunte una copia de la opinión escrita o del informe mencionados en la Instrucción 901, apartado i) y de su traducción, a no ser que dicho informe u opinión escrita puedan ser inmediatamente remitidos a la Oficina designada o elegida en un idioma aceptado por éstas;
- iv) que se adjunte una copia de las reivindicaciones de la solicitud internacional que cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, así como su traducción, a menos que dichas reivindicaciones puedan ser inmediatamente remitidas a la Oficina designada o elegida en un idioma aceptado por éstas;
- v) que se adjunte un cuadro de las concordancias existentes entre las reivindicaciones en un idioma aceptado por la Oficina designada o elegida, donde se demuestre que el conjunto de las reivindicaciones correspondientes a la solicitud en la fase nacional o regional guardan un grado de concordancia suficiente con las reivindicaciones que, según la opinión escrita o el informe mencionados en la Instrucción 901, apartado i), cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial;
- vi) que se adjunte una declaración en la que se certifique que el conjunto de las reivindicaciones relativas a la solicitud en la fase nacional o regional guardan un grado de concordancia suficiente con las reivindicaciones que, según la opinión escrita o el informe mencionados en la Instrucción 901, apartado i), cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial;

[Continúa la Instrucción 902]

vii) que se adjunte una lista de todos los documentos a los cuales se hace referencia en las opiniones escritas o informes mencionados en la Instrucción 901, apartado i), acompañada por copias de dichos documentos, a menos que ya hayan sido presentados junto con la solicitud en la fase nacional o regional o hayan sido publicados por la Oficina designada o elegida; y

viii) que todo lo solicitado en virtud de lo estipulado en esta Parte sea presentado por medios electrónicos.



### Instrucción 903

#### Tramitación acelerada

a) La Oficina designada o elegida aplicará el régimen especial a toda solicitud en la fase nacional o regional que cumpla con los requisitos dispuestos en las Instrucciones 901 y 902, es decir que dará curso a su examen sin importar el turno que se le hubiera asignado. Después del examen sustantivo inicial por parte de la Oficina designada o elegida, la solicitud podrá conservar su condición especial a lo largo de su examen si así lo decide la Oficina designada o elegida.

b) En el caso de que la petición inicial del solicitante en virtud de esta Parte contenga errores, la Oficina designada o elegida le brindará al menos una oportunidad para rectificar la petición.

c) Cuando la legislación nacional prevea requisitos o modalidades de tramitación acelerada de solicitudes nacionales que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los estipulados en esta Parte, la Oficina nacional podrá aplicar esos requisitos o disponer una tramitación más favorable.

[Fin del Anexo II y del documento]