

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Grupo de Trabajo

Séptima reunión
Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014

INFORME

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes celebró su séptima reunión en Ginebra, del 10 al 13 de junio de 2014.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes miembros del Grupo de Trabajo:
i) los siguientes Estados miembros de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT): Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Benin, Brasil, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kenya, Kirguistán, Letonia, Lituania, Mauritania, México, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Ucrania, Viet Nam (54); ii) las siguientes organizaciones intergubernamentales: Instituto Nórdico de Patentes (NPI), Oficina Europea de Patentes (OEP) (2).
3. Participó en calidad de observador el siguiente Estado miembro de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París): Iraq (1).
4. Estuvieron representadas en calidad de observador las organizaciones intergubernamentales siguientes: Centro del Sur, Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG), Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (5).

5. Estuvieron representadas en calidad de observador las organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes: *Asian Patent Attorneys Association* (APAA), *European Law Students' Association* (ELSA International), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI), Third World Network (TWN) (5).

6. Estuvieron representadas en calidad de observador las organizaciones nacionales no gubernamentales siguientes: *All China Patent Agents Association* (ACPAA), *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI), *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), Cámara Polaca de Abogados de Patentes (6).

7. La lista de participantes figura en el Anexo III.

APERTURA DE LA REUNIÓN

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

9. El Director General informó al Grupo de Trabajo que Irán (República Islámica del) depositó su instrumento de adhesión el 4 de julio de 2013, convirtiéndose así en el 148º Estado Contratante del PCT, y que la Asamblea, en su cuadragésimo cuarto período de sesiones de septiembre/octubre de 2013 designó al Servicio Estatal de Propiedad Intelectual de Ucrania como la 19ª Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional. Asimismo, el Director General informó al Grupo de Trabajo que, el 15 de octubre de 2014, la Oficina de Patentes de la India empezará a funcionar como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, y que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile iniciará su labor en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional el 22 de octubre de 2014.

10. El Director General también informó al Grupo de Trabajo de algunos de los aspectos más destacados de 2013, año que, según dijo, se ha revelado francamente satisfactorio para el sistema del PCT. A finales de 2013 había 148 Estados Contratantes, que representan alrededor del 98% del producto interno bruto mundial. En 2013, el número de solicitudes internacionales presentadas superó por vez primera la cota de las 200.000, situándose algo por encima de las 205.000 solicitudes, lo que supone un crecimiento del 5,1%. Se presentaron solicitudes internacionales en 123 países, tres más que en 2012. Más de 45.600 solicitantes diferentes utilizaron el sistema del PCT, dato que también refleja un ligero incremento con respecto al año anterior. Panasonic de Japón, con 2.881 solicitudes PCT publicadas, arrebató a la china ZTE Corporation el primer puesto como principal presentador individual de solicitudes de patente. En términos de origen de los solicitantes, los Estados Unidos de América tuvieron un número de solicitudes presentadas en el marco del PCT considerablemente superior al del año precedente y, con 57.000 solicitudes internacionales, superaron su anterior máximo de presentaciones de 2007, de antes de la crisis financiera mundial. En segundo lugar por país de origen se situó el Japón, con casi 44.000 solicitudes internacionales, seguido en tercer lugar de China, con unas 21.500 solicitudes y un incremento del 15,6% de las solicitudes de patente presentadas, y finalmente de Alemania, que superó por poco las 17.900 solicitudes internacionales para situarse como cuarto mayor usuario. También se produjo un incremento significativo del uso del sistema del PCT por los países de ingresos bajos y medianos, como, por ejemplo, Turquía, que se anotó la mayor subida del número de solicitudes internacionales, del 56%, seguida de México, con un aumento del 22%, y del Brasil, con un incremento del 12,2%. También se registró un número récord de entradas en la fase nacional, con un aumento del 5,1%, hasta casi 540.000, lo que representa un número significativo de solicitudes

de patente originadas en el sistema del PCT. Entre esas entradas en la fase nacional hubo más de 6.300 solicitudes para acelerar los procedimientos nacionales en el marco del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH) del PCT.

11. El Director General concluyó con un comentario sobre la participación de muchas Oficinas en el sistema ePCT y señaló que la Oficina Internacional estará disponible durante la reunión para asistir a las diferentes Oficinas y examinar las necesidades individuales. En este sentido, dijo que los comentarios de los delegados pueden servirle a la Oficina Internacional para desarrollar el sistema ePCT con vistas a maximizar sus ventajas y optimizar el sistema para sus usuarios individuales.

ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES

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

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

13. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto revisado de orden del día propuesto en el documento PCT/WG/7/1 Rev.

DECLARACIONES DE APERTURA

14. La Delegación de Chile informó al Grupo de Trabajo que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI) comenzará a prestar servicios en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional a partir del 22 de octubre del año en curso. La Delegación dio las gracias a las numerosas Oficinas, en especial de la región de América Latina y el Caribe, que han prestado ayuda al INAPI para hacer posible el inicio de su labor como Administración internacional en el plazo previsto, así como por la asistencia técnica prestada por la Oficina Internacional. Asimismo, la Delegación dio las gracias a las Oficinas de los Estados Unidos de América, el Canadá, Israel y Australia por su valiosa colaboración. En los últimos años, el INAPI ha llevado a cabo una política activa de modernización, que incluye una reforma de sus estructuras y procesos internos, un incremento del número de profesionales y expertos de búsqueda y examen en los diferentes sectores de la técnica, la puesta en marcha de un sistema de control de la calidad para la gestión de solicitudes de examen de patentes en el marco de la fase internacional del PCT y la instalación de un sistema en línea que utiliza el ePCT. En este sentido, el INAPI está ahora en condiciones de abordar la importante tarea de la búsqueda y examen preliminar de solicitudes internacionales. El PCT se ha convertido en una vía muy demandada para las solicitudes de patente en Chile, que es el tercer mayor país de América Latina en cuanto a número de solicitudes internacionales. Esto no sólo pone de relieve las cualidades ampliamente reconocidas del sistema internacional de patentes, sino también el dinamismo que ha cobrado un sistema en el que el PCT se ofrece como un complemento perfecto para una economía dinámica y abierta al mundo. A la vista de ello, la Delegación dijo tener un gran interés en desarrollar el PCT como piedra angular del sistema de patentes y, en ese sentido, considera que puede contribuir a fortalecer y aplicar el sistema de patentes, especialmente el PCT, de un modo equilibrado, con miras a convertirlo en un instrumento que satisfaga eficazmente las necesidades de los usuarios en Chile. La Delegación considera que el orden del día de la reunión refleja adecuadamente los retos que tienen por delante las Oficinas nacionales en lo que se refiere al paulatino despliegue de herramientas tecnológicas que faciliten de forma segura la gestión de un creciente número de solicitudes internacionales y, especialmente, la labor de las Administraciones internacionales. Desde el punto de vista normativo, la Delegación señaló su intención de seguir contribuyendo de manera constructiva a los debates sobre las modificaciones del Reglamento para responder así a las necesidades de los usuarios dentro del marco fijado por su legislación nacional.

15. La Delegación de Singapur señaló que Singapur es un usuario habitual del sistema del PCT, y reiteró su compromiso con el Grupo de Trabajo para la mejora continua del sistema del PCT en beneficio de todos los usuarios y Estados Contratantes. La Delegación subrayó que, conforme las solicitudes PCT aumenten, sobre todo en Asia, al sistema le beneficiaría un aumento en la capacidad de producción de informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional que sean de calidad. La Delegación dijo que considera que Singapur puede contribuir en este ámbito. A tal efecto, la Delegación informó al Grupo de Trabajo que se propone presentar a la Asamblea, para su consideración en su próximo período de sesiones de septiembre de 2014, una solicitud para que se nombre a la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional (ISA/IPEA) con arreglo al PCT. La Delegación considera que en la región de Asia hay espacio suficiente para que nuevas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional se ocupen de la creciente demanda, en una región donde, junto con otras Administraciones internacionales del mundo, espera ofrecer más capacidad y opciones de servicios de búsqueda y examen preliminar del PCT de calidad a empresas y otros sectores interesados de la P.I., alentando así un mayor uso del sistema del PCT en general. Gracias a la atención tradicionalmente prestada por Singapur a la investigación y el desarrollo, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur ha podido recurrir a un nutrido elenco de profesionales para crear una unidad de búsqueda y examen muy capaz en un corto espacio de tiempo. En la actualidad, más del 95% de los examinadores de patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur tienen un doctorado, con una media de siete años de experiencia en empresas o instituciones de investigación. Asimismo, Singapur tiene la ventaja de ser una sociedad multiétnica y una economía internacionalmente conectada. Todos los examinadores utilizan el inglés como idioma de trabajo en la Oficina. Además, existe una interesante variedad de capacidades lingüísticas que cubren el chino, el indonesio y el japonés. La mayoría de los examinadores no solamente son capaces de realizar búsquedas en idiomas distintos del inglés, sino que también son bilingües y, si hace falta, pueden buscar y examinar el mismo expediente en más de un idioma. Además de invertir en la contratación de examinadores adecuados y de equiparlos con una completa gama de herramientas, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur ha prestado una especial atención a su formación. En este sentido, y con miras a su capacitación formal, ha establecido marcos de colaboración con Oficinas de patentes consolidadas que incluyen el intercambio de examinadores. Los examinadores de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur también son aconsejados por experimentados examinadores internos que han trabajado en Oficinas de patentes consolidadas, para garantizar así la calidad del servicio en su futuro desempeño como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. La Delegación informó al Grupo de Trabajo que recientemente ha suministrado información a las misiones con sede en Ginebra y que está preparada para colaborar con todas las partes y garantizar que la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur sea una Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional que desarrolla una labor de calidad. Por último, la Delegación manifestó su esperanza de que la Asamblea acoja favorablemente su solicitud, y expresó su disposición a ayudar a las delegaciones con cualquier duda o solicitud de aclaración.

ESTADÍSTICAS DEL PCT

16. El Grupo de Trabajo tomó nota de una ponencia presentada por la Oficina Internacional sobre las estadísticas más recientes del PCT¹.

SERVICIOS EN LÍNEA DEL PCT

17. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/2.

¹ Puede consultarse un ejemplar de la ponencia en el sitio web de la OMPI en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_statistics.pptx

18. La Secretaría presento las características del ePCT, un conjunto de servicios basados en navegadores, disponibles tanto para solicitantes como para Oficinas. El ePCT ofrece una amplia gama de servicios, incluida la presentación en línea, la transmisión de correspondencia entre solicitantes y Oficinas después de la presentación, información sobre el estado de la tramitación, y la transmisión de datos útiles en sustitución del envío de cartas y la transcripción de información. El Anexo del documento incluye un calendario provisional de algunas de las mejoras previstas para el sistema de cara a 2014 y 2015. Por el momento, el ePCT sólo cuenta con una interfaz de usuario en inglés, pero el entorno de prueba tiene los diez idiomas de publicación del PCT, y algunos de esos idiomas estarán pronto listos para su incorporación en el entorno de demostración con miras a su evaluación por Oficinas y solicitantes, a los que seguirán los otros idiomas tan pronto como sea posible. Sin embargo, el ePCT está rayando el límite de lo que la Oficina Internacional puede conseguir por sí sola. El principal margen de mejora del sistema precisa de la actuación de las Oficinas, siendo aconsejable que ofrezcan sus comentarios sobre lo que puede hacerse para prestar el mejor servicio posible a solicitantes y terceros.

19. La Secretaría señaló que de las 116 Oficinas receptoras, sólo 28 ofrecen presentación electrónica. Un solicitante que quiera realizar una presentación electrónica en un país cuya Oficina no ofrezca esta posibilidad tendrá que utilizar la Oficina Internacional o, en el caso de algunos de los países europeos, la Oficina Europea de Patentes. Incluso entre esas 28 Oficinas con presentación electrónica, la mayoría no ofrece la transmisión y recepción de documentos posteriores a la presentación, y el grueso de los documentos se transmiten en papel desde la Oficina receptora a la Administración encargada de la búsqueda internacional. A modo de ejemplo, un solicitante de un país africano que utilice la Oficina Europea de Patentes como la Administración encargada de la búsqueda internacional presentará la solicitud en su Oficina receptora, que remitirá la copia para la búsqueda en papel a la Oficina Europea de Patentes, la cual tardará dos semanas en llegar. Incluso si la Oficina Europea de Patentes realiza la búsqueda internacional en plazo, podría haber retrasos relacionados con el requisito de unidad de la invención, lo que sumaría algunas semanas más al procedimiento a efectos del envío del correspondiente requerimiento de pago de tasas adicionales y de la recepción de la respuesta del solicitante. Ello puede ocasionar que el informe de búsqueda internacional no se elabore a tiempo para su publicación con la solicitud internacional, lo que no será satisfactorio ni para el solicitante, ni para la Administración internacional encargada de la búsqueda ni para terceros. Por tanto, la Oficina Internacional está tratando de mejorar el sistema ePCT para prestar unos niveles de servicio igualmente elevados en relación con todas las solicitudes, cualquiera que sea la Oficina en que se presenten, y hacer posible que las Oficinas más pequeñas ofrezcan servicios electrónicos a los solicitantes para la presentación, transmisión y recepción electrónica de documentos, terminando así con los retrasos y sin los costos que para esas Oficinas entrañaría el despliegue y mantenimiento de una compleja infraestructura de T.I. El sistema ha sido desarrollado con miras a garantizar su compatibilidad con servicios altamente automatizados que ya están en funcionamiento. Por tanto, la Secretaría dijo que anima a las Oficinas más pequeñas a plantearse la utilización del ePCT para tramitar las solicitudes, así como a las Oficinas de mayor tamaño a que garanticen que sus servicios automatizados facilitan las cosas a los solicitantes que desean usar esta interfaz.

20. La Secretaría prosiguió haciendo hincapié en que, al contrario que con el sistema PCT-SAFE, el mecanismo de presentación de solicitudes del ePCT no requiere la instalación de actualizaciones con nueva información, habitualmente cada tres meses. Además, permite realizar un control de las formalidades con un alcance más amplio. La presentación de solicitudes a través del ePCT ya está en funcionamiento en las Oficinas receptoras de la Oficina Internacional, así como de Austria, Australia, Finlandia y Suecia, y la Oficina Internacional espera que todas las Oficinas receptoras puedan ofrecer, llegado el momento, algún tipo de presentación electrónica a los solicitantes, siendo el ePCT una de las opciones a su alcance. En el caso de estas Oficinas, ello podrá hacerse mediante un servicio de presentación electrónica alojado de manera convencional, sin necesidad de introducir cambio alguno en la Oficina receptora. Alternativamente, la Oficina Internacional podrá ofrecer un

servicio alojado en ella. En términos de la labor de tramitación que lleva a cabo la Oficina receptora, el ePCT proporciona servicios de inicio de sesión seguros que permiten la recepción de presentaciones electrónicas de solicitudes desde servicios alojados, el escaneado de documentos en papel para su transmisión electrónica a la Oficina Internacional, la recepción de los documentos posteriores a la presentación cargados por el solicitantes y la creación de algunos formularios. También permite transmitir el ejemplar original y otros documentos a la Oficina Internacional, recibir documentos desde la Oficina Internacional e intercambiar documentos con otras Oficinas participantes, eliminando así demoras postales, encontrándose además ya listo para el eSearchCopy (véase el documento PCT/WG/7/8). Respecto a la comunicación de los solicitantes con las Oficinas, cualquier solicitante podrá cargar casi cualquier tipo de documento que haya de enviar a la Oficina Internacional, con la única excepción de los documentos de prioridad, para los que se exige el original. El sistema también ofrece la posibilidad de enviar documentos a la Oficina receptora y a la Administración encargada de la búsqueda internacional en caso de que sean aceptados. En cuanto a la comunicación de esos documentos, existen dos posibilidades: por medio de la interfaz del navegador del ePCT o a través del sistema de intercambio electrónico de datos del PCT (PCT-EDI).

21. Resumiendo, la Secretaría concluyó que el ePCT puede ofrecer ventajas en materia de eficiencia para las Oficinas, mejores servicios a solicitantes y terceros, y una mayor calidad en las comunicaciones. En concreto, podría reducir las demoras postales que afectan a la transmisión de documentos en papel y que actualmente dificultan el cumplimiento de los plazos y retrasan la emisión de los informes. También podría acabar con los errores debidos a información incompleta o incorrectamente transcrita. No obstante, para funcionar eficazmente, todas las Oficinas tienen que ser compatibles con el sistema ePCT. Esto no requiere necesariamente la utilización del ePCT, pero sí asegurarse de que los servicios electrónicos de las Oficinas pueden recibir y proporcionar la información que necesitan las otras Oficinas que utilizan el sistema.

22. La Delegación de Australia señaló que IP Australia es uno de los mayores usuarios del ePCT y que el desarrollo de este sistema sería de considerable utilidad. Desde el 14 de abril de 2014, la Oficina receptora de IP Australia ha recibido aproximadamente 65 solicitudes presentadas a través del ePCT, registrando una considerable reducción de las presentaciones en papel. Los comentarios de sus clientes han sido muy positivos, y cuatro importantes despachos de abogados de patentes de Australia se han sumado al ePCT desde su puesta en funcionamiento. La Delegación expresó su interés por que las Oficinas y solicitantes puedan pagar las tasas a través del ePCT. A este respecto, la Delegación añadió que para septiembre/octubre de 2014 se tiene previsto introducir la opción de pago en tiempo real con tarjeta de crédito de las tasas pagaderas a la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora, y dijo que confía en que dicha modalidad de pago pueda ponerse a disposición de otras Oficinas receptoras en 2015.

23. La Delegación de China valoró positivamente las medidas adoptadas por la Oficina Internacional para mejorar el sistema ePCT. No obstante, la Delegación subrayó la necesidad de contar con una interfaz segura, fluida y estable entre el ePCT y los sistemas de las Oficinas nacionales con vistas a poder llevar a cabo los exámenes de seguridad nacional exigidos también con las solicitudes que se presenten a través del ePCT. Además, el sistema no permite el uso del chino y la falta de un editor de PDF ocasiona problemas al mostrar la información en diferentes archivos PDF. Asimismo, la Delegación dijo que desea recibir información actualizada de la Oficina Internacional de manera oportuna.

24. La Delegación de los Estados Unidos de América dio las gracias a la Oficina Internacional por los continuados esfuerzos que ha dedicado al desarrollo del sistema ePCT, especialmente en lo tocante al desarrollo del sistema *Global Dossier*. La Delegación dijo acoger favorablemente la ampliación del sistema para dar cabida la presentación electrónica de solicitudes internacionales, así como la indicación de que pronto también estará disponible la

opción de pago en tiempo real con tarjeta de crédito de las tasas pagaderas a la Oficina Internacional en tanto que Oficina Receptora, medidas ambas que, en su opinión, ofrecen importantes ventajas para los solicitantes. En lo relativo a la desactivación del programa PCT-EASY, la Delegación dijo que confía en que la Oficina Internacional se asegure de que la posibilidad que ahora tienen los solicitantes de crear la solicitud PCT y otros archivos para su carga en los sistemas de presentación electrónica de las Oficinas receptoras continúe estando disponible para los solicitantes a través del sistema PCT-SAFE y, finalmente también, del ePCT. En cuanto al desarrollo futuro del sistema, deberían efectuarse aportes para dotar a la Oficina receptora y a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional de la capacidad de cargar archivos de texto con listas de secuencias en la Oficina Internacional. La Delegación añadió que la aplicación propuesta al objeto de permitir que un solicitante redacte una solicitud internacional y la presente ante las Oficinas receptoras utilizando los servidores de presentación electrónica directamente mantenidos por la Oficina receptora o sobre un servidor alojado por la Oficina Internacional para su uso por la Oficina receptora entrañaría retos técnicos y jurídicos para la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). No obstante, la Delegación reconoció las ventajas que el ePCT ofrece a los solicitante y las Oficinas en términos de mejora de la calidad y la eficacia en la tramitación de las solicitudes internacionales, y manifestó su continuado interés por explorar e integrar las funcionalidades del ePCT dentro del sistema de presentación electrónica de la USPTO.

25. La Delegación de Israel se congratuló del desarrollo del ePCT y dio las gracias a la Oficina Internacional por los denodados esfuerzos desplegados para mejorar un sistema que presta un servicio eficaz y efectivo a las Oficinas que utilizan la interfaz de la OMPI. En cierta medida, el sistema ePCT ofrece una opción alternativa a las Oficinas que no pueden desarrollar y mantener sus propios sistemas de automatización para la presentación electrónica y la tramitación internacional de las solicitudes PCT. La Oficina Israelí de Patentes ya ha empezado a utilizar el sistema ePCT habitualmente en su desempeño como Oficina receptora para visualizar y descargar documentos, así como en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, sobre todo cuando los documentos de prioridad no están en general disponibles y el examinador de la búsqueda tiene que comprobar la validez de una reivindicación de prioridad. La Delegación mostró su apoyo a la posibilidad de ofrecer un servicio, con el acuerdo de la Oficina Internacional y la Oficina receptora, mediante el que sería posible que la Oficina Internacional transmita la copia para la búsqueda y otros documentos necesarios para la búsqueda internacional a la Administración encargada de la búsqueda internacional en formato electrónico utilizando el sistema ePCT. En la actualidad, la mayoría de las búsquedas se envían en formato impreso, salvo en los casos en que la Oficina receptora es la misma Oficina que la Administración encargada de la búsqueda internacional. Dado que el 95% de las solicitudes internacionales presentadas en Israel están en formato electrónico, en su calidad de Oficina receptora, la Oficina Israelí de Patentes estaría interesada en utilizar el servicio ePCT para transmitir las copias para la búsqueda a la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América en cuanto que Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Por último, la Delegación apoyó la adopción de documentos de texto completo y de datos estructurados (XML) como alternativa al PDF. La Oficina Israelí de Patentes está estudiando la posibilidad de producir informes de búsqueda y examen preliminar internacionales en formato XML y recomienda que la Oficina Internacional también contemple la posibilidad de transmitir solicitudes a la Administración encargada del examen preliminar internacional en formato XML.

26. La Delegación de Portugal informó al Grupo de Trabajo que el Instituto Portugués de Propiedad Industrial está implantando actualmente el sistema ePCT en su Oficina. En cuanto Oficina que no utiliza papel, el 95% de las solicitudes nacionales se presentan por vía electrónica, pero en el caso de las solicitudes PCT, el 50% de ellas se presentan utilizando el sistema PCT SAFE y el 50% restante en papel. La Delegación subrayó la necesidad de disponer de una opción de presentación electrónica fácil de utilizar, si bien dijo que tiene

algunas dudas acerca de los requisitos de seguridad nacional que serían aplicables a sus solicitantes nacionales o a los solicitantes radicados en Portugal, y que dichos requisitos deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo del ePCT.

27. La Delegación de la India agradeció los esfuerzos que la Oficina Internacional ha dedicado al desarrollo del ePCT, así como su colaboración con la Oficina de Patentes de la India. Sin embargo, añadió, hay algunas cuestiones que deben tenerse presente, a saber, la forma en que debería organizarse la transmisión de los documentos de prioridad y el pago de tasas entre la Oficina receptora y la Oficina Internacional cuando el solicitante reivindica la prioridad de una solicitud nacional, así como el modo en que podrán integrarse los requisitos de seguridad nacional en el sistema ePCT, teniendo en cuenta que un solicitante de la India tiene que esperar seis semanas entre la presentación de una solicitud nacional y una solicitud PCT u obtener la autorización previa de la Oficina de Patentes de la India antes de proceder a la presentación de una solicitud en el extranjero.

28. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes dijo que los servicios en línea puestos a disposición del público a través del ePCT facilitan mucho las cosas a los usuarios del PCT y dotan de mayor eficacia a sus sistemas PCT. La Delegación dijo que espera que las Administraciones internacionales puedan aprovechar los nuevos sistemas de intercambio electrónico para mejorar la tramitación de los expedientes en los plazos previstos en el PCT, como sucede con el proyecto eSearchCopy.

29. El Presidente dijo, para resumir, que las delegaciones son muy optimistas sobre el desarrollo de los servicios en línea del PCT. Varias delegaciones señalaron que quedan por resolver cuestiones técnicas, en particular, la falta de asesoramiento técnico en idiomas distintos del inglés, la ausencia de un editor PDF integrado, y las dificultades que se plantean en determinados casos para procesar correctamente los documentos PDF. Otras delegaciones aludieron a cuestiones jurídicas, incluidos problemas de seguridad, como el hecho de conocer si un solicitante podrá presentar una solicitud en un servidor que no esté directamente alojado en la Oficina nacional pertinente o los procedimientos apropiados para el pago y la distribución de las tasas entre las Oficinas competentes. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra se manifestaron a favor de reducir la utilización y transmisión de documentos en papel, destacando la importancia de disminuir la introducción manual de datos, que puede dar lugar a errores. La mayoría de las delegaciones dijeron estar convencidas de que un sistema electrónico como el ePCT aligerará la tramitación, con la consiguiente reducción del tiempo empleado para la transmisión de las copias para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional y en las comunicaciones con la Oficina Internacional y el solicitante. No obstante, subsisten numerosos pequeños detalles que precisar, que podrían ser distintos en cada Estado Contratante.

30. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) felicitó a la Oficina Internacional por el sistema ePCT. Dijo que este sistema ha posibilitado a los usuarios tanto de países en desarrollo como de países desarrollados un acceso fiable a las solicitudes publicadas y ha reducido los errores en las solicitudes. Ello ha facilitado las solicitudes por inventores de países en desarrollo menos experimentados en el sistema PCT, que ahora pueden presentar sus solicitudes ante la Oficina Internacional utilizando el ePCT. De esta manera, el sistema garantiza a todos los solicitantes igualdad de acceso en todo el mundo, cualesquiera que sean sus circunstancias. Añadió que la AIPLA aguarda con interés la introducción de mejoras adicionales en el ePCT y que más países ofrezcan la posibilidad de presentar solicitudes por vía electrónica en sus fases nacionales.

31. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/7/2.

REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES SEGÚN EL PCT: INFORME DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN

32. La Secretaría presentó el documento PCT/WG/7/3, que informa de la vigésima primera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, llamando la atención del Grupo de Trabajo sobre dos cuestiones, a saber, la calidad del trabajo internacional y la formación de los examinadores de Oficinas de países en desarrollo y de países menos adelantados.

33. En lo referente a la calidad, la Secretaria dijo que la Reunión de las Administraciones Internacionales y su Subgrupo encargado de la Calidad continúan centrándose en las medidas para mejorar la calidad de los resultados del trabajo internacional. En cuanto a las cuestiones procedimentales, la Reunión aprobó la convocación de una nueva reunión del Subgrupo encargado de la Calidad en 2015, y acordó que, como en años precedentes, se proporcionen en el sitio web de la OMPI los informes anuales sobre los sistemas de gestión de la calidad de las Administraciones internacionales. Asimismo, añadió, la Oficina Internacional debería presentar en el próximo período de sesiones de la Asamblea un informe sobre la labor que las Administraciones internacionales estén acometiendo en el ámbito de la calidad. En cuanto a los temas sustantivos, las Administraciones internacionales prosiguieron con su labor en torno a una serie de cuestiones relacionadas con la calidad, más en concreto, la de entender mejor el trabajo que llevan a cabo las otras Oficinas. En este apartado, el Subgrupo encargado de la Calidad continuó trabajando y debatiendo en torno al intercambio de las estrategias de búsqueda que se emplean para elaborar los informes de búsqueda internacional y el uso en dichos informes de búsqueda de cláusulas normalizadas a los fines de armonizar su formato y contenido. El Subgrupo ha examinado asimismo medidas específicas tendentes a una mejora de la calidad, como el establecimiento de mecanismos para que las Oficinas nacionales puedan responder con comentarios a los informes sobre la búsqueda y examen elaborados por las Administraciones internacionales y su tramitación durante el procedimiento de la fase nacional. Ha examinado también el empleo de listas de verificación en los procesos de aseguramiento de la calidad e inició un debate para mejorar la orientación que se proporciona a los examinadores en los complejos casos en los que se evalúa el requisito de unidad de la invención. También se ha continuado debatiendo sobre la cuestión de los patrones de calidad. En este punto, la Reunión acordó seguir elaborando informes anuales sobre las características de los informes de búsqueda, que contienen datos acerca de la trayectoria convergente o divergente de una serie de parámetros, como el número de citas de la categorías "X" o "Y" en los informes de búsqueda, el número promedio de documentos sobre el estado anterior de la técnica citados, y el número promedio de citas de la literatura de patentes o distinta de la de patentes. Sin embargo, es importante señalar que el objetivo de estos informes no consiste en medir la calidad en base a esas características, sino en averiguar qué puede aprenderse de esas características de los informes de búsqueda que emiten las Administraciones internacionales a los fines de encauzar la labor en marcha de mejora de la calidad y de priorizar la identificación de nuevas áreas de trabajo que mejoren la calidad de dichos informes en cuanto a su presentación y la accesibilidad de su información y datos subyacentes. Por último, y en lo relativo al tema de la calidad, la Reunión debatió la labor futura encaminada al establecimiento de un marco para la evaluación de la calidad en el marco del PCT, que tendrá por objetivo el desarrollo de parámetros aplicables a una amplia variedad de aspectos relacionados con el procedimiento del PCT en su conjunto, no sólo dentro de las Administraciones internacionales, sino también en las Oficinas receptoras, la Oficina Internacional y las Oficinas designadas y elegidas, para de esa forma abarcar la interacción entre todas esas Oficinas al margen de la calidad en la que intervengan con arreglo al PCT. En este ámbito las Administraciones internacionales continúan colaborando entre ellas al objeto de desarrollar una propuesta que en última instancia pueda ser presentada al Grupo de Trabajo para su examen y aprobación por todos los miembros del PCT.

34. En relación con la formación de examinadores en países en desarrollo y países menos adelantados, la Secretaría recordó al Grupo de Trabajo que los Estados miembros respaldaron en 2010 una propuesta para la reflexión sobre cómo podría mejorarse la formación técnica y qué papel podría asumir la Oficina Internacional en este contexto al objeto de facilitar la colaboración en materia de formación de los examinadores y la utilización compartida de herramientas y materiales didácticos (véase el párrafo 181 del documento PCT/WG/3/2). Desde que esta recomendación fuera aprobada como parte de la hoja de ruta del PCT, un gran número de Oficinas han seguido proporcionando formación, en algunos casos de forma creciente y a través de planes a largo plazo. No obstante, un alto porcentaje de esa formación sigue consistiendo en cursos ad hoc, y se imparte previa solicitud con una escasa coordinación entre las Oficinas que la ofrecen. En la Reunión de las Administraciones Internacionales se debatió este tema. Se acordó que la Oficina Internacional debía elaborar una propuesta para mejorar la coordinación entre Oficinas nacionales en lo referente a la formación de los examinadores, teniendo en cuenta lo relativo a una planificación eficaz a largo plazo, el intercambio de experiencias en cuanto a la impartición de una formación eficaz y, en particular, la adecuación de las necesidades formativas de los examinadores a los recursos y la capacidad de las Oficinas de ofrecer asistencia, fortalecimiento de capacidades y conocimientos técnicos. Se espera que la Reunión de las Administraciones Internacionales prosiga con los debates sobre esta cuestión el próximo año y que, finalmente, dicha cuestión sea planteada a todos los miembros del PCT para su detenido debate en el Grupo de Trabajo.

35. El Grupo de Trabajo tomó nota del informe de la vigésima primera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, basado en el Resumen de la Presidencia de esa sesión que figura en el documento PCT/MIA/21/22 y que consta en el Anexo del documento PCT/WG/7/3.

REDUCCIONES DE TASAS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES), UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

ESTIMACIÓN DE LA ELASTICIDAD DE LAS TASAS DEL PCT

36. Los debates se basaron en los documentos PCT/WG/7/6 y PCT/WG/7/7.

37. La Secretaría recordó que una de las recomendaciones de la hoja de ruta del PCT respaldada en 2010 guardaba relación con la revisión de la cuantía de las tasas que se aplican a los distintos tipos de solicitantes, cuestión ésta respecto de la cual se convino en que los Estados miembros y la Oficina Internacional debían tratar de encontrar soluciones innovadoras al problema de garantizar que los solicitantes no queden excluidos del uso del sistema por la cuantía de las tasas. En su quinta reunión celebrada en 2012, el Grupo de Trabajo, al tiempo que señaló la complejidad de la cuestión y, en concreto, de encontrar una forma de avanzar financieramente sostenible para hacer más accesible el sistema del PCT, pidió a la Oficina Internacional que elaborara otro documento de trabajo sobre esta cuestión, que fue presentado en la sexta reunión celebrada en 2013. Este documento de trabajo planteó varias cuestiones que, en opinión de la Oficina Internacional, requerían de ulteriores debates y, en última instancia, del acuerdo de los Estados miembros antes de poder desarrollar una propuesta detallada. Entre estas cuestiones se incluyen los fundamentos y la efectividad de las reducciones de tasas para pymes, universidades e institutos de investigación sin ánimo de lucro, el posible efecto de dichas reducciones de tasas en los ingresos del PCT y, por tanto, en los ingresos y el presupuesto de la OMPI en su conjunto, las posibles vías para introducir esas reducciones de tasas de modo que resulten financieramente sostenibles y no tengan incidencia en los ingresos, los criterios de admisibilidad para la obtención de esas reducciones, y los problemas de aplicación que tendrán que ser abordados. En la sexta reunión del Grupo de Trabajo tuvo lugar una fructífera ronda inicial de debates y el Grupo de Trabajo acordó proseguir con el debate de estas cuestiones en la actual séptima reunión, tomando para ello como base un estudio realizado por el Economista Jefe sobre el tema de la elasticidad de las tasas del PCT. También se acordó que la Oficina Internacional recopilaría información adicional de los Estados miembros acerca de los criterios nacionales aplicables a las

reducciones de tasas para pymes, universidades e institutos de investigación, la experiencia nacional adquirida a través de esas reducciones de tasas, y las repercusiones que dichas reducciones puedan haber tenido sobre el comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes según la experiencia nacional. Asimismo, se solicitó que la Oficina Internacional recopilase información sobre las distintas definiciones ya existentes de lo que se entiende por pequeñas y medianas empresas con arreglo a la legislación y prácticas internacionales aplicables, en especial en relación con las reducciones de tasas para solicitudes nacionales o regionales de patente. La Secretaría señaló que el documento PCT/WG/7/7 contiene esta información, que ha sido extraída de las respuestas a una Circular enviada a los Estados miembros y a varios grupos que representan a usuarios del sistema del PCT. De las respuestas recibidas y presentadas en el documento puede colegirse que las legislaciones nacionales y regionales aplican varios criterios diferentes sobre cuestiones tales como los criterios de admisibilidad, el alcance de las reducciones de tasas aplicadas y el número de solicitantes que se benefician de dichas reducciones, así como en cuanto a la experiencia y datos acerca de las repercusiones que dichas reducciones puedan haber tenido sobre el comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes. El documento también incluye un examen de las definiciones de pequeñas y medianas empresas con arreglo a las legislaciones y prácticas nacionales aplicables utilizadas en el contexto de las reducciones de tasas, que muestra las divergencias que existen entre los Estados miembros a este respecto.

38. El Economista Jefe de la OMPI presentó el documento PCT/WG/7/6, que contiene el estudio estimativo de la elasticidad de las tasas del PCT solicitado por el Grupo de Trabajo en la reunión previa. En términos económicos, la elasticidad es la expresión que se utiliza para describir la sensibilidad de una variable a los cambios que se producen en otra. En el contexto del sistema de patentes, son varios los estudios del ámbito nacional o regional que han tratado de estimar el grado de sensibilidad de los solicitantes de patentes a los cambios en las tasas de solicitud de patente o en los costos jurídicos en general, aunque a efecto del sistema del PCT, ninguna de tales estimaciones existe. El estudio presentado trata de utilizar las variaciones observadas en la tasa de presentación internacional para calcular la elasticidad de la demanda. Aunque esta tasa sólo se ha modificado una vez, de 1.440 francos suizos a 1.330 francos suizos, las fluctuaciones del tipo de cambio inciden en la tasa de presentación internacional que paga el solicitante. En el caso de las monedas libremente convertibles como el euro, el yen japonés y el dólar de los EE.UU., a principios de año se estableció una nueva tasa cifrada en esas divisas al tipo de cambio vigente en octubre del año precedente, en el entendido de que su importe equivalente podría ser ajustado en caso de registrarse oscilaciones monetarias importantes. En el caso de las monedas que no son libremente convertibles, la tasa en moneda local pagadera por los solicitantes puede oscilar diariamente. Tomando como referencia para la tasa de presentación internacional de 2004 un índice de referencia de valor 100, esas oscilaciones de los tipos de cambio habrían sido considerables, especialmente en el caso de la libra esterlina, el dólar de los EE.UU. y el won coreano. En el estudio se analiza más de un millón de familia de patentes presentadas desde 2004, deteniéndose en el examen de la propensión del solicitante a escoger entre el sistema del PCT o la vía de París al presentar una solicitud de protección por patente en una jurisdicción extranjera. Aquí intervienen un gran número de variables. La principal variable de interés es la tasa de presentación internacional cifrada en moneda local dividida entre el índice de precios al consumidor al objeto de reflejar el efecto de la inflación, el índice de desempleo como indicativo de la fase del ciclo de operaciones, si el país de origen del solicitante es un Estado miembro del PCT, el tamaño de la familia de patentes, el tipo de solicitante de patente, es decir, si se trata de una universidad o instituto de investigación, una persona física o una empresa privada, y el campo de tecnología de la solicitud de patente. También se incluye como variable la media móvil de la cuota de mercado del PCT a fin de tener en cuenta los cambios que se den de por sí en la propensión de los solicitantes a servirse del sistema del PCT a lo largo del tiempo.

39. A continuación, entrando ya en los resultados del estudio, el Economista Jefe señaló que cuanto más elevada es la tasa menos probable es que un solicitante escoja el PCT para las presentaciones de la familia de patentes en el extranjero. Si la tasa de presentación internacional aumentara un 10%, el volumen global de solicitudes presentadas se reduciría un 0,278%, lo que supone una elasticidad de las tasas muy reducida. Es menos probable que los solicitantes escojan el PCT cuando el índice de desempleo aumenta; los solicitantes de universidades y de instituciones públicas de investigación son un 25% y un 10% más proclives, respectivamente, a utilizar el sistema del PCT que otros tipos de solicitantes, pero su comportamiento a la hora de presentar solicitudes exhibe mayor sensibilidad a los cambios en las tasas. El estudio muestra también que en una familia de patentes con solicitudes presentadas en sólo dos Oficina es un 20% menos probable que se opte por el sistema del PCT, mientras que en una familia de patentes con solicitudes presentadas en seis o más Oficinas es un 16% más probable que se utilice el sistema del PCT. En conclusión, la tasa de presentación internacional es estadísticamente significativa para los solicitantes a la hora de decidir cómo presentar una solicitud de protección por patente en el ámbito internacional, si bien está demostrado que la demanda de presentación de solicitudes es muy inelástica. No obstante, una importante salvedad que hay que hacer al estudio es que presupone que la tasa de presentación internacional afecta a la elección entre el PCT y la vía de París pero no así a la decisión del solicitante de solicitar protección por patente fuera de la jurisdicción nacional. Puede ser perfectamente posible que haya solicitudes en sólo una Oficina respecto de las cuales el solicitante podría haber decidido utilizar el sistema del PCT si la tasa de presentación hubiera sido inferior. Aunque sería interesante examinar más detenidamente esta cuestión, ello exigiría ampliar el tamaño de la muestra a 7 millones de familias de patentes, volumen que sería muy difícil de manejar con programas estadísticos.

40. La Delegación del Japón, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, señaló que la reducción de tasas tiene que ser abordada de un modo pragmático. Dijo que el Grupo B reconoce la importancia que tiene conseguir que el sistema del PCT sea más accesible para las pymes, pues este tipo de empresas presenta un elevado potencial de mercado para el sistema del PCT y son importantes agentes de innovación. El documento de trabajo en el que se recopila la información sobre las reducciones de tasas no solamente es útil para el examen ulterior de las posibilidades que las reducciones de tasas ofrecen al sistema del PCT, sino también por consideraciones de política nacional referidas a las reducciones de las tasas de patente. El Grupo B hace hincapié en que la asistencia financiera y la no incidencia en los ingresos constituyen un requisito previo para la introducción de un nuevo marco de reducción de tasas. En este sentido, la valoración previa del impacto financiero sobre los ingresos de la OMPI constituiría una labor preparatoria esencial para decidir el criterio a seguir. Sin embargo, los resultados del estudio parecen mostrar que habría dificultades incluso para encontrar el modelo de criterios específico que habría de utilizarse en ese ejercicio preparatorio. Teniendo en cuenta este hecho, la Delegación dijo que considera que en el momento actual resulta complicado elaborar una definición de los beneficiarios de una eventual reducción de tasas. En relación con las universidades y los institutos de investigación sin ánimo de lucro, la Delegación dijo que es útil saber que las universidades y las instituciones públicas de investigación presentan una mayor sensibilidad a los precios. En este sentido, hay que tener en cuenta que toda posible reducción de tasas deberá financiarse con nuevas eficiencias en el sistema del PCT y no podrá conllevar un aumento de las tasas para otras categorías de solicitantes. La Delegación añadió que el Grupo B sigue decidido a participar en los esfuerzos para hacer del sistema del PCT un sistema más atractivo y accesible, que vele asimismo por la no incidencia en los ingresos de las reducciones de tasas y por la sostenibilidad financiera de la organización.

41. La Delegación de China dijo que, en su opinión, las reducciones de tasas pueden servir para fomentar un uso más eficaz del sistema por las pymes y los institutos de investigación sin ánimo de lucro. Dada la falta de consenso sobre la definición de pyme y el nivel de las

reducciones de tasas, la Delegación sugirió que la Oficina Internacional lleve a cabo nuevos estudios sobre este tema, así como sobre la elasticidad de las tasas del PCT en el momento de decidirse si se efectúan o no presentaciones en el extranjero, como señaló el Economista Jefe.

42. La Delegación de la India informó al Grupo de Trabajo que en 2014 ha introducido una reducción de tasas del 50% en favor de las pymes y las industrias de pequeño tamaño. El criterio de selección se basó en la inversión en instalaciones y equipo, así como en la actividad desarrollada por las entidades destinatarias, a saber, la manufacturera, entre otras posibles. La Delegación solicitó que la Oficina Internacional recopile información adicional sobre los diferentes criterios que los distintos países aplican en relación con las pymes y las universidades.

43. La Delegación de Kenya hizo mención de los considerables cambios habidos en las tasas por el efecto de las fluctuaciones de las monedas nacionales y señaló que, entre 2004 y el momento actual, el tipo de cambio del chelín keniano con el franco suizo pasó de cotizar a unos 45 chelines kenianos por franco suizo a hacerlo a razón de entre 100 y 120 chelines kenianos por unidad monetaria de la divisa suiza. Para un solicitante keniano, la tasa de presentación internacional se ha más que duplicado en ese tiempo. La Delegación dijo que el estudio podría haberse centrado en el efecto de las fluctuaciones monetarias en términos del impacto que tienen sobre los países en desarrollo y menos adelantados, para los que dichas fluctuaciones han sido particularmente importantes.

44. En respuesta a la intervención realizada por la Delegación de Kenya, el Economista Jefe reconoció la enorme depreciación sufrida por las monedas de algunos países en desarrollo desde 2004 y señaló que, en algunos casos, ello ha venido motivado por una elevada inflación. Se ha tenido en cuenta la inflación dividiendo el equivalente en moneda local de la tasa de presentación internacional entre el índice de precios al consumo para reflejar el hecho de que el valor real de la moneda puede cambiar en el tiempo por el efecto de las variaciones de precios. Añadió que las oscilaciones del tipo de cambio también han sido pronunciadas en algunos países desarrollados; así, el dólar de los EE.UU. registró una depreciación de más del 50% en dos años en el transcurso de la crisis financiera, lo que ha encarecido la tasa de presentación internacional para los solicitantes de los Estados Unidos de América un 50%. Un aspecto que podría examinarse es si la elasticidad de las tasas en los países de ingresos bajos y medianos difiere de la de los solicitantes de países de ingresos altos.

45. La Delegación de los Estados Unidos de América expresó su apoyo a la declaración efectuada por la Delegación del Japón en nombre del Grupo B. La Delegación observó con interés que las instituciones públicas de investigación, en concreto las universidades, son más proclives a optar por la vía de presentación del PCT y que su sensibilidad a las tasas es muy rígida. Dado que las universidades suponen menos del 6% del total de presentaciones de solicitudes PCT, la Delegación dijo que podría conseguirse elevar el número de presentaciones a cargo de universidades si se aplicara una reducción de la tasa de presentación internacional en favor de los solicitantes de universidades en todos los Estados miembros, atendiendo a la frecuencia con que estas instituciones llevan a cabo investigaciones de vanguardia y su contribución al establecimiento de nuevas empresas. En relación con el documento PCT/WG/7/7, la Delegación se manifestó a favor de una reducción de tasas para las pequeñas entidades y microentidades en todos los Estados miembros al objeto de fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas y reforzar el apoyo en favor de los sistemas de patentes a escala internacional. Sin embargo, dichas reducciones de tasas deberían ser compensadas con nuevas mejoras en la eficiencia del sistema del PCT. Además, y en vista de las dificultades ampliamente compartidas que entraña alcanzar una definición mutuamente aceptable de lo que debe entenderse, a efectos de la tasa de presentación internacional, por una pequeña entidad o microentidad, la Delegación animó a las Oficinas en su calidad de Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional o Administración encargada del

examen preliminar internacional a establecer estas reducciones de las tasas pagaderas a sus Oficinas, ya que la fijación de unos criterios aplicables a pequeñas entidades y microentidades sería significativamente más fácil de abordar y aplicar en el plano nacional.

46. La Delegación de la República de Corea se manifestó a favor de que se contemplen reducciones de tasas para las pequeñas y medianas empresas, universidades e institutos de investigación sin ánimo de lucro por brindar ventajas potenciales a los usuarios del PCT.

47. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que el procedimiento del PCT puede compararse con lo que sucede con los productos que se venden en el mercado a un precio cuya demanda puede verse influida por factores como los índices de desempleo y las fluctuaciones monetarias. Respecto al documento PWG/7/7, es informativo y la Delegación propuso que esa valiosa información quede incorporada en directrices, como las incluidas en la Guía del Solicitante PCT, que puedan servir de orientación a los solicitantes en el momento de decidir si solicitan protección en jurisdicciones extranjeras.

48. La Delegación de España expresó su acuerdo con la política interna de reducción de las tasas, y se manifestó a favor de aplicar tales reducciones en favor de pequeñas y medianas empresas, universidades e institutos de investigación, muchos de los cuales han visto agravada su situación por la crisis financiera. Esta medida beneficiaría tanto a la industria como al sistema de patentes.

49. El Presidente resumió las intervenciones diciendo que la mayoría de las delegaciones que han hecho uso de la palabra se congratularon por los esfuerzos realizados por convertir el sistema del PCT en un sistema más accesible a ciertas categorías de solicitantes, tales como las pequeñas y medianas empresas, las universidades y los institutos de investigación, aunque reconocieron que, tal como se examinó en la reunión anterior, muchos aspectos deben ser estudiados detenidamente y quedar resueltos antes de que puedan establecerse nuevas reducciones de tasas para dichos grupos de solicitantes. En concreto, se juzgó particularmente importante encontrar vías para introducir la reducción de tasas de un modo que resulte financieramente sostenible y no tenga incidencia en los ingresos de la Organización. En ese contexto, varias delegaciones expresaron la opinión de que toda nueva reducción de las tasas del PCT para determinadas categorías de solicitantes debería ser compensada por nuevas mejoras en la eficiencia del Sistema del PCT y no conllevar un aumento de las tasas para otras categorías de solicitantes. Añadió que varias delegaciones estimaron que se necesita más información para poder elaborar una definición común de pequeñas o medianas empresas a los fines de la reducción de las tasas del PCT y que ha tomado nota de la propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia acerca de la conveniencia de precisar y completar la información que figura en el Anexo del documento PCT/WG/7/7 para que finalmente constituya la base de las informaciones detalladas y orientaciones destinadas a los solicitantes, que podrían incluirse en la Guía del Solicitante PCT, respecto de los distintos requisitos y criterios de las legislaciones y prácticas nacionales aplicables a la reducción de tasas. Dijo, sin embargo, que el propósito de los debates debe ser el de definir un enfoque pactado y uniforme para reducir los costos en el PCT, y que no está claro que esa información adicional fuera a hacer avanzar los debates en torno a este asunto. A este respecto, el Presidente preguntó al Grupo de Trabajo si existe la voluntad de estudiar reducciones de tasas para las universidades y, en tal caso, si habría necesidad de basar dichas reducciones en el nivel de ingresos, habida cuenta de las grandes diferencias dotacionales que existen entre ellas.

50. El Representante de la Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI) comentó que uno de los problemas que se presentan al modelizar el comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes de patente es que se presupone que las tendencias de presentación se distribuyen de un modo uniforme en torno a la variable objeto del modelo. El Representante intuye que el modelo podría reflejar el comportamiento de una gran empresa que hace un elevado número de presentaciones y para la que las desviaciones del número de

presentaciones serían uniformes, por ejemplo, del 10%. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas sólo presentan un reducido número de solicitudes cada año, por lo que sus tendencias no serían tan uniformes. Así, si una empresa presenta tres solicitudes y las tasas se elevan un 10%, esa empresa seguiría presentando esas mismas solicitudes, ya que todas serían importantes, y no presentaría más solicitudes si las tasas se redujesen un 10%, puesto que no tendría más invenciones que patentar. Por tanto, el problema estriba en cómo modelizar cambios mucho mayores en las tasas, por ejemplo, del orden del 50%, tanto al alza como a la baja.

51. El Representante de la *Intellectual Property Law Association* (AIPLA) dijo que la AIPLA ha respaldado tradicionalmente las reducciones de tasas en favor de las pequeñas y medianas empresas. En general, la AIPLA aboga por que las reducciones de tasas para universidades se apliquen de forma no discriminatoria, y un punto de partida podría ser proceder a introducir dichas reducciones de tasas para universidades únicamente durante un período de prueba de alrededor de tres años. De otra parte, el Representante puso en duda que las reducciones de tasas puedan ser compensadas con nuevas mejoras en la eficiencia del PCT.

52. El Representante de la *Asian Patent Attorneys Association* (APAA) expresó su apoyo a las reducciones de tasas para universidades, pero planteó la cuestión de si la propuesta de reducción de tasas para universidades también alcanzaría a las instituciones públicas de investigación. A este respecto, el Representante puso el ejemplo de que, en la región de Australia y del Pacífico, los proyectos de investigación suelen llevarlos a cabo universidades e instituciones públicas de investigación en régimen de colaboración.

53. El Presidente aclaró el interrogante planteado por el Representante de la *Asian Patent Attorneys Association* (APAA), indicando que la propuesta atañe únicamente a las universidades. Las instituciones públicas de investigación son más difíciles de definir y en algunos casos reciben un considerable apoyo por parte de donantes privados.

54. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) solicitó información al Economista Jefe acerca de la magnitud de la reducción de tasas que sería preciso aplicar para poder apreciar cambios estadísticos significativos en el comportamiento de las universidades a la hora de presentar solicitudes.

55. El Economista Jefe, contestó a la pregunta formulada por el Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), señalando que eso dependerá del propósito con el que se apliquen las reducciones de tasas. Uno de esos propósitos sería que el solicitante termine pagando menos por una patente, ahorrándose así dinero. Con todo, la intencionalidad última en ese caso es que los fondos ahorrados puedan destinarse a otros fines, como un nuevo proyecto de investigación. Otro posible propósito de las reducciones de tasas es el de incrementar el número de solicitudes PCT, lo que ayudaría a impulsar la comercialización de ideas y a reforzar el peso de la tecnología en los mercados. No obstante, con un valor del -0,033, la elasticidad de las tasas del PCT es muy elevada. En otras palabras, una reducción del 50% de la tasa de presentación internacional se traduciría en un incremento de las solicitudes presentadas por universidades del 1,5%. Además, el porcentaje de las presentaciones de solicitantes de universidades no residentes que utilizan el sistema del PCT frente a la vía de París es significativamente superior al porcentaje general de uso del PCT de alrededor del 55%.

56. La Delegación de Kenya subrayó la necesidad de tener en cuenta otros factores al margen de las reducciones de las tasas de patentes, como la financiación de la investigación, que varía ampliamente entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Para una universidad con nada que patentar, las reducciones de tasas no tienen efecto alguno, puesto que lo que necesita es ayuda en términos de desarrollo económico.

57. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) señaló que las pequeñas y medianas empresas y las universidades de los países menos adelantados pueden beneficiarse de una reducción del 90% de la tasa de presentación internacional, que está accesible a todos los solicitantes de esos países.

58. El Presidente reconoció que no existe una vía clara para avanzar sobre esta cuestión de las reducciones de tasas para pequeñas y medianas empresas, universidades e institutos sin ánimo de lucro. Una propuesta consistió en aplicar una reducción de tasas para las universidades, pero con tal medida podría estarse favoreciendo fundamentalmente a universidades de países desarrollados con elevados presupuestos. No obstante, dijo que podía ser útil establecer una reducción de tasas para universidades de países en desarrollo y países menos adelantados, lo que incentivaría la utilización del sistema del PCT y la comercialización de nueva tecnología. Sin embargo, este último grupo de universidades sólo representa un pequeño porcentaje de las presentaciones que realiza este tipo de instituciones en el PCT, lo que plantea la duda de si establecer un descuento para todas las universidades. En vista de ello, el Presidente propuso aplazar la labor sobre esta cuestión hasta que un Estado miembro formule una propuesta concreta.

59. El Representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) sugirió que los Estados miembros deben esforzarse por armonizar la manera en que los Estados miembros calculan, en virtud de sus legislaciones y prácticas, las reducciones de tasas existentes en favor de las pequeñas y medianas empresas, universidades e institutos de investigación, señalando que las divergencias actuales en cuanto a los requisitos y prácticas hace muy difícil que los solicitantes puedan acogerse a las reducciones de tasas existentes, hasta tal punto que se les disuade de servirse de tales reducciones a la vista de los altos riesgos potenciales que puede suponer para una solicitud el hecho de que la reducción de tasas se haya concedido sobre la base de información equivocada o insuficiente suministrada por el solicitante.

60. La Delegación de España informó al Grupo de Trabajo que la Oficina Española de Patentes y Marcas estudia tres escenarios diferentes para la introducción de un programa de reducciones de tasas para las pymes, universidades e institutos de investigación, definidos por sendas reducciones del 25%, 50% y 75%, analizando el impacto de tales descuentos. La Delegación sugirió que la incidencia en los ingresos de la OMPI podría investigarse sobre la base de esos tres escenarios.

61. El Economista Jefe, en respuesta a la sugerencia efectuada por la Delegación de España, dijo que es posible recabar datos de universidades e instituciones públicas de investigación, pero que hacer lo propio con las pequeñas y medianas empresas se le antoja problemático.

62. El Presidente propuso que la Secretaría podría trabajar con el Economista Jefe en la elaboración de un pequeño estudio complementario al del documento PCT/WG/7/6 con miras a examinar en qué medida los ingresos en concepto de tasas de la OMPI se verían afectados si se ofrecen diferentes niveles de reducción de tasas a las universidades.

63. La Delegación de Kenya sugirió que dicho estudio discierna entre los efectos para las universidades de países desarrollados y para las de países en desarrollo.

64. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) propuso que, en el momento de investigar el efecto de las reducciones de tasas, el estudio repare en el número de universidades que se incorporaría al sistema por el efecto de dichas reducciones, cuestión que considera más importante que la de si las universidades que actualmente presentan solicitudes PCT continuarían haciéndolo.

65. En respuesta a la propuesta del Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI), el Economista Jefe señaló que aquí entran en juego dos cuestiones; de una parte, la medida en que la tasa de presentación internacional tendría un efecto en la decisión de patentar o no una invención internacionalmente en el PCT y, de otra, la medida en que la tasa de presentación internacional influiría en los solicitantes que ya efectúan presentaciones internacionales a la hora de escoger el PCT en detrimento de la vía de París. En relación con esta segunda cuestión, cabe que sea posible aprovechar los datos ya existentes para conocer si existen universidades que realizan presentaciones internacionales sin recurrir al PCT. No obstante, existirían limitaciones técnicas que tendrían que superarse para poder conocer las universidades que sólo presentan solicitudes nacionales y estudiar el efecto que la tasa de presentación internacional tendrían en su decisión de presentar solicitudes internacionales de patente. Aunque podría intentarse estudiar la forma de superar esas limitaciones técnicas, el tratamiento de esta cuestión dependería de la disponibilidad de datos.

66. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido de los documentos PCT/WG/7/6 y 7.

67. En lo que respecta a la posibilidad de reducir nuevamente las tasas en favor de las pequeñas y medianas empresas y los institutos de investigación, el Grupo de Trabajo convino en que no se ha definido una clara vía para avanzar. Por ende, no se seguirá desarrollando la cuestión hasta que un Estado miembro presente una propuesta concreta.

68. En lo que respecta a las posibles reducciones de tasas en favor de las universidades, el Grupo de Trabajo concluyó que seguir examinando la cuestión reviste suficiente interés. Por ello, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que colabore con el Economista Jefe en la elaboración de un nuevo estudio sobre las posibles reducciones de tasas en favor de ese grupo de solicitantes únicamente a fin de examinarlo en su siguiente reunión. Dicho estudio deberá abarcar cuestiones como la repercusión probable de tales reducciones de tasas en los ingresos del PCT, con inclusión de situaciones en que se ofrezcan diferentes niveles de reducción de tasas a universidades de países en desarrollo, países menos adelantados y países desarrollados así como estimaciones acerca de si la tendencia en la presentación de solicitudes por universidades de países en desarrollo y países menos adelantados pondría de manifiesto una elasticidad de las tasas diferente en comparación con la de las universidades de países desarrollados.

REDUCCIÓN DE TASAS PARA DETERMINADOS SOLICITANTES PROCEDENTES DE CIERTOS PAÍSES, EN PARTICULAR DE PAÍSES EN DESARROLLO O PAÍSES MENOS ADELANTADOS

69. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/26.

70. La Secretaría presentó el documento y explicó que la cuestión de las reducciones de tasas para determinados solicitantes de ciertos países, en concreto de países en desarrollo y países menos adelantados, lleva siendo objeto de debate desde 2008, cuando inicialmente se pidió a la Oficina Internacional que procediera al desarrollo de un posible nuevo conjunto de criterios que sirvieran para determinar quién debe tener derecho a reducciones de tasas. Tras esa solicitud, la Oficina Internacional presentó en la tercera reunión del Grupo de Trabajo de 2010 una serie de propuestas concretas con posibles nuevos criterios para determinar, a partir de una combinación de factores basados en la innovación y en los ingresos, la admisibilidad al régimen de reducción de tasas. Más concretamente, la Secretaría propuso que únicamente debería concederse una reducción de la tasa del 90% si la solicitud internacional fuese presentada por un solicitante que fuera una persona física, nacional de y domiciliada en un Estado con un producto interno bruto (PIB) per cápita inferior a 25.000 dólares de los EE.UU., según su promedio de los últimos 10 años, y que cumpliera uno de los siguientes criterios: fuera un nacional domiciliado en un país que hubiera presentado menos de 10 solicitudes internacionales al año (por millón de habitantes) o menos de 50 solicitudes

internacionales al año (en números absolutos). Además, la propuesta también sugería que se continuaran ofreciendo reducciones de tasas a todos los solicitantes, personas físicas o no, de países clasificados como país menos adelantado por las Naciones Unidas. En el Grupo de Trabajo, algunos Estados miembros volvieron a plantear su preocupación respecto de las propuestas presentadas y, al finalizar la tercera reunión, no se alcanzó un acuerdo sobre cómo llevar adelante la propuesta. Entre las preocupaciones expresadas durante los debates habidos en esa reunión cabe citar en concreto la necesidad de reflejar un mejor desarrollo de los aspectos relacionados con la innovación en una nueva serie de criterios y, en dicho contexto, se presentó una propuesta que abogaba por la utilización de un criterio basado en la innovación como único indicador para determinar la admisibilidad al régimen de reducción de tasas, al margen de cuál fuera la situación económica y el nivel de desarrollo del país considerado. Otra de las propuestas presentadas en ese contexto fue la de ofrecer reducciones de tasas del PCT para todos los países en desarrollo; sin embargo, hay que tener presente que por entonces no existía una definición convenida de qué países debían considerarse incluidos en el grupo de países en desarrollo. También se expresaron dudas acerca de los indicadores propuestos en relación con el criterio basado en la innovación, a saber, el número de solicitudes PCT presentadas por personas físicas, los fundamentos en que se basaban los umbrales propuestos tanto para el criterio basado en los ingresos como para el basado en la innovación, y el procedimiento aplicable a cualquier revisión futura de esos criterios; y en general, se consideró que se producía un desequilibrio entre los términos en los que los países en desarrollo y los países menos adelantados se beneficiarían de las reducciones de tasas según el conjunto de criterios propuesto.

71. La Secretaría explicó que los debates sobre reducciones de tasas para solicitantes de países en desarrollo y países menos adelantados se reanudaron el año pasado sobre la base de un documento que trataba de abordar las preocupaciones planteadas en las reuniones precedentes. En dicha reunión no se encontró una vía clara para avanzar, pero el Grupo de Trabajo acordó proseguir los debates en la actual séptima reunión del Grupo de Trabajo y que la Secretaría trataría de actualizar el documento de trabajo para facilitar esos debates. Por tanto, el documento es una versión actualizada del presentado en la reunión precedente del Grupo de Trabajo, e incluye información extraída de las respuestas a una Circular enviada a Estados miembros y grupos de usuarios, en la que se invitaba a formular comentarios y sugerencias adicionales sobre este asunto. Lamentablemente, sólo se recibieron tres respuestas, frente a las más de 35 respuestas obtenidas a la cuestión relativa a las reducciones de tasas para pequeñas y medianas empresas, universidades e institutos de investigación sin ánimo de lucro. Además de los comentarios, el documento actualiza adicionalmente la información estadística expuesta en los perfiles de países del Anexo I, aunque sin modificar la lista de países beneficiarios conforme a los criterios propuestos por la Secretaría. En el Anexo II se actualiza la información estadística sobre el número de solicitudes presentadas en los diferentes países que se beneficiaron de las reducciones de tasas ya existentes según los criterios vigentes entre 2000 y 2013.

72. La Delegación del Japón, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo, dijo que, en su opinión, existe una necesidad urgente de introducir un marco de reducción de tasas que refleje el desarrollo de la economía mundial de un modo dinámico. En este sentido, los dos criterios que figuran en el documento, a saber, el producto interno bruto (PIB) y el número de solicitudes PCT servirían para reflejar adecuadamente los aspectos esenciales que justifican la obtención de reducciones de tasas. Por tanto, los umbrales de ambos criterios podrían constituir una buena base para el establecimiento de un futuro marco justo y dinámico de reducción de tasas.

73. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó su apoyo a las reducciones de tasas para solicitantes de ciertos países con vistas a alentar la presentación de solicitudes internacionales en el sistema del PCT. En el contexto de las reducciones de tasas para personas físicas de países en desarrollo y países menos adelantados, la Delegación se declaró a favor de un enfoque que excluya a los países de ingresos altos de tener derecho a esas

tasas reducidas. La Delegación expresó su preocupación por el aumento propuesto del umbral para poder acceder a las reducciones de tasas del PCT, de un PIB per cápita máximo de 25.000 dólares de los EE.UU., según el promedio de los últimos diez años en dólares de los EE.UU. constantes de 2005, ya que dicha cifra dobla el umbral (actualmente establecido en 12.616 dólares de los EE.UU. de ingreso nacional bruto per cápita) correspondiente a un país clasificado de país de ingresos altos conforme a la definición que de este término hace el Banco Mundial. La Delegación se manifestó a favor de utilizar la prueba en dos partes propuesta por la Oficina Internacional, en la que se tienen en cuenta tanto el criterio basado en los ingresos como el criterio basado en la innovación para determinar la admisibilidad de un país a la reducción de tasas, teniendo dicho país que cumplir ambos criterios. La Delegación también se mostró favorable a la revisión periódica de la admisibilidad de los países a la reducción de tasas, por ejemplo cada cinco años. Además, en el complicado momento económico actual, las reducciones de tasas no deberían traducirse en un incremento de otras tasas del PCT y, en su lugar, dichas reducciones deberían ser compensadas con nuevas mejoras en la eficiencia del sistema del PCT para que no tengan repercusión alguna en el presupuesto.

74. La Delegación de Kenya, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dijo que, en su opinión, el PIB es la forma más eficaz de decidir los países que deben beneficiarse de las reducciones de tasas. Sólo los países en desarrollo y los países menos adelantados deberían tener derecho a las reducciones para poder así elevar sus niveles de innovación y el número de solicitudes PCT presentadas. Si se incluyesen los países de ingresos altos en la lista de países con derecho a reducciones de tasas, dichas reducciones dejarían de tener sentido. Por tanto, hace falta abordar la cuestión de una forma equilibrada, teniendo en cuenta la finalidad perseguida con las reducciones de tasas y otros factores, como los niveles de innovación, para garantizar que dicha política ayuda a integrarse en la economía mundial a países que actualmente no lo están.

75. La Delegación de la República de Corea se sumó a la propuesta de una combinación de criterios basados en los ingresos y la innovación, por suponer una solución razonable. Sin embargo, la Delegación se mostró a favor de un sistema de varios niveles, en cuyo marco a los Estados miembros que cumplan ambos criterios de ingresos y número de solicitudes presentadas se les atribuirían un elevado porcentaje de reducción de las tasas, y a los que sólo cumplieran uno de los criterios se les atribuiría un porcentaje menor de esa reducción. Además, la Delegación se mostró a favor de utilizar como antes el dato de ingreso nacional bruto, en lugar del dato del PIB propuesto por la Secretaría, porque el ingreso nacional bruto incluye la relación de intercambio con otros países y refleja con mayor precisión la paridad del poder adquisitivo del consumidor en de cada país. Por ese motivo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional recomiendan desde 1993 el uso del ingreso nacional bruto como índice de ingresos.

76. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que la relación entre el criterio basado en los ingresos y el criterio basado en la innovación no está clara a primera vista, pero que parece que el criterio basado en los ingresos debe tener prioridad a la hora de determinar la admisibilidad al régimen de reducción de tasas. Por lo que se refiere al criterio de la innovación, la Delegación dijo que debe tener un carácter complementario y que es preciso reflexionar sobre el alcance de su utilización.

77. La Secretaría, en respuesta a los comentarios formulados por las delegaciones acerca el umbral del PIB del indicador basado en los ingresos, explicó que en la propuesta inicial sobre el régimen de reducción de tasas se sugería utilizar las categorías de niveles de ingresos establecidas por el Banco Mundial (países de ingresos altos, medianos y bajos). Varios países, que dejarían en tal caso de beneficiarse de las reducciones de tasas, han expresado su preocupación ante esta idea y proponen elevar el umbral del nivel de ingresos en

consecuencia. Aunque el umbral de 25.000 dólares de los EE.UU. es arbitrario, volver a las categorías de niveles de ingresos del Banco Mundial no sería aceptable para varios Estados miembros.

78. El Presidente dijo, para resumir, que la propuesta recogida en el documento ha concitado un cierto apoyo entre las delegaciones, pero que no hay unanimidad en torno a los criterios que deben utilizarse para considerar un país como país en desarrollo a efectos de las reducciones de tasas. Sin embargo, el Presidente consideraba que los criterios en vigor están desactualizados y así se mantendrán hasta que puedan acordarse otros nuevos. Entretanto, ello no ayudará a los países en desarrollo y los países menos adelantados a los que están destinadas las reducciones de tasas. Por tanto, el Presidente pidió a las delegaciones que expongan los motivos por los que, aunque no sea perfecta, la propuesta incluida en el documento no les parece una forma de avanzar aceptable para mejorar la actual situación.

79. La Delegación de Kenya dijo que considera que la dificultad estriba en que el Grupo de Trabajo está tratando de establecer una definición de países en desarrollo, mientras que las Naciones Unidas tienen una forma clara de diferenciar a los países en desarrollo de los países desarrollados. Por tanto, tratar de acordar nuevos criterios complica el asunto.

80. El Presidente reconoció que las Naciones Unidas disponen de una lista de países menos adelantados, pero que no existe una definición clara de lo que debe entenderse por país en desarrollo. Al proponer un criterio para que un país pueda acceder a las reducciones de tasas, el documento trata de aclarar la cuestión.

81. Tras los debates informales dirigidos por el Presidente, las deliberaciones continuaron sobre la base de una propuesta revisada.

82. El Presidente explicó la propuesta revisada. En el párrafo 5.a) de la tabla de tasas propuesta se indica que un solicitante podrá beneficiarse de una reducción de tasas del 90% si es una persona física, nacional de y domiciliada en un Estado que figure en la lista de Estados como Estado cuyo producto interno bruto per cápita es inferior a 25.000 dólares de los EE.UU., determinado según las cifras más recientes publicadas por las Naciones Unidas en relación con el promedio decenal del producto interno bruto per cápita en dólares constantes de 2005, y cuyos nacionales y residentes que sean personas físicas hayan presentado menos de 10 solicitudes internacionales al año (por millón de habitantes) o de 50 solicitudes internacionales al año (en cifras absolutas) conforme a las cifras más recientes publicadas por la Oficina Internacional en relación con el promedio quinquenal de presentación anual. En el párrafo 5.b) de la tabla de tasas propuesta se establece que todos los solicitantes de países menos adelantados se beneficiarán de una reducción de tasas del 90%. En la propuesta de Directrices se establece que los criterios serán sometidos a revisión cada cinco años. De los 192 países enumerados en el documento PCT/WG/7/26, los más afectados por la propuesta serán doce países. Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, que actualmente obtienen reducciones de tasas, dejarían de recibirlas. Además, habría 10 países que actualmente no reciben reducciones de tasas que tendrían derecho a reclamar la reducción de tasas del 90%: las Bahamas, Chipre, Grecia, Malta, Nauru, Palau, Portugal, la Arabia Saudita, Eslovenia y Suriname.

83. La Secretaría señaló que la propuesta de Directrices exige que la lista de países con derecho a reducciones de tasas sea revisada transcurridos cinco años. Así se proporcionaría una cierta estabilidad a los países titulares de ese derecho. Sin embargo, si un país que actualmente no se beneficia de las reducciones de tasas considera que su PIB u otros criterios han cambiado, de suerte que ello le permite acceder al régimen de reducción de tasas, dicho país podrá dirigirse por escrito al Director General en cualquier momento y solicitar su inclusión en la lista de países que cumplen los requisitos para acceder a esas reducciones.

84. La Delegación del Japón, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, se sumó a la propuesta, pero sugirió que, además de revisar cada cinco años la lista de Estados que cumplen los criterios que dan derecho a acceder a las reducciones de tasas, se haga eso mismo también con los criterios.

85. La Delegación de Kenya, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dijo que no puede sumarse a la propuesta por considerar que no responde al objetivo inicial de las reducciones de tasas. La Delegación recordó que el origen del actual debate fue una propuesta de los Estados Unidos de América y el Japón (documento PCT/A/36/11) con la que se pretendía aplicar reducciones de las tasas del PCT como forma de reducir los superávits de ingresos y de intensificar el uso del sistema, en especial por las pequeñas y medianas empresas. La Delegación del Brasil contestó con una contrapropuesta (documento PCT/A/36/12) en la que se señalaba que las reducciones de tasas debían tener en cuenta el aumento de la carga de trabajo y de las responsabilidades asociado al establecimiento del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual encargado de aplicar las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, así como la necesidad de salvar la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo en lo tocante al número de presentaciones internacionales de solicitudes PCT. Se celebraron consultas informales para debatir las dos propuestas y el Presidente en funciones señaló en su resumen que “hubo acuerdo entre las delegaciones a la hora de solicitar a la Oficina Internacional la realización de un estudio sobre los criterios para determinar el grupo de países en desarrollo y países menos adelantados cuyos solicitantes deberían beneficiarse de una reducción de las tasas del PCT, y presentar dicho estudio en el próximo período de sesiones de la Asamblea del PCT de septiembre/octubre de 2008” (véase el párrafo 62 del documento PCT/A/36/13). Por tanto, la cuestión que debe plantearse es si la actual propuesta sirve a ese objetivo. La Delegación dijo que la propuesta actual incluiría a algunos países desarrollados, pero simultáneamente dejaría fuera a dos países en desarrollo que actualmente se benefician de la reducción de tasas. Más concretamente, cinco países de la Unión Europea se contarían entre los beneficiarios. En consecuencia, la actual propuesta plantea una serie de serios interrogantes en cuanto a su capacidad de servir al logro del objetivo inicial de reforzar el uso del PCT por los solicitantes de los países en desarrollo y los países menos adelantados. Además, la Oficina Europea de Patentes no ofrece esas reducciones de tasas a este tipo de países. El propósito de las reducciones de tasas no puede haber sido sustituir a algunos países en desarrollo por países desarrollados. Por consiguiente, la Delegación propuso que la Secretaría estudie mecanismos para subsanar esas deficiencias. Por ejemplo, los criterios expuestos podrían complementarse con otras medidas, como por ejemplo, el nivel de innovación según las estimaciones del Índice mundial de innovación que publican la OMPI y otros socios.

86. La Delegación de España manifestó su apoyo a las opiniones expresadas por la Delegación del Japón haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, y señaló que la propuesta arroja luz sobre los diferentes criterios de admisibilidad. La Delegación añadió que los ingresos en concepto de tasas del PCT superan a los gastos, y sugirió que dicho excedente podría destinarse a reducir las tasas en su conjunto y a aplicar reducciones de tasas entre un número superior de países, contribuyéndose de esta manera a fomentar el uso del PCT.

87. La Delegación de Portugal hizo suyas las opiniones manifestadas por la Delegación del Japón haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B. Añadió que la propuesta beneficiará enormemente a Portugal, que ha sufrido intensamente las consecuencias de la crisis económica, y tendrá un efecto directo en el número de solicitudes PCT presentadas.

88. La Delegación de Grecia comentó la cuestión atinente a la diferenciación de las reducciones de tasas planteada por la Delegación de Kenya haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano. La Delegación dijo que, en su opinión, en la propuesta se utilizan dos criterios que no discriminan entre los solicitantes en lo relativo a la determinación de su cumplimiento. En vista de ello, la Delegación dijo que no apoyará diferenciación alguna basada

en el hecho de que el país tenga la consideración de país desarrollado o en desarrollo, y añadió que en los últimos años algunos países desarrollados han atravesado por graves dificultades económicas que han afectado a su nivel de innovación.

89. La Delegación de la Federación de Rusia solicitó aclaración acerca del caso de un país que tenga unos ingresos inferiores al máximo que le da derecho a las reducciones de tasas según la propuesta, pero que exceda los niveles fijados por el criterio de la innovación.

90. La Secretaría aclaró que dicho país tendría que cumplir ambos criterios para que sus solicitantes puedan beneficiarse de las reducciones de tasas. Un país de ingresos bajos inferiores a 25.000 dólares de los EE.UU. que no cumpla el criterio de innovación no podrá acceder a las reducciones de tasas. La lógica subyacente es que cuando existe una elevada actividad innovadora, expresada por el número de solicitudes PCT presentadas, no hay necesidad de ofrecer incentivos adicionales. Igualmente, los solicitantes de países con niveles de ingresos muy altos pero sin apenas presentaciones de solicitudes PCT tampoco podrán acceder a las reducciones de tasas, pues en tal caso no parece que los motivos financieros sean la razón por la que dicho país hace tan escaso uso del sistema internacional de patentes.

91. La Delegación de Kenya comentó las intervenciones efectuadas por las Delegaciones de Grecia y Portugal. Dijo que si bien algunos de los países desarrollados que se beneficiarán de las reducciones de tasas han podido sufrir una crisis económica, debe considerarse como una crisis temporal, que no repercute en el elevadísimo grado de innovación, y, en consecuencia, de presentación de solicitudes de patente, de tales países, en comparación con el de los países en desarrollo y los países menos adelantados. El número de presentaciones de solicitantes de los Estados Unidos de América, que ahora mismo superan el nivel en el que estaban en 2007, antes de la crisis económica mundial, pone de manifiesto la transitoriedad de los efectos que las recesiones económicas tienen en el número de solicitudes PCT. Sin embargo, en el caso de los países que presentan unos niveles muy escasos de innovación, se requiere adoptar medidas en su nombre con miras a que puedan situarse en unas cotas de innovación superiores. Resulta por tanto necesario considerar a los países en términos de su capacidad de innovar.

92. La Delegación de España reiteró su apoyo a la propuesta, pero señaló que, en caso de no ser aprobada, se examine la posibilidad de introducir un sistema de retirada escalonada del derecho a la reducción de tasas para que los países afectados puedan pasar con más facilidad de estar entre los países que se benefician de la reducción de tasas a contarse entre los países que han dejado de beneficiarse de dicha reducción.

93. La Delegación del Japón dijo que comprende que la propuesta no es perfecta, pero que constituye un término medio y es un paso en la dirección adecuada. La Delegación añadió que, en su opinión, los Estados miembros deben dar este paso, señalando que podrán introducirse ajustes adicionales cuando se lleven a cabo las preceptivas revisiones periódicas de los criterios.

94. Tras las consultas informales dirigidas por el Presidente, la Secretaría presentó una propuesta revisada al Grupo de Trabajo. Comparada con la propuesta anterior, esta última propuesta añade el requisito de llevar a cabo una revisión periódica de los criterios de admisibilidad cada cinco años. También se aclara que, cuando un Estado miembro desee solicitar su inclusión en la lista de países que cumplen los requisitos para acceder a las reducciones por haberse producido un cambio en sus niveles de ingresos o de innovación, sólo se tendrá en cuenta la admisibilidad del Estado que presenta la solicitud. En consecuencia, la solicitud presentada por un Estado para su inclusión en esa lista no llevará aparejada la revisión de la situación de los demás países a los que se considere con derecho a obtener esas reducciones.

95. La Delegación de Kenya, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, reconoció que los criterios no son del todo satisfactorios, pero se declaró dispuesta a aceptar la propuesta si, además de la revisión de los criterios de admisibilidad como mínimo cada cinco años, se elabora, transcurridos dos años desde la aplicación de los nuevos criterios, un informe sobre los progresos realizados con miras a evaluar el efecto de las reducciones de tasas. La Delegación subrayó los retos a que se enfrentan los países en desarrollo que presentan unos niveles escasos de innovación y dijo que considera importante que el Grupo de Trabajo priorice la aplicación del Tratado, de forma que el Comité de Asistencia Técnica contemplado en el Artículo 51 pueda iniciar su labor.

96. La Delegación del Brasil dijo que secunda la opinión expresada por la Delegación de Kenya en nombre del Grupo Africano en el sentido de que debe darse prioridad a la convocación de una reunión del Comité de Asistencia Técnica con vistas a aplicar el Artículo 51 del Tratado.

97. La Delegación de los Estados Unidos de América reiteró su opinión ya expresada en anteriores reuniones del Grupo de Trabajo en el sentido de que no puede apoyar la convocación de una reunión del Comité de Asistencia Técnica con arreglo al Artículo 51.

98. El Grupo de Trabajo aceptó la propuesta de modificación de la tabla de tasas que figura en el Anexo I del presente informe² y la propuesta de Directrices para actualizar las listas de Estados que cumplen los criterios de reducción de determinadas tasas del PCT que figura en el Anexo II del presente informe, con miras a que sean presentadas en la Asamblea para que las examine en su próximo período de sesiones de septiembre de 2014, a reserva de los posibles cambios de redacción que efectúe la Secretaría.

99. En lo que respecta a la entrada en vigor de la tabla de tasas modificada, el Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que las modificaciones de la tabla de tasas que figuran en el Anexo I entrarán en vigor el 1 de julio de 2015 y estarán sujetas a las disposiciones habituales relativas a la cuantía pagadera en los casos en que la cuantía de una tasa ha cambiado (Regla 15.4 en lo que respecta a la tasa de presentación internacional: el importe pagadero será el aplicable en la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina receptora; Regla 45bis.2.c) en lo que respecta a la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria: el importe pagadero será el aplicable en la fecha de pago de la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria; y Regla 57.3.d) en lo que respecta a la tasa de tramitación en el marco del Capítulo II: el importe pagadero será el aplicable en la fecha de pago de la tasa de tramitación. En consecuencia, el Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que las reducciones de tasas se apliquen del siguiente modo:

a) En el caso de las reducciones de la tasa de presentación internacional, las nuevas reducciones deberán aplicarse a toda solicitud internacional recibida por la Oficina receptora el 1 de julio de 2015, o posteriormente a esa fecha. Las antiguas reducciones deberán seguir aplicándose a toda solicitud internacional recibida antes de esa fecha, independientemente de la fecha de presentación internacional que pueda atribuirse posteriormente a dicha solicitud (Regla 15.4).

b) En el caso de las reducciones de la tasa de tramitación y de la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria, las nuevas reducciones deberán aplicarse a toda solicitud internacional con respecto a la cual la tasa fue abonada

² Véanse también los párrafos 143 a 145 *infra*, en lo que respecta a la propuesta de supresión del punto 4.a) de la tabla de tasas, tal como acordó el Grupo de Trabajo, a los fines de someterla al examen de la Asamblea en su próximo período de sesiones de septiembre de 2014.

el 1 de julio de 2015, o posteriormente a esa fecha, independientemente de la fecha en que se presentó la petición de búsqueda internacional suplementaria o de examen preliminar internacional (Reglas 45*bis*.2.c) y 57.3.d)).

100. El Grupo de Trabajo recomendó que se haga un informe sobre la marcha de la aplicación de las modificaciones dos años después de dicha aplicación.

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PCT

101. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/14.

102. La Secretaría recordó al Grupo de Trabajo que en la quinta reunión del Grupo de Trabajo se acordó que los informes sobre asistencia técnica deberían figurar como punto recurrente en las reuniones futuras del Grupo de Trabajo. Al igual que en el caso del informe presentado en la sexta reunión del Grupo de Trabajo, el documento fue dividido en dos partes. La primera parte cubría las actividades que inciden directamente en el uso del PCT por los países en desarrollo y que se llevan a cabo directamente por cuenta de esos países en el marco del PCT. La segunda parte abarcaba las actividades de asistencia técnica que van más allá de las actividades que tienen una incidencia directa en el uso del PCT por los países en desarrollo, y que desde 1978 se han acometido bajo la supervisión de otros órganos de la OMPI. En los Anexos del documento se facilita información sobre las actividades de asistencia técnica que tienen una incidencia directa en el uso del PCT por los países en desarrollo. Estas actividades se centran en ayudar a los países en desarrollo a hacer un mejor uso del sistema del PCT, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada país, en especial el nivel de desarrollo de su sistema nacional de patentes, y su nivel de participación en sistemas regionales de patentes y en el sistema internacional. El Anexo I contiene una lista exhaustiva de las actividades de asistencia técnica llevadas a cabo en 2013; el Anexo II contiene una lista de las actividades de ese tipo llevadas a cabo desde comienzos de 2014 o que está previsto que se acometan en lo que queda de año. La Secretaría llamó la atención sobre un documento oficioso que contiene algunas correcciones menores al Anexo I. En relación con las actividades de asistencia técnica que van más allá de la utilización del PCT por los países en desarrollo y que se llevan a cabo bajo la supervisión de otros órganos de la OMPI, la Secretaría llamó la atención del Grupo de Trabajo sobre el párrafo 7, que incluye ejemplos de las actividades y proyectos de este tipo que se llevan a cabo bajo la supervisión (o sobre los que se debate en el seno) de, y sobre los que informan, diversos órganos no relacionados con el PCT, en especial el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI y la Asamblea General de la OMPI. En la base de datos de asistencia técnica (IP-TAD) hay más información general sobre las actividades de asistencia técnica realizadas por la OMPI en relación con los países menos adelantados, los países en desarrollo y los países en transición.

103. La Secretaría prosiguió para actualizar al Grupo de Trabajo sobre los debates en torno al Examen independiente sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo (en adelante, el “Examen independiente”; documento CDIP/8/INF/1) y otros documentos conexos que tuvieron lugar en la decimotercera sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), apoyándose en el Resumen de la Presidencia de la citada sesión. Lamentablemente, y en relación con los debates en torno al Examen independiente, no se han cosechado grandes avances en el seno del CDIP, que no ha podido alcanzar un acuerdo y ha decidido abordar la cuestión en su próxima sesión. Habida cuenta de la decisión, adoptada por el Grupo de Trabajo en su quinta reunión, de esperar al resultado de los debates del CDIP antes de proceder al examen de la cuestión de si el PCT ha funcionado satisfactoriamente en lo referente a la organización de las actividades de asistencia técnica para los países en desarrollo, la Secretaría propuso también que se continúe esperando al resultado de dichos debates.

104. La Delegación del Japón, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, señaló que, tras la lectura del documento, sigue convencida de que los programas de asistencia técnica relacionada con el PCT forman parte de la labor que la OMPI lleva a cabo, de un modo bien coordinado, para mejorar el PCT. Estos programas son parte esencial de las actividades básicas que la OMPI desarrolla para mejorar el sistema del PCT, con miras a hacerlo más atractivo para los usuarios. Además, la Delegación subrayó que la OMPI debería acometer esa asistencia técnica de una forma coordinada con miras a prestarla de un modo eficaz. La asistencia relacionada con el PCT debería abordarse en ese contexto, sin escindirla de las iniciativas de asistencia técnica más generales a cargo de la OMPI. Por tanto, la Delegación dijo que el Grupo B se reitera en su opinión de que el Grupo de Trabajo debe seguir a la espera del resultado que surja de los debates sobre el Examen independiente en el seno del CDIP antes de examinar la cuestión de si el PCT ha funcionado satisfactoriamente en lo referente a la organización de las actividades de asistencia técnica para los países en desarrollo.

105. La Delegación de Kenia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, reconoció la falta de progresos habidos en los debates sobre el Examen independiente en el CDIP. La Delegación dijo que considera que la cuestión de si el PCT ha funcionado satisfactoriamente en lo referente a la organización de las actividades de asistencia técnica para los países en desarrollo debería plantearse en el Grupo de Trabajo. De no ser así, los debates sobre este asunto quedarían en suspenso durante algún tiempo mientras que, simultáneamente, el sistema del PCT se enfrentaría a importantes retos en cuanto a la necesidad que hay de hacerlo más útil para sus Estados miembros. Por tanto, aplazar los debates sobre este asunto podría minar los esfuerzos encaminados a mejorar el funcionamiento del sistema del PCT. En consecuencia, el Grupo de Trabajo debe debatir sobre la mejor manera que habría de ofrecer a los Estados miembros la asistencia técnica del PCT en los casos en que se observe que los cursos de formación a corto plazo sobre el PCT no son tan útiles como la formación a largo plazo. En este sentido, el Grupo de Trabajo podría debatir cómo impartir esa formación a largo plazo de modo que se ayude a las Oficinas de Patentes de los países en desarrollo a mejorar su capacidad de examen de las solicitudes de patente.

106. La Delegación de China dijo que considera muy útil la labor de prestación de asistencia técnica, fomento del acceso al sistema del PCT e intercambio de información tecnológica que la OMPI desarrolla en los países en desarrollo. La delegación expresó la disposición de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) a participar en actividades de formación de los examinadores.

107. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que la lista de actividades de asistencia técnica relacionada con el PCT ejecutadas por la OMPI en 2013 y planificadas para 2014 contiene información útil para los Estados miembros. La lista ofrece numerosos ejemplos de actividades de asistencia técnica para los países en desarrollo que tienen una incidencia directa en la utilización del PCT en dichos países, así como de actividades de asistencia técnica relacionada con el PCT que se llevan a cabo bajo la supervisión de otros órganos de la OMPI. Un ejemplo de esta última categoría lo constituye el desarrollo de herramientas de información sobre patentes y soluciones operativas para las Oficinas de P.I., diseñadas e implantadas para abordar las necesidades de asistencia técnica de los Estados miembros, incluidas las relacionadas con el PCT. Por tanto, la Delegación dijo estar de acuerdo en que la asistencia técnica específica relacionada con el PCT no debería abordarse independientemente de la asistencia técnica que la OMPI proporciona con carácter general. En reconocimiento de los debates en curso en el CDIP acerca del Examen independiente de la asistencia técnica que la OMPI presta en el marco de la cooperación para el desarrollo, la Delegación dijo que comparte la sugerencia de la Secretaría de que el Grupo de Trabajo debería seguir esperando hasta la conclusión de dichos debates antes de abordar el asunto de los posibles mecanismos adicionales de asistencia técnica relacionada con el PCT que la OMPI puede proporcionar. En este sentido, la Delegación señaló que, dada la compleja coyuntura

económica actual, los programas de la OMPI que puedan estar duplicados o solaparse con otros programas tienen que ser objeto de una fiscalización suplementaria, por su efecto en el presupuesto de la Organización.

108. La Delegación del Japón señaló que, en su opinión, la Oficina Internacional está activamente comprometida con la prestación de una asistencia técnica relacionada con el sistema del PCT eficaz y exhaustiva, como se pone de manifiesto en el documento. La Delegación señaló que concede una gran importancia a la asistencia técnica, y subrayó el ejemplo del Anexo I relativo a un seminario regional sobre el uso eficaz del PCT y las iniciativas internacionales de reutilización de resultados, financiado por el fondo fiduciario del Japón para la OMPI. La Delegación dijo que todos los participantes en el seminario pudieron mejorar su comprensión acerca del uso eficaz de los informes de búsqueda internacional y los informes de examen preliminar internacional en la fase nacional, así como compartir información sobre los informes de búsqueda y las prácticas de examen en la fase nacional. La Delegación dijo que su intención es seguir apoyando este tipo de actividades.

109. La Delegación de Sudáfrica dijo que se suma a la declaración formulada por la Delegación de Kenya en nombre del Grupo Africano. La Delegación señaló que la asistencia técnica es muy importante para hacer posible que los países en desarrollo hagan un uso eficaz del sistema del PCT. La Delegación añadió que considera que no existe una estrecha relación entre los debates del Grupo de Trabajo y los que se siguen en el CDIP, ya que la asistencia técnica relacionada con el PCT tiene un carácter específico, mientras que los debates del CDIP presentan un alcance más amplio. Además, los debates en el CDIP parecen haber alcanzado un punto muerto tras sus dos últimas sesiones.

110. La Delegación de Australia presentó una ponencia sobre el Programa regional de formación en el examen de patentes (RPET), a cargo de IP Australia³. IP Australia tiene 400 examinadores de patentes que llevan a cabo tareas de búsqueda y examen, además del personal que realiza la labor propia de una Oficina receptora. IP Australia ha recibido en el pasado numerosas solicitudes para impartir formación sobre la búsqueda y examen de solicitudes de patente, así como sobre la gestión de una Oficina receptora, desbordando en numerosas ocasiones la demanda de este servicio al personal disponible para impartir esa formación. También ha podido constatar que la formación impartida durante una o dos semanas, bien mediando el desplazamiento a una Oficina receptora o previa acogida de los participantes en IP Australia, se olvida rápidamente al no quedar integrada en los sistemas y procesos de la Oficina receptora. Tampoco se desarrollan las competencias y conocimientos relacionados con los procesos del PCT, ni se acometen las tareas para las que la formación está pensada. Por ello, IP Australia desarrolló el programa de formación basado en competencias RPET, que sí que abarca aspectos prácticos, como la gestión de una Oficina receptora, la búsqueda y examen de solicitudes de patente, y la elaboración de opiniones escritas sobre patentabilidad. Además, el programa tendría que impartirse durante un período más prolongado y con una coordinación y evaluación mejoradas, haciendo uso de medios de telecomunicación avanzados, como videoconferencias, entornos de aprendizaje en línea e Internet.

111. La Delegación facilitó información adicional sobre el programa RPET, y señaló que éste constituye un servicio de aprendizaje a distancia centrado en la búsqueda y examen en el marco del PCT, que fomenta el uso de contenidos y tecnologías de aprendizaje en línea. El programa enseña el PCT según las Reglas y Directrices aplicadas por IP Australia, con la intención de lograr un sistema uniforme en todo el mundo sobre la forma en que la búsqueda y examen de las solicitudes se realiza en el PCT. En su interacción con los participantes, el programa recurre a una amplia gama de contenidos y tecnologías de aprendizaje en línea para

³ Puede consultarse un ejemplar de la ponencia en el sitio web de la OMPI en: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=277377

mejorar las competencias de los examinadores. De este modo, el programa impulsa la armonización de las normas internacionales y el intercambio de las mejores prácticas. En este sentido, la Delegación hizo hincapié en que el programa no trata de imponer a otras Oficinas las prácticas de IP Australia; la interacción es un proceso bidireccional, en el que IP Australia entabla un diálogo con otras Oficinas para encontrar la mejor forma para todo el mundo de mejorar y ser más eficaz. En algunos casos, IP Australia aprendió de las Oficinas receptoras y actualizó en consecuencia sus materiales de formación. El programa RPET trata de facilitar un proceso de desarrollo sostenible, evitando las visitas aisladas que no son objeto de seguimiento para verificar si la formación ha sido asimilada. La Delegación considera que, al establecerse una relación permanente con las personas que reciben la formación, ésta proporcionará un mayor grado de confianza en los derechos reconocidos en todo el mundo, ya que sólo con la comunicación mutua pueden las Oficinas aprender de los errores de otras Oficinas e intercambiar ideas nuevas. El programa entró en funcionamiento en abril de 2013, contando con seis participantes de Oficinas de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) (Malasia, Indonesia y Filipinas) y dos participantes de Oficinas de África (la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y Kenya). La segunda promoción de 2014 constará de 15 participantes, y a ella se sumarán examinadores procedentes de Tailandia y Viet Nam. El programa incluyó cierta formación intensiva, pero el grueso de la formación tuvo lugar en línea, proporcionándose asistencia personalizada en tiempo real por medio del entorno de aprendizaje en línea. Esto impidió que a lo largo del día fueran muchas las oportunidades para un intercambio de pareceres entre los participantes, debido a los distintos husos horarios. Otros problemas que plantea la formación en línea son los del idioma y la diferencia horaria cuando se habla por medio de servicios de videoconferencia. Igualmente, debe lograrse un equilibrio entre la formación académica y el aprendizaje en el puesto de trabajo de los participantes, mediante la búsqueda y examen de solicitudes y el comentario de su labor con los instructores. En cada Oficina que recibió la formación se designó un supervisor local, cuya participación e implicación en el programa fueron esenciales para el éxito. Inicialmente hubo dificultades, ya que los supervisores no concedieron tiempo suficiente a los participantes, que debieron asistir a la formación además de ocuparse de sus quehaceres cotidianos. Igualmente, los supervisores locales no participaron activamente en cuestiones como la novedad, la actividad inventiva y la unidad de invención contempladas en el PCT, revelándose más familiarizados con la forma en que estos conceptos se articulan en sus legislaciones nacionales. En vista de todo ello, IP Australia invitó a los supervisores a su Oficina para explicarles el programa de formación, lo que mejoró su nivel de implicación. El programa de formación no consiste sólo en compartir conocimientos, sino que trata de transmitir y desarrollar competencias. Ello exige a los participantes realizar tareas en tiempo real bajo la vigilancia del supervisor local, que a continuación se comunican a los instructores para su valoración y comentario, haciéndose hincapié tanto en los puntos fuertes como en los aspectos a mejorar. El programa de formación se articula en tres fases: la primera fase aborda los conceptos clave del PCT, la segunda se ocupa de los conceptos avanzados y la tercera aplica esos conceptos a la práctica del día a día. En cuanto a las opiniones recabadas acerca de este programa, los participantes se han declarado francamente satisfechos con la formación recibida. Asimismo, IP Australia considera que, en general, el concepto de formación basada en las competencias para proporcionar información y aplicarla al trabajo no es muy bien entendido, y que el programa exige dedicarle más tiempo que el que los participantes tenían inicialmente previsto. Además, el programa de formación ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre práctica nacional y normas internacionales, como en lo relativo al tratamiento de las reivindicaciones dependientes y la unidad de invención. La seguridad de los sistemas de T.I. fue otra cuestión esencial que planteó problemas. Algunos países tienen un acceso a Internet muy lento y carecen de redes seguras. Por tanto, establecer una red segura entre ocho participantes y dos instructores resultó difícil, aunque se acabó logrando, incluida la provisión de acceso a la red a participantes situados fuera de sus Oficinas.

112. La Delegación de El Salvador manifestó su interés por el programa RPET y preguntó si su Oficina podría participar en el programa, así como sobre los criterios de selección que se aplican en su marco.

113. La Delegación de Australia, en respuesta a las preguntas planteadas por la Delegación de El Salvador, señaló que el programa RPET está financiado por la ASEAN y la OMPI y, por tanto, está limitado a los países de la ASEAN y a aquellos países a los que la OMPI esté dispuesta a apoyar. Sin embargo, el mayor gasto del programa es el tiempo que necesitan los examinadores de IP Australia para desarrollar e impartir la formación y evaluar a los participantes. Además de la fuente de financiación del programa, también se planteó la cuestión del número máximo posible de participantes en un grupo determinado. En este sentido, sería necesario valorar si el aumento a 15 del número de participantes del segundo grupo que iniciará su andadura en 2014 tendrá éxito de cara al logro de los objetivos del programa. En cuanto a la selección de los participantes, es algo que tiene que decidirse con las Oficinas receptoras, teniendo en cuenta qué personas se beneficiarían más del programa y quiénes tendrían la capacidad de aprovechar lo aprendido para impartir formación en su propia Oficina una vez asimiladas las competencias adquiridas con el programa.

114. La Delegación de Kenya dijo que el programa RPET es una iniciativa válida para desarrollar las competencias de los examinadores y añadió que es necesario situar en el mismo nivel competencial a todas las Oficinas al objeto de que puedan colaborar entre sí en términos satisfactorios. La Delegación señaló que la OMPI puede avanzar a través de actividades de desarrollo de competencias en el marco de una formación a largo plazo, que podría revelarse más beneficiosa que los cursos a corto plazo.

115. El Presidente dijo, para resumir, que las delegaciones se declararon satisfechas con la información contenida en el documento sobre la asistencia técnica prestada por la OMPI. En general, las delegaciones agradecieron el volumen de asistencia técnica, en el entendido, naturalmente, de que siempre se puede hacer más, con las inevitables limitaciones presupuestarias y de disponibilidad de recursos. Sin embargo, algunas delegaciones consideraron que los debates sobre el asunto de la coordinación de la asistencia técnica no avanzan en el CDIP tanto como debieran y, en vista de esta situación, señalaron que el Grupo de Trabajo debería empezar a debatir si el funcionamiento del PCT es satisfactorio en lo relativo a la organización de las actividades de asistencia técnica para los países en desarrollo. Sin embargo, el Presidente señaló que, en su opinión, el Grupo de Trabajo debería mantenerse fiel a la decisión adoptada en su quinta reunión de esperar al resultado de los debates que se siguen en el seno del CDIP sobre coordinación de la asistencia técnica, habida cuenta del ámbito más general de la asistencia técnica que cubre este órgano, antes de que el Grupo de Trabajo entre a abordar las cuestiones más específicas de la asistencia técnica relacionada con el PCT. Entretanto, seguiría prestándose la asistencia técnica prevista en el PCT, como los programas de formación de examinadores que se debaten en el seno del Grupo de Trabajo.

116. La Delegación de Kenya señaló al Grupo de Trabajo que el Examen independiente sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo se presentó en la octava sesión del CDIP, y que desde entonces se han celebrado otras cinco sesiones del CDIP sin que se haya adoptado decisión alguna. Además, durante esas cinco sesiones, los debates han pasado a centrarse en las mejores prácticas en términos de la prestación de asistencia técnica, en lugar de en las recomendaciones que se presentan en el Examen independiente. Por tanto, es poco probable que el enfoque de perfil más teórico de los debates del CDIP vaya a producir resultados tangibles que puedan ayudar al Grupo de Trabajo a hacer avanzar la coordinación de la asistencia técnica en el PCT, como la formación de los examinadores de patentes. La mejora de la asistencia técnica en el marco del PCT se aplazaría indefinidamente si la cuestión del funcionamiento del PCT en cuanto a la organización de las actividades de asistencia técnica no se separa de los debates en el seno

del CDIP. La Delegación expresó su deseo de que, por el contrario, haya una mayor cooperación y fortalecimiento de capacidades que faciliten el intercambio de información y un mejor entendimiento entre las Oficinas.

117. En relación con la cuestión de la formación de examinadores de patentes, la Secretaría recordó al Grupo de Trabajo que, tal como consta en el Resumen de la Presidencia de la vigésima primera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales (véanse los párrafos 55 a 59 del Resumen de la Presidencia, que se reproducen en el Anexo del documento PCT/WG/7/3), en la Reunión de las Administraciones Internacionales se recomendó que la Oficina Internacional prepare propuestas para mejorar la coordinación entre Oficinas nacionales en lo referente a la formación de los examinadores, teniendo en cuenta lo relativo a una planificación eficaz a largo plazo, el intercambio de experiencias en cuanto a impartir una formación eficaz, y la adecuación de las necesidades formativas de los examinadores a la capacidad y los recursos de las Oficinas. La Oficina Internacional tiene previsto presentar dichas propuestas en las sesiones del año que viene de la Reunión de las Administraciones Internacionales y, ulteriormente, en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Por consiguiente, seguirá avanzándose en la labor relativa a cuestiones específicas de la asistencia técnica, como, en este caso, la formación de examinadores de países en desarrollo y menos adelantados, independientemente de los debates en curso en el CDIP sobre el examen independiente y adicionalmente a ello.

118. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/7/14.

DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

119. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/4.

120. La Secretaría recordó que, en su cuadragésimo cuarto período de sesiones de septiembre/octubre de 2013, la Asamblea aprobó la recomendación según la cual la Oficina Internacional debería emprender una revisión de los criterios y procedimientos para la designación de una Oficina como Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) en virtud del PCT, y formular en su caso las propuestas de modificación pertinentes, en coordinación -cuando así procediera- con la Reunión de las Administraciones Internacionales, para su posterior examen por el Grupo de Trabajo en el marco de su presente reunión. Como primer paso de esa revisión, la Oficina Internacional solicitó un primer análisis al respecto a la Reunión de las Administraciones Internacionales que trató esta cuestión en Tel Aviv en febrero de 2014. Por lo que se refiere al procedimiento de designación, la Reunión convino en la necesidad de revisarlo para posibilitar una toma en consideración de las candidaturas por parte de expertos y con la máxima eficacia, sugiriendo que el proceso de designación debería constar de fases sucesivas hasta llegar al momento de la toma de decisión por parte de la Asamblea. En cuanto a los criterios sustantivos para la designación, la Reunión convino en que es prematuro recomendar ningún cambio en este momento, y encomendó a su Subgrupo encargado de la Calidad la tarea de profundizar en el análisis de los requisitos de calidad exigidos para poder actuar eficazmente en calidad de Administración internacional, y de estudiar cómo se podrían formular mejor dichas exigencias en los criterios de designación (véanse los párrafos 44 a 54 del documento PCT/WG/7/3). Por tanto, el documento PCT/WG/7/4 propone un nuevo conjunto de procedimientos en su párrafo 27, que permitirán al Comité de Cooperación Técnica (CTC) reunirse, como estaba previsto, en tanto que auténtico órgano experto con miras a prestar asesoramiento a la Asamblea acerca de la posible designación de una Oficina, al menos tres meses antes que la Asamblea, si fuera posible, coincidiendo con una reunión del Grupo de Trabajo. En consecuencia, esto tiene implicaciones para el calendario de las solicitudes de designación en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, que tendrán que presentarse antes de noviembre del año anterior a su examen por la Asamblea. Toda Administración internacional candidata deberá cumplir también todos los criterios sustantivos en el momento de su designación por la Asamblea, proponiéndose asimismo que la solicitud figure en el orden del

día de la Reunión de las Administraciones Internacionales a los fines de que pueda prestar al CTC su asesoramiento previo acerca de la solicitud. El documento también incluye algunas observaciones sobre los criterios sustantivos para la designación, aspectos transitorios sobre cómo podrían afectar los nuevos criterios a las Administraciones ya existentes, y la asistencia técnica a las Oficinas de países en desarrollo y países menos adelantados, donde existe margen para la mejora de la coordinación e impartición de formación a cargo de las Oficinas ya existentes, incluidas, sin carácter limitativo, las que ya operan en calidad de Administraciones internacionales.

121. La Delegación de Australia se manifestó a favor de que se revise la designación de las Administraciones internacionales, incluyendo la asunción por parte del Comité de Cooperación Técnica de unas funciones ampliadas, y añadió que, en su opinión, el procedimiento de designación propuesto en el documento contempla el necesario examen de una solicitud de designación antes de que sea sometida a la Asamblea para su consideración. Sin embargo, y en relación con la participación de la Reunión de las Administraciones Internacionales, y no obstante el útil papel que las Administraciones internacionales pueden desempeñar en la prestación de asistencia y asesoramiento a las Oficinas que soliciten ser designadas en calidad de Administración internacional, el asesoramiento a cargo de la Reunión de las Administraciones Internacionales debería ceñirse exclusivamente a cuestiones técnicas, pues sería improcedente que las Administraciones internacionales pudieran vetar en la práctica a las Oficinas candidatas.

122. La Delegación de Israel subrayó la necesidad de que las Administraciones internacionales se atengan a unos requisitos de designación que garanticen los niveles de calidad más elevados que los usuarios esperan del PCT. La Delegación se manifestó a favor de los procedimientos de designación propuestos, que incluyen la valoración y evaluación a cargo de expertos de las Administraciones internacionales ya existentes entre octubre y diciembre, una evaluación a cargo de la Reunión de las Administraciones Internacionales en enero/febrero, debates en el seno del Comité de Cooperación Técnica en mayo/junio y la designación por la Asamblea en septiembre/octubre. Toda Oficina que solicite ser designada deberá disponer de un sistema de gestión de la calidad planificado y operativo respecto de la labor de búsqueda y examen nacionales para demostrar que se cuenta con la debida experiencia. En relación con los criterios de designación, la Delegación dijo estar de acuerdo con el enfoque presentado en el documento. En concreto, indicó que el requisito de designación simultánea en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y de Administración encargada del examen preliminar internacional no debe ser cambiado, pero que sí deberían introducirse otras modificaciones de criterios a los fines de que se exija a las Oficinas tener pleno acceso a la documentación mínima en el momento de presentar la solicitud de designación. Adicionalmente, la Oficina debería demostrar a los expertos que evalúen la solicitud que los examinadores tienen todas las cualificaciones necesarias para utilizar eficazmente las herramientas de búsqueda disponibles pertinentes a su campo de tecnología. Por último, la Delegación señaló que las solicitudes de designación deberían incluir información más detallada acerca de las competencias y experiencia lingüísticas en el ámbito profesional de los examinadores, las herramientas de traducción automática, y las herramientas y servicios de búsqueda de la Oficina.

123. La Delegación de Hungría, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa), dijo que la designación de Administraciones internacionales concierne al desarrollo y funcionamiento global del sistema del PCT. El Grupo de Países de Visegrado considera que, en interés de los usuarios y en aras de la sostenibilidad del sistema, es responsabilidad de los Estados Contratantes asegurar que las Administraciones internacionales sólo llevan a cabo un trabajo de calidad. Al mismo tiempo, es importante que se evite un debate en torno a los criterios y procedimientos aplicables a la designación de Administraciones internacionales que pueda llevar a obstaculizar la designación de nuevas Administraciones capaces de realizar un trabajo de calidad para los usuarios del sistema del PCT. Antes de reconfigurarlo por completo, ha de probarse que el sistema actual

puede no resultar adecuado. Sin embargo, la manera en que se aplican los criterios actualmente en vigor no patentiza con claridad que precisen ser modificados. Bien podría ser el caso de que dichos criterios no estén aplicándose con el necesario rigor. Además, el marco actual ofrece la posibilidad de mejorar la preparación profesional de las designaciones haciendo para ello simplemente coincidir las reuniones del Comité de Cooperación Técnica y del Grupo de Trabajo. Por tanto, antes de acordar cambios significativos en los criterios y el procedimiento de designación, el Grupo de Trabajo tendrá que examinar si es posible lograr los resultados pretendidos abordando cuestiones meramente procedimentales.

124. La Delegación paso a continuación a referirse al documento. Dijo que conviene con la Reunión de las Administraciones Internacionales en que es pronto para recomendar ningún cambio en los criterios de designación y señaló que no todas las Administraciones internacionales están del todo convencidas de que la calidad pueda mejorarse exclusivamente mediante el establecimiento de unos criterios de designación más exigentes. La Delegación tomó nota de la recomendación tendente a que el Subgrupo encargado de la Calidad profundice en el análisis de los requisitos de calidad exigidos para que pueda actuarse en calidad de Administración internacional, y que estudie cómo podrían formularse mejor dichas exigencias en los criterios de designación. No obstante, ha de entenderse que el mandato otorgado al Subgrupo encargado de la Calidad se ciñe estrictamente al examen de la calidad de la labor de una Administración internacional y al efecto que los criterios de designación tienen en dicha calidad. Por tanto, parece apropiado esperar a los resultados del Subgrupo encargado de la Calidad y evitar tomar una decisión precipitada en el Grupo de Trabajo. Aunque la Oficina Internacional ha propuesto que las sugerencias del Grupo de Trabajo puedan incluirse en el debate del Subgrupo encargado de la Calidad, la Delegación dijo estar a favor de invertir el orden. En otras palabras, los resultados de las deliberaciones en torno a los criterios de designación seguidas en el seno del Subgrupo encargado de la Calidad deberían ser primero incluidos en el debate de la Reunión de las Administraciones Internacionales, cuyos comentarios podrán ser tenidos posteriormente en cuenta en los debates a que haya lugar en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo. La Delegación entiende que el debate sobre los criterios de designación es prematuro, pero dijo estar de acuerdo en que sólo deberían permitirse designaciones provisionales en casos excepcionales, que habrían de justificarse. Respecto al procedimiento de designación, la Delegación dijo no tener ninguna objeción que formular respecto de las propuestas encaminadas a agilizar el procedimiento y, por tanto, dijo que puede aceptar la propuesta de que el Comité de Cooperación Técnica (CTC) se reúna separadamente y no coincidiendo con la Asamblea, atribuyendo así al CTC una función asesora más marcada, lo que mejoraría la eficacia del procedimiento ya existente. Además, como toda las Administraciones internacionales son miembros ex officio del CTC, la nueva función que correspondería desempeñar a la Reunión de las Administraciones Internacionales se antoja superflua. Puesto que no todos los Estados Contratantes están representados en la Reunión de las Administraciones Internacionales, no parece apropiado delegar en ese órgano la función de llevar a cabo un examen de la solicitud, otorgándole el derecho de realizar una evaluación previa. El PCT tampoco estipula ningún tipo de exigencia de hacer participar a la Reunión de las Administraciones Internacionales. En consecuencia, exigir un examen obligatorio por parte de la Reunión de las Administraciones Internacionales no parece ser conforme con el PCT. Con todo, la Delegación hizo suya la propuesta tendente a que toda Oficina candidata pida la asistencia voluntaria de una o varias Administraciones internacionales ya existentes, y abogó por que se lleve a cabo un examen pormenorizado de la práctica de las designaciones provisionales.

125. A continuación, la Delegación subrayó que el Grupo de Países de Visegrado secunda y está comprometido con el objetivo de mantener o incluso elevar la calidad de la labor que realizan las Administraciones internacionales. Un sistema excesivamente centralizado podría entorpecer algunas iniciativas con potencial para satisfacer las necesidades de los solicitantes; con los avanzados, y ya habituales, sistemas de comunicación de hoy en día, que proveen de bases de datos y plataformas electrónicas para el intercambio de conocimientos, el objetivo de una mayor centralización carece de justificación alguna. El procedimiento de designación que

se propone en el documento puede que incumba en un primer momento solamente a las Oficinas candidatas pero, si el procedimiento fuera aprobado, existirá el peligro de que el proceso de renovación de las designaciones obre el efecto de reducir el número de Administraciones internacionales. Ello podría agravar el problema de los retrasos en la tramitación (de solicitudes) que afecta a las grandes Oficinas, así como limitar el número de opciones de las que los usuarios disponen para entrar en el sistema del PCT.

126. La Delegación concluyó informando al Grupo de Trabajo que el Grupo de Países de Visegrado trabaja de cara al establecimiento de una nueva Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional al amparo del PCT. La presencia de una Administración internacional en Europa Central y del Este ofrecería a los usuarios del sistema de patentes una opción propicia y eficaz para obtener la protección por patente en la esfera internacional. Los usuarios también se beneficiarían de la posibilidad de comunicarse en su propio idioma con una Administración internacional del PCT. Esas ventajas podrían igualmente contribuir a impulsar la innovación y la creatividad, así como a fomentar el crecimiento económico y la competitividad en la región.

127. La Delegación del Japón señaló la importancia que para el eficaz funcionamiento del sistema del PCT tiene el que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional elaboren unos informes de búsqueda internacional e informes de examen preliminar internacional de alta calidad. En ese sentido, el debate en torno a unos requisitos apropiados es pertinente desde el punto de vista de la mejora continua del sistema del PCT. En concreto, es importante examinar si los requisitos y procedimientos actualmente en vigor sirven para abordar adecuadamente el incremento experimentado en los últimos años por el alcance y complejidad del estado anterior de la técnica, o el desarrollo de las tecnologías de la información. En ese sentido, la Delegación considera necesario evaluar la adecuación de los actuales requisitos, así como la oportunidad de introducir otros nuevos a los fines de posibilitar la elaboración de unos informes de búsqueda internacional e informes de examen preliminar internacional de alta calidad. En dicho contexto, la Delegación se manifestó a favor de la propuesta relativa a los procedimientos de designación que se expone en el párrafo 27 del documento.

128. La Delegación de España se manifestó a favor de dotar de una mayor claridad a las búsquedas internacionales en beneficio de los solicitantes y de todos los Estados miembros, asegurando para ello recursos suficientes para esas búsquedas y una mayor cooperación y calidad. El procedimiento de designación tiene que garantizar que la Administración internacional se mantenga plenamente activa y que haya cumplido con todos los requisitos a los fines de garantizar unos niveles de calidad elevados, esenciales para la eficacia del sistema. En cuanto al número y cualificaciones de los examinadores, la Delegación expresó su preocupación por lo arbitrario de fijar un determinado número de ellos, y considera que el nivel técnico de los examinadores y las herramientas de búsqueda constituyen factores más útiles para determinar la calidad del resultado de la labor. El procedimiento de designación también debería exigir el cumplimiento de lo dispuesto en las Reglas 36 y 63. Por último, la Delegación se pronunció a favor de separar la reunión del Comité de Cooperación Técnica de los períodos de sesiones de la Asamblea, tal como se propone en el documento, y manifestó su disposición a prestar asistencia técnica a las Oficinas durante el procedimiento de designación.

129. La Delegación de Eslovaquia se sumó a la declaración formulada por la Delegación de Hungría en nombre del Grupo de Países de Visegrado. Unas reglas transparentes para la designación de las Administraciones internacionales son la piedra angular de un sistema de patentes eficaz y eficiente en su operativa en un mundo tecnificado en constante cambio como el actual. La región de Europa Central se enfrenta a retos motivados por los constantes cambios tecnológicos y las actividades de innovación, lo que hace urgente y necesario prestar un apoyo adecuado a las solicitudes PCT en la región. Los servicios de una Administración

internacional prestados en el idioma local, como propone la Delegación de Hungría, crearían una ventaja competitiva y tendrían el valor añadido de ayudar a los solicitantes locales, en beneficio del sistema del PCT.

130. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que el aumento de la confianza en el resultado del trabajo internacional entre Oficinas nacionales, solicitantes y terceros como instrumento preciso para la evaluación de la patentabilidad es consecuencia fundamentalmente de las recientes mejoras introducidas y del mayor compromiso adquirido con la calidad por las Administraciones internacionales. En consecuencia, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) considera que los actuales requisitos y procedimientos que hay que respetar para poder ser designado en calidad de Administración internacional tienen que actualizarse al objeto de reflejar las realidades del siglo veintiuno y poder así continuar reforzándose el grado de aceptación de los informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional. Es importante asegurar que las Oficinas que deseen ser designadas en calidad de Administraciones internacionales puedan alcanzar el nivel de calidad que los usuarios del sistema del PCT demandan, incluidos tanto solicitantes como Oficinas nacionales. En cuanto a la revisión de los criterios, la Delegación se manifestó a favor de la recomendación incluida en el párrafo 43 del documento que dispone que esos criterios deberían ser también aplicados a las Administraciones ya existentes conforme a un régimen transitorio, y dijo estar de acuerdo en que el debate sobre los criterios concretos se remita al Subgrupo encargado de la Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales. En relación con el procedimiento de designación, la USPTO dijo que apoya sin reservas el procedimiento revisado presentado en el párrafo 27 del documento, así como la recomendación del párrafo 28 para que la Asamblea adopte una resolución que disponga la inmediata aplicación de esos procedimientos. No obstante, la Delegación comentó la posibilidad de incluir un requisito por el que se exija que una o varias Oficinas convenientemente cualificadas, ya sean seleccionadas por la Oficina Internacional o escogidas por la Oficina que solicite ser designada como Administración internacional, realicen un examen sobre el terreno de la Oficina candidata. Ese requisito, incluido en el documento PCT/MIA/21/3 debatido en la Reunión de las Administraciones Internacionales de este año, permitiría a la Oficina examinadora pronunciarse sobre la medida en que los criterios de designación se cumplen, lo que contrasta con las visitas que la Oficina Internacional lleva actualmente a cabo, en las que puede prestarse asesoramiento acerca de los criterios pero no así entrarse a valorar los criterios sustantivos. Asimismo, la Delegación respaldó la idea presentada en el párrafo 23 del documento de restringir la posibilidad de llevar a cabo designaciones provisionales. Por último, y en lo relativo al contenido de la solicitud, según se establece en el párrafo 25 del documento, la Delegación señaló que la formación, experiencia y amplitud y profundidad de los conocimientos técnicos de los examinadores son probablemente los asuntos más importantes a tener en cuenta a la hora de determinar si una Oficina será capaz de elaborar informes internacionales con el nivel de calidad necesario. Por tanto, el nivel de detalle ofrecido a este respecto debería ser como mínimo igual al nivel correspondiente a los temas relativos a los sistemas de gestión de la calidad, la documentación mínima y otras cuestiones sobre los entornos de los sistemas de T.I.

131. La Delegación de Polonia dijo que apoya la declaración formulada por la Delegación de Hungría en nombre del Grupo de Países de Visegrado. Añadió que suscribe las opiniones expresadas en la Reunión de las Administraciones Internacionales en el sentido de que es prematuro recomendar ningún cambio en los criterios de designación, dado que de lo primero de que se trataría es de garantizar su más estricta aplicación. Los cambios propuestos en los criterios de designación podrían no sólo limitar significativamente el mercado para las futuras Administraciones internacionales, sino también activar en un segundo momento el proceso de renovación de las designaciones de Administraciones internacionales ya existentes que estén funcionando de manera satisfactoria y proporcionando a un amplio elenco de usuarios productos del PCT de alta calidad. Desde la perspectiva de lo que esta limitación implica para los solicitantes y su acceso a los productos y servicios del PCT competitivos disponibles en su idioma materno, todos los Estados miembros interesados deberían prestar a este asunto una

considerable atención y esperar a los resultados del debate en el Subgrupo encargado de la Calidad. Aunque la Delegación dijo estar a favor de agilizar el procedimiento de solicitud, añadió que no ve motivos para ningún cambio en los criterios de designación por considerar que a este respecto bastaría con proceder a una aplicación más estricta de las actuales disposiciones.

132. La Delegación de China dijo que el servicio que las Administraciones internacionales prestan tiene que ser cómodo y accesible para los solicitantes de diferentes regiones o naciones que hablen idiomas distintos. Añadió que una Oficina debería ser designada en calidad de Administración internacional cuando disponga de un número de examinadores capacitados, infraestructuras y sistemas de gestión de la calidad suficientes para llevar a cabo la búsqueda y el examen preliminar. Por ello, la Delegación propuso continuar estudiando y debatiendo esta cuestión.

133. La Delegación de la República de Corea subrayó la importancia que revisten los servicios de calidad que prestan las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, y expuso su conformidad con la propuesta que se contempla en el párrafo 27 del documento, más concretamente, con el procedimiento de examen a cargo de la Reunión de las Administraciones Internacionales y del Comité de Cooperación Técnica, ya que sería muy útil contar con la experiencia y conocimientos técnicos de las Administraciones internacionales ya existentes.

134. La Delegación del Canadá dijo que poder disponer de varias Administraciones internacionales trabajando desde diferentes emplazamientos geográficos en distintos idiomas permite prestar un servicio de calidad superior a los usuarios del PCT, al tiempo que incrementar el nivel general de la labor del PCT a través del intercambio de conocimientos técnicos que tiene lugar entre las Administraciones internacionales en el marco de iniciativas y reuniones conjuntas como las de la Reunión de las Administraciones Internacionales y su Subgrupo encargado de la Calidad. La Delegación añadió que suscribe plenamente los procedimientos propuestos en el párrafo 27 del documento para la designación de nuevas Administraciones internacionales por alentar la prestación de asistencia y asesoramiento a cargo de las Administraciones internacionales ya existentes, además de por el debate técnico previsto en el seno de la Reunión de las Administraciones Internacionales, que informaría al Comité de Cooperación Técnica. En relación con los criterios de designación, el de mayor importancia a la hora de evaluar la designación de una Oficina como posible Administración internacional es el de la calidad de su labor. Por tanto, la Delegación dijo estar de acuerdo en que la Reunión de las Administraciones Internacionales encomiende al Subgrupo encargado de la Calidad la tarea de analizar los requisitos de calidad exigidos para poder actuar eficazmente en calidad de Administración internacional, y de estudiar cómo se podrían formular mejor dichas exigencias en los criterios de designación.

135. La Delegación de la Federación de Rusia se manifestó a favor de las principales propuestas presentadas en el documento, en especial en sus párrafos 23 y 27, así como de debatir los criterios sustantivos en el marco del Subgrupo encargado de la Calidad. En relación con el párrafo 25 relativo al contenido de una solicitud, dijo que considera urgente elaborar un formato de solicitud detallado en el que se invite a los futuros candidatos a presentar información suficiente para su debate en los diferentes foros, empezando por el grupo de expertos, para continuar después con la Reunión de las Administraciones Internacionales, el Comité de Cooperación Técnica y la Asamblea. Como el buen fin de esos debates dependerá en buena medida del material que se presente, la solicitud tiene que incluir suficiente información, que podría ampliarse con la aportación de datos suplementarios en el transcurso de los debates.

136. La Delegación de la República Checa dijo que apoya la declaración realizada por la Delegación de Hungría en nombre del Grupo de Países de Visegrado.

137. La Delegación del Brasil manifestó estar de acuerdo con los comentarios incluidos en el párrafo 15 del documento, en el sentido de que el principal requisito de orden político que debiera imperar es que la Oficina que resulte designada como Administración internacional debería reunir no sólo las condiciones necesarias, sino también la voluntad efectiva de realizar la búsqueda internacional y el examen preliminar en los plazos establecidos y con un nivel de calidad alto.

138. La Delegación de la India dijo que la función de toda Administración encargada de la búsqueda internacional consiste en elaborar un informe de búsqueda fiable y veraz en el que los solicitantes puedan confiar para su protección por patente en otros países. Eso sólo puede lograrse si la Administración encargada de la búsqueda internacional dispone de examinadores cualificados, bases de datos de calidad para llevar a cabo búsquedas que incluyan documentos que excedan la documentación mínima y un sistema de gestión de la calidad que le permita supervisar la calidad de los informes. La Delegación hizo suya la propuesta de establecer nuevos criterios para la designación de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, pero dijo que considera que, a la hora de abordar esos cambios, tendrán que tenerse en cuenta los comentarios que la Reunión de las Administraciones Internacionales formula en el párrafo 49 del documento PCT/WG/7/3. No obstante, eso no debería necesariamente aplazar la designación de nuevas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

139. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes dijo que apoya la propuesta relativa a la revisión del procedimiento para la designación de nuevas Administraciones internacionales, según se expone en los párrafos 27 y 28 del documento, incluso con la función que se asigna a la Reunión de las Administraciones Internacionales, siempre que sólo se le consulta para recabar su asesoramiento técnico sobre la designación a los fines de proporcionar una opinión al Comité de Cooperación Técnica acerca de si se han cumplido o no los requisitos de la Regla 36. Como se señala en el párrafo 15 del documento, la exigencia básica debe ser asegurar que las Administraciones internacionales se atienen a los más elevados estándares de calidad a los fines de que las Oficinas designadas utilicen los informes en la fase nacional.

140. La Delegación de Chile dijo que un número mínimo de examinadores no parece ser esencial para cumplir con los objetivos exigidos a una Administración internacional, y que los requisitos deberían orientarse hacia aspectos relacionados con la calidad para garantizar en la medida de lo posible que el resultado de la labor de las Administraciones internacionales sea de alta calidad.

141. El Presidente resumió las opiniones expresadas sobre los seis pasos del procedimiento de designación expuesto en el párrafo 27, aunque primero tomó nota de la opinión expresada por algunas delegaciones en el sentido de que, si los criterios sustantivos actuales fueran debidamente aplicados, podría no ser necesario proceder a su ajuste. Subrayó el gran apoyo concitado por los apartados a), b) y c) del párrafo 27 en lo relativo a lo aconsejable que sería que las Oficinas candidatas pidan la asistencia de otras Administraciones internacionales para comprender y ponderar las tareas; a que toda Oficina que desee ser designada como Administración internacional haya de presentar una solicitud completa en una etapa inicial; y a que las Oficinas deban cumplir todos los criterios sustantivos para la designación y empezar a funcionar tan pronto como sea posible. El Presidente prosiguió señalando la disparidad de opiniones habida en torno al apartado d), relativo a la participación de la Reunión de las Administraciones Internacionales en el proceso, respecto de la cual algunas delegaciones expresaron su preocupación ante la eventualidad de que las Administraciones internacionales ya existentes traten de vetar una solicitud, mientras que otras delegaciones se pronunciaron en el sentido de que la función que se asigna a este órgano sería apropiada siempre que se ciña a prestar análisis y asesoramiento en cuestiones técnicas, tales como la capacidad de búsqueda y el acceso a bases de datos, con miras a que el Comité de Cooperación Técnica lo tenga en cuenta antes de elevar su recomendación sobre la designación a la Asamblea. En relación con

el apartado e), parece existir un consenso general sobre que el Comité de Cooperación Técnica se reúna coincidiendo con una reunión del Grupo de Trabajo con vistas a proporcionar a la Asamblea la recomendación que se indica en el apartado f).

142. La Delegación de Singapur solicitó información adicional sobre las diferencias en los exámenes a realizar en el marco del procedimiento de designación propuesto por la Reunión de las Administraciones Internacionales y por el Comité de Cooperación Técnica.

143. La Secretaría, en respuesta a la cuestión planteada por la Delegación de Singapur, aclaró que ni la Reunión de las Administraciones Internacionales ni el Comité de Cooperación Técnica podrán vetar una solicitud, pero que este último órgano tiene claramente atribuida la misión de asesorar a la Asamblea. Si bien la Asamblea podrá hacer caso omiso de ese asesoramiento, es improbable que así lo haga. El propósito es que la Reunión de las Administraciones Internacionales lleve a cabo, con la intervención de sus expertos, un análisis en mayor profundidad de la solicitud presentada, que permita abrir un espacio para la reflexión de la Administración internacional candidata, al tiempo que proporcionar al Comité de Cooperación Técnica una opinión sobre la misma a los fines de enriquecer los debates de este órgano y hacer más significativa su función de asesorar a la Asamblea.

144. La Delegación de Hungría reiteró la preocupación que le suscita el procedimiento de designación. En primer lugar, no puede estar de acuerdo con la participación de la Reunión de las Administraciones Internacionales. En segundo lugar, si ese órgano no tiene ninguna función, entonces la fecha límite para la solicitud del apartado b) del párrafo 27 podría ser varios meses posterior a la fecha límite propuesta de finales de noviembre del año anterior a su examen por la Asamblea.

145. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) dijo que en la elección de una Administración internacional por el solicitante intervienen también las fuerzas del mercado. Entre los profesionales de la AIPLA, algunas Administraciones internacionales gozan de la reputación de ser más competentes y de realizar una labor merecedora de mayor confianza que la de otras, aunque las capacidades lingüísticas son otro factor que influye en la elección del solicitante. Por tanto, antes de que un país acometa el esfuerzo y los gastos necesarios para ser designado como Administración internacional, las futuras Administraciones tendrá que ponderar si sus Oficinas serán seleccionadas por algún solicitante. El Representante añadió que la AIPLA asiste con preocupación a la proliferación de Administraciones internacionales, si bien también admite las oportunidades para el desarrollo de actividades innovadoras que hay en regiones como Europa Central.

146. El debate prosiguió en torno a la propuesta de la Delegación de Hungría de revisar el párrafo 27 del documento.

147. La Delegación de Hungría señaló que con programar el Comité de Asistencia Técnica tres meses antes de la Asamblea, de preferencia coincidiendo con una reunión del Grupo de Trabajo, se lograrían los resultados deseados. A este respecto, la Delegación se refirió a las funciones del Comité de Cooperación Técnica del Artículo 56.3)iii) de contribuir a la resolución de los problemas técnicos específicamente planteados por el establecimiento de una sola Administración encargada de la búsqueda internacional, así como al requisito del Artículo 16.3), según el cual, antes de que la Asamblea tome una decisión sobre la designación de una nueva Administración internacional, deberá recabar el asesoramiento del Comité de Cooperación Técnica. A juicio de la Delegación, las Administraciones internacionales ya existentes podrían prestar fácilmente asesoramiento técnico en el seno del Comité de Cooperación Técnica, al ser todas ellas miembros ex officio de dicho órgano, pudiendo por tanto debatir la solicitud y prestar su asesoramiento técnico en ese marco. Aplicando adecuadamente las reglas en vigor podría mejorarse la preparación técnica antes de que llegue el momento de la toma de decisión por parte de la Asamblea. Por otra parte, definir una nueva función para la Reunión de las Administraciones Internacionales entraría en conflicto con el Reglamento del PCT, que no hace

participe a ese órgano en el procedimiento, sin perjuicio de que se antoje superfluo otorgar esa nueva competencia a la Reunión de las Administraciones Internacionales. No obstante, la Delegación acogió favorablemente la propuesta de que se pida la asistencia voluntaria de las Administraciones internacionales.

148. La Delegación de Suecia dijo que el calendario concreto de las solicitudes debería ser eliminado del procedimiento y que debería aclararse que la solicitud de designación habrá de presentarse con bastante antelación de su examen por el Comité de Cooperación Técnica.

149. La Delegación de Polonia manifestó su apoyo a lo expuesto por la Delegación de Hungría.

150. La Delegación de Noruega se manifestó a favor de la propuesta presentada por la Delegación de Hungría, y subrayó que es necesario un procedimiento que cuide de la calidad de los resultados de la labor de las Administraciones internacionales candidatas.

151. La Delegación de Dinamarca manifestó también su disposición a sumarse a la propuesta efectuada por la Delegación de Hungría, pues despeja el temor de que la Reunión de las Administraciones Internacionales pueda tener intereses creados respecto de una solicitud, y adelante la reunión del Comité de Cooperación Técnica hasta hacerla coincidir con la del Grupo de Trabajo.

152. La Delegación de la República Checa expresó su apoyo a la propuesta de la Delegación de Hungría.

153. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que considera que la Reunión de las Administraciones Internacionales es el órgano más competente para valorar el potencial de las futuras Administraciones internacionales y, por tanto, expresó su preocupación por la propuesta de la Delegación de Hungría. Asimismo, la Delegación inquirió sobre el cambio en el apartado c) de “*must*” por “*should*” (no afecta a la versión en español ni en ésta ni en sucesivas alusiones a este mismo cambio en el presente punto del orden del día).

154. La Delegación de España hizo suyos los comentarios efectuados por la Delegación de Suecia y se opuso también al cambio en el apartado c) de “*must*” por “*should*” en lo que atañe al cumplimiento de las obligaciones. La Delegación dijo que, en su opinión, la Reunión de las Administraciones Internacionales tiene que seguir implicada en el proceso, bien en una función asesora o a través del intercambio de experiencias con las Administraciones internacionales candidatas.

155. La Delegación de Grecia se manifestó a favor de la propuesta de la Delegación de Hungría, haciendo hincapié en que el Comité de Cooperación Técnica es el órgano competente para valorar las solicitudes de designación en calidad de Administración internacional.

156. La Delegación del Reino Unido dijo que la propuesta de la Delegación de Hungría supone un pequeño avance en términos de mejora del proceso actual. Sin embargo, la Delegación añadió que prefiere la propuesta tal como fue inicialmente presentada, con la inclusión sugerida de la palabra “técnico” en el apartado d) en lo que atañe al asesoramiento prestado por la Reunión de las Administraciones Internacionales al Comité de Cooperación Técnica.

157. La Delegación del Japón dijo que considera importante reservar tiempo suficiente para estudiar el proceso de designación. Prosiguió manifestándose a favor de la propuesta original que establece que toda solicitud de designación tendrá que recibirse antes de que finalice noviembre del año anterior a su examen por la Asamblea y que la Reunión de las Administraciones Internacionales deberá debatir la propuesta antes que el Comité de Cooperación Técnica, que se reunirá coincidiendo con una reunión del Grupo de Trabajo. Como muchos Estados miembros distintos de aquellos que cuentan con Administraciones internacionales participan en el Comité de Cooperación Técnica, es innegable que las

valoraciones de este órgano se verían influidas por puntos de vista de carácter no técnico. Por tanto, es preferible mantener la propuesta inicial, aclarando el carácter técnico de la función que prestará la Reunión de las Administraciones Internacionales. Por lo que respecta a la elección en el apartado c) entre “*must*” y “*should*”, la Delegación dijo que su redacción debería ser coherente con el enunciado utilizado en la Regla 36.1.

158. La Delegación de Eslovaquia se manifestó a favor de la propuesta presentada por la Delegación de Hungría.

159. La Delegación de Singapur dijo que respalda el propósito con el que se han planteado las propuestas para cambiar el procedimiento de designación, y subrayó que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional desempeñan una importante función dentro del sistema del PCT, donde la calidad es esencial. La Delegación dijo estar a favor de cualquier propuesta que defienda este planteamiento. En concreto, debería disponerse de la suficiente información detallada para permitir un debate en profundidad y una decisión correctamente ponderada por parte de la Asamblea. Sin embargo, hay que garantizar que el proceso sea ágil y no lleve aparejada una duplicación de tareas. Habida cuenta de que todas las Administraciones internacionales son miembros ex officio del Comité de Cooperación Técnica, este órgano parece estar investido de las competencias y nivel de representatividad necesarios para prestar asesoramiento técnico a la Asamblea. Por ese motivo, presentar la solicitud antes de la Reunión de las Administraciones Internacionales podría no ser necesario.

160. La Delegación de Francia dijo estar en desacuerdo con suprimir del proceso de designación la función de la Reunión de las Administraciones Internacionales, tal como propone la Delegación de Hungría, pues ello privaría al proceso de la experiencia y conocimientos técnicos de este órgano.

161. La Delegación de Austria señaló que la propuesta incluye el término “nacional” al referirse a una Oficina en el apartado a), pero no así en los apartados b) y c).

162. La Delegación de Kenya manifestó su apoyo a la propuesta de la Delegación de Hungría.

163. La delegación de la República de Corea dijo que comparte las mismas preocupaciones que las Delegaciones de los Estados Unidos de América y del Japón acerca de la exclusión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del proceso de designación.

164. La Delegación de Viet Nam dijo que apoya la solicitud presentada por la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur para ser designada en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT.

165. La Secretaría, en respuesta a la observación formulada por la Delegación de Austria, explicó que el término “nacional” se toma del Artículo 16.1), en el que se habla de una Oficina nacional u organización intergubernamental. Añadió que a este respecto el enunciado completo del Artículo 16 podría quedar incorporado en el procedimiento. En relación con el apartado b) relativo al momento de la solicitud, su texto podría modificarse para aclarar que la solicitud tendrá que recibirse con bastante antelación de su examen por el Comité de Cooperación Técnica y que, de preferencia, se especifique una fecha a los fines de que la documentación llegue a la Oficina Internacional dentro de plazo. En cuanto al apartado c), en la terminología del PCT “*should*” no es lo mismo que “*must*”; el equivalente de “*must*” en el Reglamento del PCT es “*shall*”. Sin embargo, existe una excepción al cumplimiento de todos los requisitos referida a la existencia de un sistema de gestión de la calidad. Por tanto, una posibilidad puede ser sustituir “*should*” por “*shall*”, y añadir también una frase para aclarar que, si en el momento de su designación una Oficina no dispone de un sistema de gestión de la calidad plenamente operativo, bastará con que se haya planificado en su totalidad un sistema

de gestión de la calidad del PCT y que, de preferencia, se disponga de sistemas similares que estén operativos respecto de la labor de búsqueda nacional para demostrar que se cuenta con la debida experiencia .

166. El Presidente dijo, para resumir, que no existe consenso ni sobre la propuesta inicial que se presenta en el documento ni en torno a la formulada por la Delegación de Hungría. Algunas delegaciones desean atribuir un papel activo a la Reunión de las Administraciones Internacionales a los fines de que efectúe una evaluación técnica de las solicitudes, mientras que otras consideran que esa evaluación técnica puede ser perfectamente realizada por el Comité de Cooperación Técnica, dado que todos los miembros de la Reunión de las Administraciones Internacionales son miembros ex officio del Comité de Cooperación Técnica. Otras cuestiones aludidas se refieren a los plazos, que dependen de la participación de la Reunión de las Administraciones Internacionales.

167. La Delegación de los Estados Unidos de América hizo hincapié en que su principal motivo de preocupación con la propuesta de la Delegación de Hungría es que, al margen de consideraciones políticas, el Comité de Cooperación Técnica podría no atesorar los conocimientos técnicos necesarios para evaluar la solicitud. Por tanto, la Delegación sugirió que un punto de encuentro en el que podría ver disipada esta preocupación es que ese órgano estableciera en su seno un subgrupo de expertos integrado por representantes de las Administraciones internacionales ya existentes, que se ocuparía de examinar la solicitud y de proporcionar al Comité de Cooperación Técnica un informe técnico con sus comentarios y la evaluación de la solicitud en aplicación de los criterios de designación.

168. El Presidente dio las gracias a la Delegación de los Estados Unidos de América por su sugerencia pero señaló que un subgrupo de expertos del Comité de Cooperación Técnica integrado por representantes de Administraciones internacionales equivaldría a una Reunión de las Administraciones Internacionales con otro nombre.

169. El Presidente reconoció que una serie de países, sobre todo los que tienen Administraciones internacionales, se oponen a la supresión formal de la función atribuida a la Reunión de las Administraciones Internacionales. No obstante, como esas Administraciones internacionales podrían expresar sus puntos de vista en el Comité de Cooperación Técnica, el Presidente instó a dichos países a reconsiderar si les sería posible aceptar una propuesta en virtud de la cual los puntos de vista de la Reunión de las Administraciones Internacionales pudieran ser escuchados, aunque lo fueran exclusivamente por mor de la pertenencia de esas Administraciones internacionales al Comité de Cooperación Técnica. Esto supondría una mejora con respecto al procedimiento existente. El Presidente añadió que, con independencia de que la propuesta sea tenida o no en cuenta por la Reunión de las Administraciones Internacionales, cualquier delegación podría cuestionar la designación de una futura Administración internacional en cualquier fase del procedimiento.

170. Tras los debates informales dirigidos por el Presidente, las deliberaciones continuaron sobre la base de una nueva propuesta revisada relativa al procedimiento de designación.

171. El Presidente explicó que la propuesta revisada establece como fecha límite el 1 de marzo para que una Oficina pueda solicitar la designación como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional y para que el Comité de Cooperación Técnica, que se reuniría coincidiendo con el Grupo de Trabajo, pueda entrar a valorarla. Dos meses antes de la reunión del Comité de Cooperación Técnica, la Oficina solicitante tendría que presentar una solicitud completa para que el Comité preste su asesoramiento a la Asamblea. En la propuesta revisada no se atribuye función formal alguna a la Reunión de las Administraciones Internacionales.

172. La Delegación del Canadá manifestó su preferencia por que la Reunión de las Administraciones Internacionales tenga atribuida una función formal, si bien dijo que podría aceptar la propuesta revisada en cuanto que avance respecto del procedimiento actual. La Delegación pidió aclaraciones sobre la inclusión en el apartado e) de la palabra “*should*” en vez de “*shall*”.

173. La Secretaría, en respuesta a la cuestión planteada por la Delegación del Canadá, explicó que el Reglamento General de la OMPI estipula algunos plazos con meridiana precisión, como el mínimo de dos meses de antelación al inicio de la reunión que ha de observarse en el caso de las cartas de convocación, pero que otros, como el aplicable a la presentación de documentos en reuniones, son más flexibles. La redacción propuesta se hace eco de esta flexibilidad, reconociendo que hace falta tiempo para traducir un documento a los otros cinco idiomas de las Naciones Unidas.

174. La Delegación de España sugirió incluir una referencia directa al Reglamento General de la OMPI cuando se menciona el plazo de presentación de una solicitud de designación en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

175. El Presidente, en respuesta a la sugerencia de la Delegación de España, aclaró que la palabra “*should*” propuesta produce el mismo efecto que en el caso del Reglamento General de la OMPI, y que no aprecia ventaja alguna en incluir una referencia directa a dicho Reglamento.

176. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea del PCT que apruebe las siguientes pautas acordadas:

“Procedimiento para la designación de Administraciones internacionales

- a) Se recomienda vivamente a toda Oficina nacional y Organización Intergubernamental (“Oficina”) que desee ser designada que, antes de presentar su solicitud, pida la asistencia de una o varias Administraciones internacionales ya existentes, para que le ayuden a evaluar en qué medida cumple los criterios.
- b) La solicitud de designación como Administración internacional deberá ser presentada con suficiente antelación de su examen por la Asamblea del PCT a los fines de un examen apropiado por el Comité de Cooperación Técnica (PCT/CTC). El PCT/CTC deberá reunirse en tanto que auténtico órgano experto al menos tres meses antes de la Asamblea del PCT, si fuera posible, coincidiendo con una reunión del Grupo de Trabajo del PCT (que normalmente se convoca entre mayo y junio de cada año) con miras a prestar asesoramiento a la Asamblea del PCT acerca de la solicitud.
- c) Por consiguiente, la Oficina deberá enviar por escrito al Director General una solicitud de convocación del PCT/CTC, de preferencia antes del 1 de marzo del año en el que la solicitud vaya a ser examinada por la Asamblea del PCT y en todo caso, con suficiente tiempo para que el Director General envíe cartas de convocación del PCT/CTC a más tardar dos meses antes del inicio de la reunión.
- d) Toda solicitud deberá ser presentada bajo el presupuesto de que la Oficina solicitante deberá cumplir todos los criterios sustantivos en el momento de su designación por parte de la Asamblea, y estar preparada para comenzar a operar como Administración internacional tan pronto como sea razonablemente posible tras la designación, y como máximo, 18 meses después de ésta. En lo que respecta al requisito de que toda Oficina que solicite ser designada disponga de un sistema de gestión de la calidad y de un sistema de revisión interna, conforme a las reglas comunes de la búsqueda internacional, si en el momento de la designación por la Asamblea no se dispone de dicho sistema, bastará con que se haya

planificado en su totalidad y que, de preferencia, se disponga de sistemas similares que estén operativos respecto de la labor de búsqueda y de examen nacionales para demostrar que se cuenta con la debida experiencia.

e) Todo documento sometido por la Oficina a examen del PCT/CTC para respaldar su solicitud deberá ser presentado al Director General al menos dos meses antes del inicio de la sesión del PCT/CTC.

f) Toda solicitud será sometida después a la Asamblea del PCT (que habitualmente es convocada en torno a septiembre/octubre de cada año), acompañada de la recomendación formulada por el CTC, para la adopción de la correspondiente decisión acerca de la solicitud.”

177. El Grupo de Trabajo acordó también recomendar a la Asamblea del PCT que apruebe la siguiente decisión acerca de la entrada en vigor y disposiciones transitorias respecto de las pautas acordadas que se han propuesto:

“Los procedimientos de designación de Administraciones internacionales expuestos en las pautas anteriores se aplicarán a toda solicitud de designación como Administración internacional presentada después de la clausura del presente período de sesiones de la Asamblea del PCT.”

DEBATE GENERAL DE LAS PROPUESTAS DEL PCT 20/20

178. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/20.

179. La Delegación del Reino Unido expuso el documento señalando que, en la quinta reunión del Grupo de Trabajo celebrada en 2012, el Reino Unido y los Estados Unidos de América presentaron una propuesta conjunta titulada “PCT 20/20” (documento PCT/WG/5/18). En la sexta reunión del Grupo de Trabajo se presentaron propuestas revisadas y más detalladas al mismo respecto (documento PCT/WG/6/15), con posterioridad a lo cual la Asamblea adoptó una serie de modificaciones del Reglamento que afectaron a dos de esas propuestas, a saber, las relativas a las búsquedas complementarias y a la puesta a disposición de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional en el momento de la publicación internacional de la solicitud. El presente documento examina la situación actual del resto de las propuestas. Una de esas propuestas, la relativa a la integración formal del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente en el PCT, es objeto de un documento de trabajo separado (documento PCT/WG/7/21). La Delegación agradece los comentarios generales realizados por otras delegaciones acerca de las propuestas.

180. La Delegación de Australia dijo que debe otorgarse prioridad a la propuesta de que se deje constancia de las estrategias de búsqueda. La Delegación subrayó que debe dejarse constancia de las estrategias de búsqueda para intercambiarlas con otras Oficinas, e informó al Grupo de Trabajo que el Grupo de Oficinas de P.I. de Vancouver (Australia, el Canadá y el Reino Unido) está estudiando actualmente los principios que se aplicarían para dejar constancia e intercambiar las estrategias de búsqueda entre sus Oficinas, incluida la elaboración de un formato común para su intercambio. Estas experiencias podrían servir para impulsar la labor que el Subgrupo encargado de la Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales está desarrollando con miras a hacer avanzar la propuesta. La puesta a disposición de las estrategias de búsqueda incrementará la transparencia respecto de la labor desarrollada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, además de mejorar la calidad y favorecer la reutilización de resultados. Por este motivo, la Delegación dijo que consideraría especialmente útil una estrategia de búsqueda que contenga información sobre la búsqueda realizada, como las bases de datos consultadas y las consultas introducidas en los motores de búsqueda en cada etapa, así como una indicación de los documentos visualizados, trasladándose así con todo ello a solicitantes y Oficinas una indicación clara de lo que se ha estado buscando. Como lo más probable es que los lectores de las estrategias de

búsqueda sean profesionales, la Delegación entiende que sería de especial utilidad que los elementos reseñados se incluyeran como contenido obligatorio de un formulario de búsqueda común, aun cuando los especialistas de patentes no estén especialmente familiarizados con esas herramientas. En IP Australia, las declaraciones informativas sobre la búsqueda incorporan el historial completo de la búsqueda internacional, incluyendo una lista de las bases de datos consultadas, los pasos dados en la búsqueda y los términos concretos introducidos en el motor de búsqueda, así como una indicación de los documentos visualizados y del equipo examinador de tres personas que llevó a cabo la búsqueda. Estas declaraciones informativas sobre la búsqueda se ponen a disposición junto con el informe internacional. En consecuencia, la Delegación anima encarecidamente a todas las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional a que proporcionen sus estrategias de búsqueda a la Oficina Internacional para su publicación en PATENTSCOPE, dado que el incremento de la transparencia que ello posibilitaría permitirá elevar la confianza en la labor realizada, impulsando así la calidad y la reutilización de resultados.

181. La Delegación del Canadá dijo que espera con interés a poder compartir con el Grupo de Trabajo las experiencias de la iniciativa del Grupo de Vancouver descritas por la Delegación de Australia, y animó a otras Oficinas a poner a disposición en PATENTSCOPE los registros de búsqueda.

182. La Delegación de Israel señaló que algunas de las propuestas del documento podrían ser más detalladas y presentadas en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. En primer lugar, la Delegación se manifestó a favor de unas modificaciones limitadas del Capítulo I, siempre que no tengan un carácter sustantivo, dado que ello revestiría utilidad tanto para las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional como para los solicitantes. En segundo lugar, el hecho de que sea obligatorio dejar constancia de las estrategias de búsqueda ayudará a mejorar la calidad de las búsquedas y elevará la confianza en el resultado de la tramitación llevada a cabo en el marco del PCT por el incremento de la transparencia de la búsqueda en la fase internacional al que se asistiría. Desde abril de 2013, la Oficina Israelí de Patentes ha proporcionado copias de más de 1.000 estrategias de búsqueda a la Oficina Internacional para su publicación en PATENTSCOPE. Otras propuestas que la Delegación entiende que podrían ser más detalladas son las relativas a la colaboración en la búsqueda y a la integración formal del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente en el PCT.

183. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes dijo que la Oficina Europea de Patentes ya exige una contestación obligatoria a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional o al informe preliminar internacional sobre patentabilidad que elabora en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional, y recomendó a las otras Oficinas que tomen sus propias medidas a este respecto. Asimismo, la Oficina Europea de Patentes ha adoptado la búsqueda complementaria obligatoria dentro del Capítulo II en vigor desde el 1 de abril de 2014, anticipándose así a la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento del PCT, el 1 de julio de 2014. En cuanto al intercambio de estrategias de búsqueda, la cuestión fue debatida en la vigésima primera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, en la que la Oficina Europea de Patentes ejerció un papel de liderazgo de un grupo de contacto integrado por otras Administraciones internacionales. En cuanto a la colaboración en la búsqueda, la Delegación puso al día al Grupo de Trabajo sobre dos proyectos piloto que ha llevado a cabo juntamente con la Oficina Surcoreana de la Propiedad Intelectual y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. La Oficina Europea de Patentes ha realizado un detenido examen de esos dos proyectos piloto con el propósito de evaluar oportunidades futuras de colaboración en la búsqueda y examen dentro del sistema de patentes y de ponderar la eventual necesidad de emprender un tercer proyecto piloto con una metodología y objetivos que le permitan ofrecer un valor añadido respecto de los positivos resultados logrados con los dos proyectos piloto precedentes. Añadió que, tras llevar a cabo este examen, consideró necesario emprender un tercer proyecto piloto que sirva de piedra angular de cualquier decisión sobre el futuro de la

propuesta, y que permita recabar comentarios de los usuarios, así como perfeccionar la metodología. Por tanto, la Oficina Europea de Patentes debatirá con las Oficinas de la Cooperación Pentalateral, especialmente con las que tomaron parte en los dos proyectos previos, sobre cómo avanzar a este respecto mediante el intercambio de opiniones acerca de los niveles de calidad, la participación de los usuarios y el seguimiento, para concluir con un análisis de costos y beneficios. En opinión de la Delegación, habrán de tenerse presente todos los aspectos del proceso de búsqueda, como el valor añadido que se genera para los usuarios, los aspectos operativos que afectan a las Oficinas y el costo del resultado de la colaboración en la búsqueda.

184. La Delegación de Egipto manifestó interés por las reducciones de tasas en favor de las microempresas y pequeñas y medianas empresas, que también podrían aplicarse a universidades y a instituciones sin ánimo de lucro. Con todo, la Delegación reiteró la inquietud que le suscita cualquier propuesta tendente a regular las reducciones de tasas para pequeñas entidades y microentidades en la etapa nacional, y cuya determinación se dejase en manos de las Oficinas nacionales.

185. La Delegación de la India habló de la naturaleza general de unas propuestas para las que solicitó mayor claridad y un contenido mejor delimitado de cara a los debates que se celebrarán en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

186. La Delegación de la República de Corea realizó un comentario acerca de la posibilidad de dejar constancia e intercambiar las estrategias de búsqueda. Aunque esta propuesta encierra potenciales beneficios, la Delegación entiende que ha de realizarse un examen adicional al objeto de sopesar el inevitable aumento de la carga de trabajo para los examinadores y las posibles ventajas que se derivarán del intercambio de las estrategias de búsqueda con otras Oficinas. A este respecto, la Delegación dijo que aguarda con interés el resultado de los debates que se siguen en el seno del grupo de contacto establecido por el Subgrupo encargado de la Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales.

187. La Delegación del Japón reconoció la importancia que tiene mejorar el sistema del PCT con vistas a hacerlo más práctico para el usuario y se remitió a las opiniones que ya expresara en su respuesta a la Circular C. PCT 1364, de 20 de diciembre de 2012. La Delegación concluyó diciendo que tiene intención de contribuir de forma activa a cualquier debate ulterior a que haya lugar sobre la propuesta, con miras a mejorar el sistema del PCT.

188. La Delegación de China dijo que continúa examinando las propuestas del documento, si bien expresó su preocupación por la manera habitual en la que se aplica el Reglamento del PCT en la fase nacional. Por ejemplo, exigir una respuesta en la fase nacional a las observaciones negativas vertidas en relación con los resultados de la tramitación internacional podría mejorar la eficacia del examen, si bien a costa de imponer una carga adicional a los solicitantes.

189. La Delegación de los Estados Unidos de América se hizo eco de los comentarios realizados por las Delegaciones de Australia y el Canadá en el sentido de que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional deberían publicar voluntariamente en PATENTSCOPE sus estrategias de búsqueda en cualquier formato en que actualmente se elaboren, añadiendo que esa sería la mejor forma de valorar la facilidad de uso de dichas estrategias, de potenciar la transparencia y de decidir si se precisa incluso de un formato. La Delegación tomó nota de los comentarios formulados por la Delegación de la India en favor de un contenido mejor delimitado y señaló que, en el marco de las reuniones de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral, tiene intención de examinar todos los planes para la mejora del PCT propuestos en los últimos años, revisar el estado en el que se encuentran e identificar aquellos de ellos que, no obstante presentar potencial, no hayan sido todavía aplicados, según se

expone en el párrafo 49 del documento. Por tanto, la Delegación dijo que, de cara a la próxima reunión del Grupo de Trabajo, espera contar con propuestas más concretas para la mejora del sistema.

190. La Delegación de Singapur aludió a la respuesta a comentarios negativos en la fase nacional, y dijo que considera que proporcionarían información adicional a las Oficinas nacionales con las que éstas podrían proseguir su labor de examen en la fase homóloga nacional. No obstante, no deberían imponerse cargas excesivas a los solicitantes. Aunque debería existir un modo de posibilitar la recepción de ese tipo de respuesta, no debería considerarse estrictamente en el sentido de constituir una contestación a las observaciones realizadas en la fase internacional únicamente, sino también como una oportunidad para tomar nota de las observaciones realizadas e introducir las oportunas modificaciones en la fase nacional. Por tanto, en lugar de ante un paso adicional, el solicitante estaría ante un proceso continuado. Asimismo, la Delegación dijo que, en su opinión, al dejar constancia de las estrategias de búsqueda se proporciona información útil a las Oficinas nacionales, contribuyendo a potenciar la eficacia de la labor de dichas Oficinas.

191. El Presidente respondió a los comentarios formulados por la Delegación de la República de Corea acerca del trabajo adicional que dejar constancia de las estrategias de búsqueda impone a los examinadores de patentes, y añadió que las estrategias de búsqueda ya son habitualmente consignadas por el examinador de la búsqueda, conservándose en el expediente de la solicitud para su consulta. Por tanto, es posible que la obligatoriedad de que se deje constancia de las estrategias de búsqueda no imponga un trabajo adicional significativo y, en todo caso, la labor añadida que incumbiría realizar al examinador ahorraría también tiempo a muchos otros examinadores, que podrán visualizar la estrategia de búsqueda, evitándose así tener que repetir el mismo trabajo y mejorándose con ello la eficacia del proceso.

192. El Representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) dijo que tiene dos comentarios que realizar acerca del documento. En primer lugar, en relación con la integración de las fases internacional y nacional, señaló que la JIPA ha subrayado la necesidad de que se tengan en cuenta sus efectos tanto sobre los usuarios como sobre las Oficinas. En este sentido, el Representante dijo que la JIPA espera que el proyecto piloto previsto por los Estados Unidos de América, y que se describe en el párrafo 28 del documento, sirva también para recopilar datos cuantitativos de los efectos sobre los usuarios, como la duración del examen en la fase nacional o regional, de utilidad a efectos comparativos. En segundo lugar, en relación con la colaboración en la búsqueda, el Representante dijo que la JIPA espera que, durante la tercera fase del proyecto piloto que se menciona en el párrafo 37 del documento, se recopilen también datos cuantitativos, tales como el número de solicitudes respecto de las cuales las Oficinas presenten nuevos elementos del estado anterior de la técnica citados en el informe de búsqueda internacional, o sobre si las conclusiones acerca de la patentabilidad de la invención en la fase internacional se ven modificadas en la fase nacional, o el número de decisiones tomadas por las Oficinas. Estos ejemplos serán de utilidad para los usuarios, dada la vinculación que presentan con los costos totales asociados a la obtención de la protección por patente.

193. El Representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) dijo que en términos generales apoya las tres propuestas, a saber, las búsquedas complementarias del Capítulo II, la obligatoriedad de que se deje constancia de las estrategias de búsqueda, llamada a mejorar la transparencia y la claridad, y el proyecto piloto adicional sobre la colaboración en la búsqueda, todo ello con miras a que, en última instancia, este proceso pudiera reemplazar a las búsquedas internacionales suplementarias.

194. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) dijo que acoge favorablemente las medidas encaminadas a facilitar la introducción de pequeños cambios mediante modificaciones limitadas del Capítulo I, como la

nueva numeración de las reivindicaciones. Sin embargo, en relación con el debate sobre las partes que faltan del documento PCT/WG/7/19, el Representante hizo hincapié en que cualquier solución para sustituir series enteras de descripciones, reivindicaciones o dibujos tendría que ofrecer seguridad jurídica acerca de la aceptación por parte de la Oficina designada o elegida. El Representante se manifestó a favor de unas reducciones de tasas homogéneas para las solicitudes en la fase nacional. El EPI también se mostró de acuerdo con las disposiciones tendentes a exigir una respuesta a los informes internacionales negativos en el momento de la entrada en la fase nacional, pero sólo cuando la Oficina designada sea también la Administración encargada de la búsqueda internacional; esta exigencia no resultaría eficaz si las dos Oficinas son distintas. El EPI también acogió favorablemente la colaboración en la búsqueda entre Oficinas, pero sin costo adicional para el solicitante. Por último, el Representante dijo que el EPI considera que el servicio de *Global Dossier* puesto en marcha por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China supone un avance, aunque el Representante comentó que en los párrafos 40 a 43 del documento no queda claro si la propuesta se refiere a la fase internacional o nacional del proceso de solicitud.

195. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/7/20.

INTEGRACIÓN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE EN EL PCT

196. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/21.

197. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que el documento propone modificar el Reglamento del PCT para facilitar una tramitación acelerada en la fase nacional por medio de la integración formal del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH) en el PCT. El procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente se inició con el primer acuerdo bilateral entre la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América y la Oficina Japonesa de Patentes, que entró en vigor en 2006. Desde entonces, tanto solicitantes como Oficinas han apreciado las ventajas del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente, que se ha extendido en una maraña de acuerdos bilaterales y multilaterales, que hacen posible el aprovechamiento conjunto de los resultados de búsquedas y exámenes nacionales e internacionales, al objeto de acelerar la tramitación de las solicitudes conexas. Muchos de esos acuerdos fueron posteriormente liberalizados, en procesos conocidos como PPH Mottainai o PPH 2.0. Asimismo, varios de esos acuerdos se sitúan ahora al amparo de los acuerdos del sistema mundial de PPH y del PPH de la Cooperación Pentalateral, reduciendo las complicaciones para Oficinas y solicitantes, al tiempo que generan los mismos beneficios. Esos beneficios se exponen en el párrafo 5 del documento, donde se indica que las solicitudes presentadas en virtud del PPH tienen una tasa de concesión por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América del 86%, frente al 53% de otras solicitudes. También hay un aumento en la tasa de concesión de primera decisión y una reducción en la actividad de los examinadores previa a la decisión final, ya sea de concesión o desestimación. Eso conlleva un ahorro de costos y una mayor previsibilidad para los solicitantes. Para las Oficinas, la menor actividad de los examinadores significa que las mismas pueden tramitar esas solicitudes con mayor eficacia y, por tanto, reducir los retrasos en la tramitación, lo que parece lógico ya que, conforme al sistema PCT-PPH, la Oficina designada o elegida inicia normalmente su examen con las series de reivindicaciones menos numerosas y un alcance más acotado, a las que se acompaña la valoración por una Administración internacional de si las reivindicaciones cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Asimismo, los terceros estarían mejor posicionados para valorar su libertad de actuar y operar con mayor antelación.

198. La Delegación explicó a continuación los detalles de los cambios propuestos en el marco jurídico del PCT, que tienen en cuenta los debates anteriores sobre la propuesta. Dichos cambios ofrecen las alternativas de bien una cláusula de exención u “opt-out” o de inclusión voluntaria u “opt-in” en el proyecto de Reglas 52*bis*.1.b) y 78*bis*.1.b). Además, existe una

cláusula de suspensión en el proyecto de Reglas 52*bis*.1.c) y 78*bis*.1.c), en caso de que la demanda de tramitación acelerada supere la capacidad de una Oficina. La Delegación también se refirió al enunciado entre corchetes contenido en el proyecto de Reglas 52*bis*.1.a) y 78*bis*.1.a), que trata de ofrecer al solicitante la oportunidad de modificar la solicitud antes del inicio de la búsqueda y examen sustantivos ante la Oficina designada o elegida. En lo que respecta a las Instrucciones Administrativas, el proyecto de artículos 901 y 902 establece entre otras cosas la definición de los resultados de los trabajos que podrían aprovecharse, que las reivindicaciones presentadas ante la Oficina designada o elegida tienen que corresponderse suficientemente con las señaladas como conformes con los criterios del Artículo 33, y otros requisitos de aceleración, incluidos los requisitos adicionales que puede imponer de forma optativa una Oficina designada o elegida, como formularios específicos, tasas, una copia del resultado de los trabajos internacionales, una copia de las reivindicaciones y una lista de los documentos citados, junto con sus copias. Eso brinda una mayor flexibilidad a las Oficinas participantes.

199. La Delegación concluyó refiriéndose al párrafo 26 del documento y explicó que la propuesta no afecta a la soberanía nacional, pues no contempla la concesión automática de las solicitudes de patente. De ser así, las tasas de concesión serían del 100%, algo que claramente no es el caso. En virtud del PPH, la Oficina nacional simplemente utiliza el resultado de los trabajos de la fase internacional para agilizar su propia tramitación, tomándose la decisión sobre patentabilidad por la Oficina nacional conforme a su correspondiente legislación nacional; el PPH no modifica el carácter no vinculante de los trabajos internacionales. La integración formal del PCT en el PPH podría permitir a los solicitantes de todos los Estados miembros aprovecharse de las ventajas del PPH en todo el mundo, con independencia de si sus propias Oficinas nacionales celebran un acuerdo bilateral con otra Oficina, brindado las cláusulas de inclusión voluntaria u “opt-in” o exención u “opt-out” flexibilidad a las Oficinas que opten por no participar.

200. La Delegación del Japón ofreció una presentación sobre el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente⁴ y manifestó su apoyo a la propuesta contenida en el documento, que propiciaría que las ventajas del sistema PCT-PPH sean disfrutadas por un mayor número de solicitantes en más Oficinas de todo el mundo. Desde el primer acuerdo bilateral celebrado entre los Estados Unidos de América y el Japón en 2006, la Oficina Japonesa de Patentes se esforzó por ampliar la red de acuerdos del PPH entre una Oficina de Examen Anterior (OEE) y una Oficina de Examen Posterior (OLE). Un acuerdo del PPH permite que un solicitante acelere el procedimiento de examen previa solicitud a la OLE si las reivindicaciones se corresponden suficientemente con las señaladas como admisibles por la OEE. Por tanto, la OLE podría utilizar el resultado de los trabajos de la OEE, y la solicitud tramitada en la OLE tendría normalmente menos reivindicaciones con un alcance acotado, como resultado de la depuración realizada en la OEE. Desde el punto de vista del usuario, eso aporta una mayor celeridad de tramitación y ahorros de costos si la OEE decide que la solicitud es patentable, con una menor actividad de Oficina por parte de la OLE. Además, la tasa de concesión en la OLE también es elevada en comparación con las solicitudes para las que no se solicita el PPH. A finales de diciembre de 2013, el número total de peticiones de acogerse al PPH se elevaba a alrededor de 50.000. Otro de los logros es el marco piloto del sistema mundial del PPH, lanzado el 6 de enero de 2014, que mejora la utilidad del marco del PPH para los usuarios de los 17 países participantes. Por tanto, la Delegación considera que la integración del PCT en el PPH aumentaría adicionalmente las ventajas para los usuarios del PPH.

⁴ Puede consultarse un ejemplar de la ponencia en el sitio web de la OMPI en: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=277340

201. La Delegación del Reino Unido señaló que presta un servicio denominado procedimiento PCT acelerado (Reino Unido) que funciona de forma similar al sistema del PPH basado en el resultados de la tramitación PCT. El servicio fue introducido en junio de 2010, para permitir a los solicitantes una tramitación acelerada en la fase nacional del Reino Unido cuando hayan obtenido una opinión escrita o informe preliminar internacional sobre la patentabilidad favorables en la fase internacional. Aunque la tramitación es acelerada, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido sigue realizando un examen completo de la solicitud para comprobar que cumple los requisitos de la legislación nacional. Este servicio tuvo una favorable acogida por los usuarios y en la actualidad su demanda equivale al 6% de las entradas en la fase nacional. La integración formal del PPH en el PCT beneficiaría tanto a Oficinas como a solicitantes, al ayudar a agilizar la labor y hacer que las solicitudes internacionales se tramiten más rápidamente en la fase nacional.

202. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes expresó su apoyo a la propuesta, pues daría a todos los solicitantes del PCT las mismas oportunidades de solicitar una tramitación acelerada de las solicitudes en la fase nacional, sin afectar no obstante al examen de la solicitud, como se indica claramente en el párrafo 26 del documento. Sin embargo, la Delegación sí considera preferible la solución de inclusión voluntaria u “opt-in” del apartado b) del proyecto de reglas, pues daría a las Oficinas designadas tiempo para decidir cuándo se aplica la disposición en sus Oficinas. Un proceso similar de “inclusión voluntaria” en el PCT es la opción contemplada en la Regla 45*bis*.9, de que una Administración encargada de la búsqueda internacional ofrezca búsquedas suplementarias. En términos de la redacción de las disposiciones jurídicas, la Delegación señaló que podría ser útil que en las Reglas 52*bis*.1.a) y 78*bis*.1.a) el solicitante formule la petición en el momento de entrar en la fase nacional o en la fase regional, para que desde el principio quede claro que se trata de una solicitud del PPH. En relación con la Regla 78*bis*.1.a), la Delegación dijo que considera que debería referirse al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad, ya que la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional es un producto intermedio. Lo mismo cabe decir del artículo 901.a).i) de las Instrucciones Administrativas. En el artículo 901.a).iii) de las Instrucciones Administrativas, la Delegación considera que el requisito de estar libre de toda observación es demasiado restrictivo, ya que la Oficina Europea de Patentes también efectúa pequeñas observaciones en el Recuadro VII de la opinión escrita o del informe, lo que no debería impedir la aceptación de una solicitud del PPH. Por tanto, incluir ese requisito podría disuadir a la Administración internacional de introducir pequeñas objeciones en dicho recuadro. Además, la Delegación señaló que no considera que el momento de realizar una solicitud PPH deba depender de si ha empezado un examen sustantivo, como señala el artículo 90.a)iv), sino que la solicitud debería presentarse en el momento de la entrada en la fase nacional o regional. Por último, y en relación con el artículo 901.b), la Delegación dijo que considera que el requisito de que las reivindicaciones con un alcance acotado sean presentadas como reivindicaciones dependientes es innecesariamente restrictivo.

203. La Delegación de Colombia informó al Grupo de Trabajo sobre su experiencia de colaboración con las Oficinas de Patentes de los Estados Unidos de América, España y algunas Oficinas de la región de América Latina y el Caribe. Colombia ha proporcionado más de 200 exámenes de patentabilidad en el marco de la cooperación en el examen de patentes comunes con miras a aumentar la eficacia. Estos programas de cooperación han sido muy beneficiosos para ayudar a tomar decisiones teniendo en cuenta la labor de otras Oficinas sin merma de la soberanía. Independientemente del uso del resultado de la labor de otras Oficinas participantes en el sistema del PPH, las solicitudes tienen que cumplir la legislación aplicable en Colombia, en otras palabras, la Decisión 486 de la Comunidad Andina adoptada en 2000. La rapidez del examen no supone una disminución de la calidad. Por el contrario, al confiar en información complementaria de alta calidad proporcionada por otras Oficinas, Colombia está en mejores condiciones para tomar decisiones más rápidas sin comprometer la calidad. El proceso posibilita que un solicitante cuyo contenido fue considerado patentable por una Oficina remita su solicitud a otra Oficina para determinar la patentabilidad de la solicitud. La solicitud

remitida tiene que incluir las reivindicaciones patentables y proporcionar el texto en idioma español, incluidas traducciones, así como copias de los documentos anteriores presentados por el solicitante para la fase de examen inicial, además de la literatura distinta de la de patentes siempre que no estén disponibles para la Oficina de Patentes de Colombia. La existencia del sistema del PPH para el examen de patentes en Colombia no conlleva que una reivindicación sea automáticamente concedida, ya que toda decisión tiene que cumplir los requisitos de la legislación colombiana. La Delegación constató una clara reducción en los plazos de examen y decisión gracias al PPH, y, en consecuencia, que el número de reivindicaciones rechazadas se redujo, con el consiguiente ahorro de costos. La Delegación de Colombia dijo que considera que no existe necesidad de convocar una conferencia diplomática para la ejecución del PPH en el sistema del PCT. Sería suficiente con cumplir los principios básicos del Tratado en materia de cooperación, examen y protección de reivindicaciones e invenciones.

204. La Delegación de Israel expresó su apoyo a la propuesta y afirmó que considera que el PPH no constituye una carga para la Oficina, sino que, al contrario, podría ser beneficioso para solicitantes y Oficinas. El número de presentaciones cruzadas entre Oficinas es significativo, por lo que Oficinas y solicitantes podrían beneficiarse del PPH. Las solicitudes con una petición de sometimiento al PPH son más fáciles de examinar, presentando por término medio menos reivindicaciones y exigiendo una menor actividad de la Oficina. El sistema PPH no afecta en modo alguno a la soberanía nacional, ni implica la concesión obligatoria de patentes. Además, el sistema del PPH podría mejorar la colaboración en materia de bases de datos de búsqueda e intercambio de estrategias de búsqueda entre Oficinas del PPH, al darles la oportunidad de tener en cuenta la labor de otras Oficinas. La Oficina Israelí de Patentes tiene nueve acuerdos del PPH con distintas Oficinas de Patentes, además de formar parte del sistema mundial del PPH. Teniendo en cuenta que más del 80% de todas las solicitudes de patente presentadas en Israel son solicitudes de la fase nacional del PCT, la propuesta podría afectar a la carga de trabajo y a los retrasos en la tramitación de la Oficina. Sin embargo, en su redacción actual, la propuesta incluye disposiciones sobre incompatibilidad para Oficinas cuya legislación nacional sea incompatible con la propuesta.

205. La Delegación del Canadá mostró su apoyo al PPH y a su integración formal en el sistema del PCT. El PPH ofrece importantes ventajas para los solicitantes y eficiencias para las Oficinas por medio de un mayor número de primeras decisiones de concesión y la reducción del número de informes elaborados por un examinador. Dado que todas las solicitudes del PPH son examinadas para comprobar el cumplimiento de la legislación nacional y la jurisprudencia canadienses, el PPH no afecta a la soberanía nacional. La Delegación también se mostró de acuerdo con la Delegación de los Estados Unidos de América en que la incorporación del PPH en el sistema del PCT no vulnera el PCT. En su calidad de Oficina de tamaño mediano, que históricamente ha sido una Oficina de segunda presentación, el 80% de las solicitudes presentadas en la Oficina Canadiense de la Propiedad Intelectual tienen su origen en el PCT. La aceleración de la parte de esas solicitudes que cumple los requisitos del PPH podría tener una repercusión significativa sobre la Oficina. Por tanto, la Delegación se congratuló por la inclusión de las Reglas 56*bis*.1.c) y 78*bis*.1.c), con las que una Oficina podría cesar la prestación del PPH en respuesta a sus volúmenes de carga de trabajo. Al principio, en el Canadá preocupaba la posibilidad de sufrir una avalancha de peticiones, especialmente si se considera la proximidad del Canadá con el país con mayor número de presentaciones del PCT, e incluyó cláusulas de suspensión en sus acuerdos bilaterales. Sin embargo, esa avalancha de peticiones no se materializó. Aunque el PPH es beneficioso para muchos solicitantes, no todos están interesados en un examen acelerado. La Delegación también señaló su preferencia por una cláusula de exención frente a una cláusula de inclusión voluntaria u “opt-in”, al ser la primera más coherente con otras disposiciones sobre incompatibilidad del sistema del PCT. Asimismo, la Delegación informó al Grupo de Trabajo de que la Oficina Canadiense de la Propiedad Intelectual se ha adherido al sistema mundial del PPH.

206. La Delegación de España señaló que la Oficina Española de Patentes y Marcas ofrece desde hace 10 años un procedimiento opcional de tramitación acelerada al margen del PPH. Este procedimiento abarca alrededor del 10% de las solicitudes en beneficio de los solicitantes. El PPH no aumentó significativamente el número de peticiones de tramitación acelerada y sí hubo un aumento de la participación de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el PPH. Por tanto, la Delegación se mostró a favor de la propuesta, y señaló que prefiere la disposición de exención, ya que así se integraría todo lo posible el PPH en el sistema del PCT, facilitando la participación de los Estados.

207. La Delegación de Kenya, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, señaló que el PPH se utiliza de una forma limitada a través de varios acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados entre distintos países. Por ende, la propuesta es prematura, pues da por supuesto que todas las Oficinas de patente cuentan con las misma capacidad y los mismos conocimientos especializados para realizar el examen, que todos los examinadores de patentes pueden evaluar los informes preliminares internacionales de las Administraciones internacionales sobre la patentabilidad, que los examinadores de patentes pueden reconocer las lagunas en esos informes y realizar un examen adicional con el fin de colmarlas, y que las Oficinas designadas pueden sugerir modificaciones que podrían ser aceptadas e introducidas en los informes. Para satisfacer esas condiciones, las capacidades y los conocimientos especializados de las Oficinas de patente deberían encontrarse en pie de igualdad, y no es así. Asimismo, para alcanzar esas condiciones, el trabajo podría realizarse en cooperación, por medio del Comité de Asistencia Técnica previsto en el Artículo 51, que es preciso poner en funcionamiento. Además, la tramitación acelerada en la fase nacional, conforme a la propuesta, exigiría que las Oficinas den un trato preferencial a los solicitantes extranjeros e incidiría en las flexibilidades de los sistemas nacionales de patente.

208. La Delegación del Brasil hizo referencia al documento presentado en 2013 por las Delegaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos de América a la sexta reunión del Grupo de Trabajo (documento PCT/WG/6/17). Además de exponer un resumen de los acuerdos del PPH y de los supuestos beneficios que se derivan para las Oficinas participantes, el documento incluye las modificaciones que se consideran necesarias para adaptar el PPH al Reglamento del PCT. En esa ocasión, la Delegación del Brasil formuló comentarios sobre la cuestión, señalando que los costos y beneficios de dicha actividad normativa tenían que exponerse claramente para considerar debidamente la integración del PPH en el PCT. Además, la Delegación del Brasil señaló que la labor realizada por las Administraciones internacionales al amparo del PCT tiene que examinarse por anticipado, teniendo en cuenta el hecho de que la calidad de su labor es un tema de debate en el Grupo de Trabajo del PCT y los Informes elaborados por las Administraciones internacionales formarían la base del programa del PPH en virtud del PCT. Además, la Delegación del Brasil señaló que la integración del PPH en el PCT no podría ser el resultado de una simple modificación administrativa, pues supone un importante cambio en el Tratado y en los procedimientos que las Oficinas llevan a cabo en el marco de la fase nacional de una solicitud PCT. De hecho, una simple modificación del Reglamento no sería ni suficiente ni jurídicamente adecuada para la integración propuesta. En consecuencia, el Brasil no apoyó el documento presentado en esa ocasión (véase el párrafo 104 del documento PCT/WG/6/24). Durante dicha sesión, algunas Delegaciones expresaron su apoyo por la propuesta. Sin embargo, otras muchas manifestaron su preocupación por los posibles efectos adversos sobre la calidad de la tramitación nacional de las solicitudes PCT derivados de una búsqueda y examen acelerados. También se plantearon dudas sobre si sería aconsejable introducir el procedimiento en un sistema que afecta a más de 140 Estados miembros en virtud de acuerdos negociados al margen del PCT y que están actualmente en vigor de forma limitada y sólo para algunos miembros (véanse párrafos 26 y 27 del documento PCT/WG/6/23). En la vigésima primera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales (MIA) del PCT, celebrada en Tel Aviv del 11 al 13 de febrero de 2014, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) presentó una propuesta revisada (véase documento PCT/MIA/21/9). La propuesta revisada sostiene que una simple modificación del Reglamento sería suficiente y jurídicamente

adecuada para incorporar el PPH al sistema del PCT. Sin embargo, la propuesta revisada no precisaba el fundamento jurídico de dicha modificación sobre la base de las disposiciones pertinentes del PCT.

209. A continuación, la Delegación se refirió al documento objeto de debate, que persigue incorporar el PPH en el acuerdo más relevante de la OMPI relativo a la tramitación de solicitudes para la adquisición de derechos de propiedad intelectual. Por tanto, tiene que ser cuidadosamente analizado por los Estados miembros, especialmente a la vista de la dimensión de las modificaciones que las Oficinas de todos los países tendrían que acometer en caso de adoptarse la propuesta. Los que presentaron la propuesta señalaron que el objetivo del PPH consiste en acelerar el proceso de tramitación, al permitir que los examinadores de patentes reutilicen los resultados de la búsqueda y el examen realizados por otras Oficinas. Sin embargo, en su valoración del PPH los miembros tienen también que tener en cuenta los costos y beneficios del mecanismo. Ante la falta de la información solicitada por el Presidente de la sexta reunión del Grupo de Trabajo relativa a “cómo funciona el PPH para [las Partes], sus efectos reales en términos de acelerar solicitudes y la calidad de la concesión de derechos” (véase el párrafo 125 del documento PCT/WG/6/24), un resumen de las estadísticas disponibles en la página web del PPH de la Oficina Japonesa de Patentes – mencionada por los proponentes en su documento – sirvió para hacerse una idea, aunque limitada, sobre la aplicación del mecanismo. Los datos de la Oficina Japonesa señalan que la participación en el PPH es muy limitada y que a tan solo dos Oficinas corresponde el 85% de las peticiones en calidad de Oficinas de primera presentación (utilizando los resultados de la labor efectuada en el ámbito nacional). También corresponde a las mismas dos Oficinas el 45% de las peticiones en calidad de Oficinas de segunda presentación (utilizando los resultados de la labor efectuada en el ámbito nacional). Considerando que la mayoría de los solicitantes presentan una solicitud primero en la Oficina de sus países, es obvio que los solicitantes de esos dos países serán los principales beneficiarios de la vía acelerada contemplada por el programa. Por tanto, sería importante tener en cuenta ese hecho al considerar cuales podrían ser las ventajas del PPH también desde el punto de vista de otros países participantes. Otra cuestión relevante que los miembros tienen que considerar es la calidad de la labor realizada por las Administraciones internacionales en el marco del sistema del PCT. El procedimiento acelerado contemplado en los programas del PPH se basa en la labor realizada por las Administraciones internacionales. El PCT tiene un Subgrupo encargado de la Calidad que continuamente se reúne e informa a la MIA para mejorar la calidad de la labor de las Administraciones internacionales (véase el Anexo II del documento PCT/MIA/21/22). De hecho, los informes y sugerencias del Subgrupo encargado de la Calidad proporcionan unos importantes antecedentes para que los miembros evalúen las posibles ventajas e inconvenientes de incorporar el PPH al sistema del PCT. El documento objeto de debate también menciona el hecho de que una cláusula de exención u “opt out” está incluida en la propuesta (véase el párrafo 17). En este sentido, varias Administraciones internacionales manifestaron su apoyo a dotar de un cierto grado de flexibilidad al mecanismo durante la última Reunión de las Administraciones Internacionales (véase el párrafo 30 del documento PCT/WG/7/3), bien en forma de cláusula de exención u “opt out” o de inclusión voluntaria u “opt in”. Para el Brasil, la cláusula de exención no es completamente satisfactoria para abordar debidamente la cuestión. El problema con la cláusula de exención u “opt out” propuesta por los Estados Unidos de América y el Reino Unido es que la notificación de incompatibilidad que los países tendrían que emitir conllevaría un “carácter obligatorio”. De hecho, y según la propuesta, una Oficina que presente una notificación de incompatibilidad “comprende esta obligación y está tratando de modificar su legislación nacional para que le sea posible cumplir con dicha obligación” (véase el párrafo 20 del documento PCT/WG/7/21). En un documento distribuido en la Reunión de las Administraciones Internacionales, la Oficina Europea de Patentes (OEP) abordó el asunto e indicó que sería necesaria una cierta flexibilidad para la incorporación del PPH (documento PCT/MIA/21/18 Rev.). Según el párrafo 9 de ese documento “determinadas consideraciones de política, así como la preocupación por la carga de trabajo derivada del número de expedientes que pueden tramitarse eficazmente de forma acelerada, deberían permitir que las Oficinas limiten la aplicación de las reglas propuestas”. Por tanto, la OEP propuso que se

permita a los miembros decidir si participan en el mecanismo del PPH y definir las Administraciones internacionales concretas los resultados de cuya labor serían admisibles para poner en marcha la tramitación acelerada de las solicitudes PCT. La OEP también planteó la cuestión del impacto que en la carga de trabajo de las Oficinas conllevaría la incorporación del PPH. Eso también constituiría un argumento a favor de incluir disposiciones que velen por la necesaria flexibilidad para que los países determinen si participan en un programa del PPH y con quién. La Delegación del Brasil suscribe en general esas opiniones, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que la mayoría de los miembros del PCT no forman parte actualmente de los programas del PPH. Además, sería esencial mantener la libertad de los Estados miembros para decidir sin compromisos preestablecidos si el PPH entraría en vigor para ellos y en qué momento. En términos más generales, al Gobierno brasileño le preocupa el hecho de que la propuesta presentada por los Estados Unidos de América y el Reino Unido y el debate que ha desatado no parecen tomar debidamente en consideración varias recomendaciones importantes de la Agenda para el Desarrollo. Por ejemplo, la Recomendación 15 se aplica claramente a este debate, puesto que a tenor de esa recomendación las “actividades normativas deberán ser inclusivas y estar orientadas hacia los miembros; tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo; tomar en consideración el equilibrio entre los costos y los beneficios; ser un proceso participativo que tenga en cuenta los intereses y las prioridades de todos los Estados miembros de la OMPI y el punto de vista de otras partes interesadas, incluyendo a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas; y estar en consonancia con el principio de neutralidad de la Secretaría de la OMPI.” Igualmente, en la Recomendación 17 se afirma que en “sus actividades, entre las que figuran las actividades normativas, la OMPI deberá tener en cuenta las flexibilidades establecidas en los acuerdos de P.I. internacionales, especialmente aquellas que afectan a los países en desarrollo y países menos adelantados.” Un conocimiento más profundo de las correspondientes recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo contribuiría a un enfoque más propicio para tener en cuenta las sensibilidades de todos los miembros del PCT, tomándose en consideración sus distintos contextos, niveles de desarrollo y prácticas jurídicas.

210. La Delegación pasó a continuación a referirse a la legalidad de la propuesta, donde el debate sobre la necesidad jurídica de convocar una conferencia diplomática tiene que tomar en consideración tanto las disposiciones relevantes del PCT como su interpretación desde el punto de vista jurídico. En primer lugar, y como establece el Derecho internacional, no debería olvidarse que los Estados están facultados para celebrar acuerdos relativos a asuntos de su elección, con independencia de la materia de la que traten, siempre que se respeten determinadas normas, como por ejemplo el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, o las disposiciones de *jus cogens* previstas en el Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“Convención de Viena de 1969”). Si optan por hacerlo así, quedan vinculados por las disposiciones del tratado y deben cumplirlo de buena fe (el principio de *pacta sunt servanda*, Artículo 26 de la Convención de Viena de 1969). Por tanto, las partes de un tratado están vinculadas únicamente por la materia cubierta por el mismo. Asimismo, una norma general de interpretación de los tratados establece que “deberán interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin” (Artículo 31 de la Convención de Viena de 1969). Por último, la modificación de un tratado debe seguir los procedimientos establecidos en el mismo o una norma general de modificación de acuerdos multilaterales (Artículos 39 y 40 de la Convención de Viena de 1969). Volviendo a considerar la propuesta objeto de debate, es preciso destacar que las Delegaciones de los Estados Unidos de América y del Reino Unido no señalaron los artículos que podrían servir de base jurídica para la incorporación del PPH en el sistema del PCT por medio de modificaciones del Reglamento. En concreto, estas dos Delegaciones no expusieron por qué motivo la simple adición de esas dos normas al Reglamento del PCT puede ser un procedimiento jurídicamente adecuado para incorporar el PPH al PCT. En realidad, desde el punto de vista jurídico, parece que dichas modificaciones no son suficientes para proporcionar una base jurídica adecuada para aplicar la propuesta. El PCT está estructurado de tal forma que las disposiciones sustantivas aparecen en el propio

texto del Tratado, mientras que el Reglamento engloba las normas relativas a aspectos administrativos de las actividades de la Oficina Internacional, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, las Oficinas de patentes nacionales/regionales y los solicitantes del PCT. En este sentido, el Reglamento está integrado por una serie de normas que podrían, en determinadas circunstancias, ser adaptadas para abordar las necesidades de las Oficinas y los usuarios. No obstante, el Reglamento no tiene por finalidad sustituir las disposiciones del Tratado o prevalecer de otra forma sobre las mismas. Por tanto, es importante respetar los límites de las cuestiones que puede abarcar el Reglamento y velar por que las disposiciones principales del PCT sigan manteniendo la forma de artículos del tratado. La incorporación del PPH en el PCT no puede llevarse simplemente a cabo como un asunto de menor importancia que puede resolverse mediante una modificación del Reglamento. Es obvio que se trata de una cuestión que tiene que estar debidamente fundamentada en una disposición que figure en el texto mismo del Tratado. En consecuencia, esa decisión exigiría modificar el propio texto del PCT y, por tanto, sólo podría adoptarse en una conferencia diplomática. De hecho, el Artículo 58 proporciona la base jurídica para determinar lo que puede o no abordarse mediante meras modificaciones del Reglamento. Según el Artículo 58, el Reglamento adjunto al PCT “establecerá reglas relativas a: i) a las cuestiones sobre las que el presente Tratado remite expresamente al Reglamento o prevé específicamente que son o serán prescritas; ii) a todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo; iii) a todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del presente Tratado.” Ningún artículo del PCT menciona el PPH ni dispone que esté o deba estar prescrito en el Reglamento. En consecuencia, las modificaciones propuestas por los Estados Unidos de América y el Reino Unido no están permitidas por el apartado 1).i). En relación con los apartados segundo y tercero del Artículo 58.1), su alcance viene determinado por su propia naturaleza, refiriéndose en realidad a cuestiones de menor importancia necesarias para la ejecución del PCT, como las unidades de peso y medida o la divisa en la que la tabla de tasas está expresada. La redacción del apartado 1).ii) no pretende desde luego restringir la autonomía de las Oficinas nacionales para determinar el orden de examen de las solicitudes de patente en la fase nacional. El apartado 1).iii) utiliza el enunciado “detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del presente Tratado.” La incorporación del PPH en el PCT no puede desde luego considerarse como un asunto administrativo o un detalle útil, pues en realidad equivale a una modificación importante en la forma de funcionamiento del Tratado, que afecta a las actividades de todas las Oficinas de patentes. Así pues, la Delegación del Brasil manifestó la firme opinión de que las modificaciones propuestas en el documento PCT/WG/7/21 constituyen disposiciones *ultra vires* no permitidas en el marco del PCT.

211. La Delegación de la República de Corea expresó su respaldo a la propuesta. La Delegación había sido contactada por grupos de usuarios tanto coreanos como extranjeros, que consideraban que, aunque el programa del PPH es muy satisfactorio y útil, prefieren que se establezca un sistema más agilizado y simplificado. La Delegación no considera que el PPH afecte a la soberanía nacional porque, desde la experiencia de la Oficina Surcoreana de la Propiedad Intelectual, en cuanto que uno de los participantes más activos del PPH y desde el punto de vista jurídico, el examinador puede tomar una decisión definitiva sobre una solicitud con independencia de lo que la Administración encargada de la búsqueda internacional decida. La Delegación también considera que la propuesta brinda suficiente flexibilidad para abordar las inquietudes relativas a las Oficinas que no serían capaces de participar inmediatamente en el programa.

212. La Delegación de Portugal señaló que el Instituto Portugués de Propiedad Intelectual respalda el PPH, va a firmar en breve su noveno acuerdo bilateral del PPH, y forma parte del sistema mundial del PPH. La Delegación es favorable a la integración formal del PPH en el sistema del PCT, que sería beneficiosa tanto para el Instituto Portugués de Propiedad Intelectual como para los solicitantes nacionales. En relación con un posible aumento excesivo de la carga de trabajo como consecuencia del PPH, la Delegación no se mostró preocupada porque no sufre retrasos en la tramitación (de solicitudes), pero, en el caso de países donde las

Oficinas tienen graves retrasos, considera que es suficiente con la cláusula de suspensión. El PPH tampoco afecta a la soberanía nacional. El resultado de la labor internacional proporciona una enorme ayuda para el examen de las solicitudes de patente, pero el examinador es libre de estar en desacuerdo con los resultados y de realizar otra búsqueda si lo juzga necesario. Además, los examinadores del Instituto Portugués de Propiedad Intelectual en ocasiones tienen que realizar búsquedas adicionales en bases de datos internos porque pueden existir algunos documentos portugueses referidos al estado anterior de la técnica que la búsqueda internacional podría pasar por alto debido a las barreras lingüísticas. Por tanto, la Delegación se mostró de acuerdo con las propuestas contenidas en el documento.

213. La Delegación de la India reiteró las dudas que anteriormente manifestó sobre la integración formal del PPH en el PCT, señalando las diferencias existentes entre las distintas jurisdicciones en el Derecho y la práctica de patentes, y añadiendo que el Derecho de patentes es específico de cada país y que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) contempla cierta flexibilidad. Teniendo esto en cuenta, la propuesta de integrar el PPH en el PCT podría ser entendida como un intento por armonizar el examen de las solicitudes de patente en los distintos países, para reutilizar el trabajo ya realizado en la fase internacional sin efectuar exámenes adicionales en la fase nacional, pues uno de los objetivos de la propuesta es el de acelerar el proceso de examen y reducir el período de tramitación. En consecuencia, eso podría entenderse como un intento por suprimir el uso de las flexibilidades establecidas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, los Estados miembros tienen que tener presente la importancia de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, favorables a ese tipo de armonización y agenda normativa sólo si previamente se cuenta con la confianza de todos los Estados miembros, países desarrollados y en desarrollo, así como países menos adelantados, en sus capacidades técnicas, para que ese proceso sea acometido en esta Organización en el seno de sus Comités o Grupos de Trabajo. El objetivo del PCT consiste en facilitar la presentación de las solicitudes de patente, prestando ayuda al solicitante de protección en varias jurisdicciones para decidir si plantea una solicitud en el plano nacional sobre la base del informe de búsqueda internacional y el informe preliminar internacional sobre patentabilidad. Por tanto, el PCT no incluye un mandato para interferir en el proceso de examen para la concesión de una patente en la fase nacional. Además, la reducción de los retrasos en la tramitación (de solicitudes) en las Oficinas, evitando la duplicación de la búsqueda y examen de solicitudes de patente y acelerando la concesión de solicitudes en la fase nacional, no es un objetivo expreso del PCT. En ese sentido, la Delegación declaró que considera que la propuesta excede de los objetivos del PCT. Igualmente, el Derecho de patentes de la India establece que el examen de solicitudes debe tener lugar según el orden de presentación de las solicitudes de examen, por lo que permitir excepciones a esta regla exigiría modificaciones en la legislación nacional. Asimismo, la concesión de patentes de una forma precipitada y la reducción de los tiempos de tramitación socava el procedimiento de examen seguido en las Oficinas nacionales, lo que también podría afectar a la calidad de las patentes concedidas. En vista de lo anterior, la Delegación no puede apoyar la propuesta para modificar el Reglamento y permitir la integración formal del PPH en el PCT. Dicha modificación exigiría la convocación de una conferencia diplomática, como señaló claramente la Delegación del Brasil.

214. La Delegación de Irán (República Islámica del) afirmó que no puede sumarse a la propuesta para la integración formal del PPH en el PCT, y mencionó algunas ambigüedades jurídicas y procedimentales en la propuesta. En primer lugar, el PCT es un tratado sobre un procedimiento y el resultado de cualquier reforma debería limitarse a cuestiones procedimentales, sin conducir a la armonización de los procedimientos de búsqueda y examen nacionales. En segundo lugar, el PCT se celebró como un tratado no vinculante para las Oficinas de Patentes nacionales en lo relativo a los informes de búsqueda y examen internacionales. La incorporación del PPH en el PCT daría lugar a que las Oficinas nacionales se basen exclusivamente en los informes internacionales. Habida cuenta de la diversidad de marcos jurídicos y recursos de las Oficinas de patentes en los países desarrollados y en los

países en desarrollo, la integración del PPH con el sistema del PCT podría socavar la autonomía de las Oficinas nacionales a la hora de llevar a cabo una búsqueda y examen exhaustivos para valorar si una solicitud de patente satisface los requisitos sustantivos de su legislación nacional. En tercer lugar, la integración del PPH en el PCT supone un cambio sustantivo fundamental en la naturaleza del PCT y las posibles modificaciones incidirían en las Oficinas de P.I. en términos de costos, en especial en relación con los recursos humanos y la tecnología. Según establece el Artículo 60 del Tratado, la convocación de una conferencia diplomática sería por tanto necesaria para la modificación del PCT. Adicionalmente, la propuesta supondría un reto para la estructura jurídica y la naturaleza del sistema del PCT, al establecer normas vinculantes para las Oficinas nacionales, que podrían en concreto limitar las funciones de las Oficinas de patentes de los países en desarrollo.

215. La Delegación de Egipto, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de la Agenda para el Desarrollo, dijo que se reserva su postura sobre la propuesta al objeto de poder celebrar debates adicionales con expertos de los miembros del Grupo de la Agenda para el Desarrollo. El Grupo de la Agenda para el Desarrollo comprende que la OMPI, en su calidad de agencia especializada de las Naciones Unidas para la propiedad intelectual, constituye el foro adecuado para debatir asuntos relativos a la cooperación sobre patentes, pues cumple con los requisitos necesarios en materia de conocimientos técnicos y legitimidad para llevar a cabo el debate con el bagaje técnico adecuado. En este sentido, la propuesta tiene el mérito de estimular el debate y el intercambio de las experiencias derivadas de los programas PPH entre las Oficinas nacionales en el marco de los acuerdos bilaterales. En opinión del Grupo, el debate y las experiencias adquiridas con los programas PPH apenas si han propiciado debates sobre su absorción por un instrumento internacional. Estos debates tienen que tener en cuenta las posturas de todos los Estados miembros, así como los recursos técnicos y jurídicos de los que disponen las Oficinas de patentes en los países en desarrollo, con independencia de si sus Oficinas actúan o no en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT. El Grupo de la Agenda para el Desarrollo también considera que el proceso de debate debería estar guiado por las correspondientes recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, en concreto por la Recomendación 15. Asimismo, la simple modificación del Reglamento del PCT no supondría una vía de avance jurídicamente viable para la propuesta fusión del PCT y el PPH, ya que la modificación propuesta afectaría significativamente a las actividades de las Oficinas en la fase nacional, de cuya dinámica no puede ocuparse el PCT. Eso significa que la incorporación del PPH en el PCT equivaldría a un cambio fundamental en el Tratado y, por tanto, la modificación propuesta haría necesaria la convocación de una conferencia diplomática, a tenor del procedimiento establecido en el Artículo 60.

216. La Delegación de Sudáfrica se sumó a las declaraciones efectuadas por la Delegación de Kenya en nombre del Grupo Africano, la Delegación de Egipto en nombre del Grupo de la Agencia para el Desarrollo, y las Delegaciones del Brasil y la India. La Delegación recordó al Grupo de Trabajo que el PPH consiste en una serie de acuerdos bilaterales celebrados entre las Oficinas que desean establecer una tramitación acelerada en el ámbito nacional. La integración formal del PPH en el PCT tendría un efecto excesivo sobre las Oficinas nacionales, con repercusiones para los residentes que presentan solicitudes. El sistema del PCT debería tener una incidencia mínima sobre la tramitación nacional en los Estados Contratantes, pero la presente propuesta utiliza un lenguaje imperativo que requiere que las Oficinas designadas y elegidas ofrezcan la tramitación acelerada de una solicitud a elección del solicitante. Por tanto, la propuesta es contraria a la naturaleza del sistema del PCT. Además, Sudáfrica no está en condiciones de hacer uso de dicha incorporación del PPH en el PCT, ni tampoco está lista para participar efectivamente en dicha iniciativa, ya que conduciría a una armonización del Derecho internacional de patentes. Habida cuenta de lo anterior, la Delegación dijo que desea advertir contra la vinculación entre las fases nacional e internacional, especialmente en relación con las disposiciones que afectarían a la forma de tramitación de la fase nacional.

217. La Delegación de China manifestó su acuerdo con la propuesta de integrar el PPH en el PCT y señaló que para las Oficinas nacionales es beneficioso estrechar la cooperación y optimizar los mecanismos de examen. Por tanto, aunque el procedimiento de la fase nacional ha de regirse por la legislación nacional, debería alentarse la utilización plena de los resultados de la labor internacional en la fase nacional, para ofrecer a los solicitantes unos servicios más eficaces y de alta calidad.

218. La Delegación del Ecuador hizo suyas las declaraciones de la Delegación de Kenya en nombre del Grupo Africano, la Delegación de Egipto en nombre del Grupo de la Agencia para el Desarrollo, y las Delegaciones del Brasil y la India. El uso del PPH debería mantenerse como una opción para las Oficinas y, si el PPH se integra en el PCT, habría que convocar una conferencia diplomática.

219. La Delegación de Suiza dio su apoyo a la integración formal del PPH en el PCT que se propone en el documento, ya que proporcionaría útiles ventajas para solicitantes y Oficinas, permitiendo evitar la multiplicidad de acuerdos bilaterales mediante la creación de una plataforma única dentro del PCT, que aumentaría la transparencia de los trabajos. La propuesta actual, que fue revisada después de la reunión anterior del Grupo de Trabajo, ofrece la flexibilidad necesaria a los Estados miembros del PCT para decidir si eligen un proceso acelerado en el ámbito nacional en función de las circunstancias del país. Habida cuenta de su legislación nacional, Suiza no podría adoptar el sistema acelerado. Sin embargo, utilizaría las flexibilidades previstas en las Reglas 52*bis*.1.b) y 78*bis*.1.b), en las que una cláusula de inclusión u “opt-in” sería preferible, por responder mejor a las preocupaciones de los países más reacios a participar en el proyecto. A la Delegación le cuesta comprender los temores y motivos manifestados por algunas delegaciones, que llevarían al Grupo de Trabajo a aplazar la decisión de integrar el PPH en el PCT, pues considera que se trata de una oportunidad útil para todos los Estados miembros del PCT de tener la posibilidad de ofrecer una tramitación acelerada de las solicitudes, actualmente sólo disponible en países que sean parte de acuerdos del PPH. La propuesta no afecta a la soberanía de los Estados miembros del PCT sobre la concesión de patentes, ya que el examen y decisión final siguen correspondiendo al examinador; lo que se propone es simplemente tener en cuenta los resultados de la búsqueda internacional, que serían útiles para los examinadores nacionales. Respecto a los problemas derivados de una excesiva carga de trabajo provocada por solicitudes de PPH, los Estados miembros podrían solicitar la suspensión del procedimiento acelerado durante un determinado período para mitigar esos problemas. La introducción de dicho procedimiento acelerado no modifica en modo alguno la naturaleza u objetivos del PCT y podría llevarse a cabo, como se propone, con la modificación del Reglamento y las Instrucciones Administrativas. Por último, en respuesta a los comentarios de algunas de las otras delegaciones, la Delegación considera que la propuesta es plenamente aceptable desde el punto de vista de la Agenda para el Desarrollo. Por esos motivos, la Delegación apoya sin reservas la propuesta, que acentuaría el atractivo del PCT para solicitantes de todos los Estados miembros, no sólo en los países que son parte de acuerdos PPH en vigor.

220. La Delegación de Chile señaló que está siguiendo los debates sobre la cuestión de la integración del PPH en el PCT para estudiar las posibles ventajas que proporcionaría, lo que le permitirá tener una mejor comprensión de la propuesta.

221. La Delegación de la Federación de Rusia afirmó que considera que la propuesta es beneficiosa tanto para países desarrollados como para países en desarrollo. Además es flexible, ya que permite que una Oficina no participe cuando ello sea incompatible con la legislación nacional o cuando haya problemas de recursos. En opinión de la Delegación, las modificaciones del Reglamento no conllevan una armonización, sino que persiguen reducir la carga de trabajo de las Oficinas. Por último, aunque es cierto que el PCT no se refiere al PPH, no contradice el espíritu del Tratado, pues trata de reducir la carga de trabajo de las Oficinas nacionales y facilitar el proceso para que los solicitantes obtengan la protección por patente,

a los que interesa reducir los tiempos de tramitación. En cuanto a los apartados sobre la incompatibilidad, la Delegación manifestó su preferencia por una cláusula de inclusión voluntaria u “opt-in”, que permita a las Oficinas ofrecer una tramitación y examen acelerados.

222. La Delegación de Dinamarca manifestó su respaldo a la propuesta de integración formal del PPH en el PCT. La Oficina Danesa de Patentes y Marcas lleva desde 2008 participando en el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente, además de participar también en el sistema mundial del PPH, y su experiencia con el PPH es positiva. Asimismo, los usuarios daneses están satisfechos con los acuerdos PPH. La Delegación no considera que el PPH afecte a la soberanía nacional, ya que no contempla la concesión automática u obligatoria de una patente. En su lugar, la decisión última sobre la concesión de un derecho de patente se reserva a la Oficina nacional y regional de que se trate. La Delegación tampoco percibe la existencia de un problema con la Recomendación 15 de la Agenda para el Desarrollo. El PPH es un acuerdo administrativo por el que un examinador de una Oficina podría tener acceso a la labor de otra Oficina que examinara una solicitud equivalente y, por tanto, gozar de una mayor documentación al empezar, aumentando la eficacia del examen. Eso también conduciría a un aumento de la calidad, pues el examinador posterior partiría del nivel del primer examinador, ya que dispondría de todas las citas del primer examinador. Dinamarca no tiene que modificar su legislación nacional para ser parte de los acuerdos de PPH, y la Delegación no considera que ese sea el caso con el PCT, por ejemplo en virtud del Artículo 58. A juicio de la Delegación, los solicitantes de Estados miembros que no participen en programas de PPH no deberían ser excluidos de los beneficios del PPH, y las flexibilidades contempladas en la propuesta tienen en cuenta las diversas inquietudes y reservas manifestadas por algunos otros Estados miembros.

223. La Delegación de los Estados Unidos de América, en respuesta a los comentarios formulados por las delegaciones, señaló que no considera justificada la afirmación de que la integración del PPH en el PCT mediante la modificación del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas sea *ultra vires*. Citando el preámbulo del Tratado “los Estados contratantes, deseando contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología, deseando perfeccionar la protección jurídica de las invenciones, deseando simplificar y hacer más económica la obtención de protección para las invenciones, cuando se desee esta protección en varios países,...y convencidos de que la cooperación entre las naciones facilitará en gran medida el logro de esos objetivos, han concertado el presente Tratado”, la Delegación añadió que considera que la propuesta parece atenerse a los objetivos perseguidos por el Tratado previstos en el momento de su elaboración. Además, el Artículo 23 establece que “cualquier Oficina designada podrá tramitar o examinar la solicitud internacional en cualquier momento a petición expresa del solicitante”. Ese es un principio fundamental del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente. Asimismo, el Artículo 58, que señala que “el Reglamento anexo al presente Tratado establecer reglas relativas... a todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo; y a todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del presente Tratado”, parece prestar amplio apoyo a una redacción del Reglamento que incorpore el PPH en el PCT. Aunque ningún artículo del PCT hace referencia al PPH o establece que debería ser prescrito por el Reglamento, otras mejoras recientes del PCT, como la incorporación por referencia y el restablecimiento del derecho de prioridad, tampoco son mencionadas en el PCT, sin que se considere que son *ultra vires*. Como señalaron varias delegaciones, las Oficinas son libres de aplicar su legislación nacional durante el examen y en modo alguno están obligadas a aceptar los resultados de la búsqueda anterior. En consecuencia, la propuesta no vulnera los derechos nacionales. La Delegación considera desafortunado que la propuesta no alcance el consenso en la presente reunión del Grupo de Trabajo, sobre todo por lo que se refiere a los solicitantes de protección para tecnologías emergentes, que no podrían beneficiarse del programa PPH en determinadas regiones y a los que, por tanto, podría costarles acceder a los mercados para tecnologías con una vida útil breve, debido a los retrasos en la tramitación en algunas Oficinas de P.I. y al no disponer de mecanismo alguno para obtener rápidamente la protección de la patente. En cuanto a los comentarios de las delegaciones sobre la necesidad de llevar a cabo un análisis de costos y

beneficios, la Delegación se mostró de acuerdo con los comentarios de la Delegación de Dinamarca de que la experiencia práctica incrementará los beneficios. Por consiguiente, la Delegación sugirió que las Oficinas que necesitan sopesar más atentamente los costos y beneficios del PPH antes de aceptar la propuesta deberían participar en una prueba piloto de carácter bilateral durante un plazo limitado, que les permita observar los efectos del PPH en su Oficina y sus solicitantes. En este sentido, la Delegación se mostró dispuesta a debatir en mayor profundidad el PPH con cualquier Oficina interesada. Además, en lo que respecta a la flexibilidad de la propuesta, es importante tener en cuenta que ninguna Oficina está obligada a participar, y que las que participan podrían suspender la tramitación acelerada si la Oficina se ve inundada de peticiones de tramitación acelerada.

224. El Presidente resumió las intervenciones de los Estados miembros reconociendo que las opiniones del Grupo de Trabajo están divididas respecto a la propuesta, sin que se haya alcanzado ningún consenso claro sobre la forma de hacerla avanzar. Las Delegaciones cuyos países son parte en acuerdos del PPH ya existentes están a favor de la propuesta, pero muchas otras delegaciones no la respaldan y han alegado diversos motivos de preocupación. El Presidente considera alentador que países con acuerdos del PPH en vigor los encuentren útiles y eficaces, sin que sus Oficinas se vean sobrecargadas de peticiones de examen acelerado; antes al contrario, reciben un reducido número de solicitudes de solicitantes que desean que sus solicitudes de patente sean examinadas y aceptadas rápidamente. Sin embargo, se han manifestado algunas inquietudes graves sobre la legalidad de introducir cambios en el Reglamento, sobre la capacidad de las Oficinas de asumir la labor del PPH y sobre si la propuesta entraña una pérdida de soberanía nacional y una armonización oculta. Respecto a esto último, el Presidente dijo que le sorprende que algunas delegaciones consideren que no es así, mientras que otras siguen planteando esta cuestión. El Presidente recordó al Grupo de Trabajo que un informe de búsqueda internacional, con independencia de que esté acompañado de una petición de sometimiento al PPH, es estudiado por un examinador que podría utilizar el informe con el máximo alcance posible para llevar a cabo su tarea con eficacia y velar efectivamente por que no se concedan patentes de escasa calidad. Ese es el motivo por el que se creó el PCT. Algunas delegaciones indicaron que la integración del PPH en el PCT no encajaría en su legislación nacional, señalando el Presidente que la propuesta prevé flexibilidades.

225. El Representante de la *Japanese Intellectual Property Association* (JIPA) respaldó la integración del PPH en el PCT. Aunque los artículos 902 y 903 de las Instrucciones Administrativas prevén flexibilidad en cuanto a los requisitos exigidos por las Oficinas designadas y elegidas, el Representante dijo que espera que haya unas variaciones mínimas en dichos requisitos entre los Estados miembros. En caso contrario, el Representante aconsejó resumir las diferencias y publicarlas, bien en el sitio del portal web del PPH o en la información facilitada por la Oficina Internacional, como la Guía del Solicitante.

226. El Representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) indicó que la propuesta sería beneficiosa para los usuarios. Debido al creciente número de Administraciones internacionales, incluso los usuarios de pequeños países podrían hacer uso de la propuesta. En este sentido, el Representante se refirió a la experiencia de su país de origen, Suecia, en el que la Oficina de P.I. es una Administración internacional, pero añadió que tramitar solicitudes sigue siendo difícil y requiere gran cantidad de tiempo en muchos países, incluso cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional ha elaborado un informe de patentabilidad positivo.

227. La Representante de Third World Network (TWN) manifestó su apoyo a la declaración efectuada por la Delegación del Brasil, que planteó varias cuestiones pertinentes acerca de la situación jurídica de las modificaciones del Reglamento propuestas. En la práctica, con el PPH un solicitante que, en otro caso estaría situado en el puesto número 100 de espera, pasara a ocupar el primer lugar. Eso podría ejercer presión sobre el examinador para resolver la solicitud con mayor celeridad, con objeto de no perjudicar demasiado a quienes estuvieran

antes. Esa presión para actuar rápidamente creada por el PPH podría poner en entredicho la calidad de la búsqueda y examen, así como socavar las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el alcance de la patente que se establece en el ámbito nacional. De hecho, especialmente en el caso de examinadores de patentes de países en desarrollo con una capacidad de examen limitada, esa presión sería excesiva en relación con el número de solicitudes a tramitar. Asimismo, el PPH puede conducir en la práctica a una significativa armonización. También puede provocar la discriminación de las solicitudes de patente procedentes del ámbito nacional. En ese contexto, el PPH podría en la práctica intensificar el carácter vinculante de los informes de búsqueda y examen internacionales y dar lugar a que las Oficinas tramiten solicitudes fuera de turno, o incluso estimen solicitudes sobre la base de los informes internacionales. Aunque varias delegaciones que respaldan la propuesta han recibido sólo un pequeño porcentaje de solicitudes por la vía del PPH, cuando se llevan a cabo modificaciones en el Tratado o el Reglamento es importante tener en cuenta las consecuencias derivadas de un posible incremento a largo plazo de la presentación de solicitudes del PPH. En ese sentido, TWN también señaló que el sistema del PCT constituye fundamentalmente un sistema no vinculante y debería tener un impacto mínimo sobre la autonomía política de los Estados Contratantes en cuanto al examen de solicitudes de patente. Esta autonomía política incluiría la libertad para decidir si se permite la tramitación de las solicitudes fuera de turno. En conclusión, y haciendo referencia a los comentarios de la Delegación del Brasil de que no existe base jurídica en el PCT para la integración del PPH, el Representante subrayó que la mayoría de las legislaciones nacionales, sobre todo de países en desarrollo, son similares en ese sentido y no ofrecen base alguna para la compatibilidad del PPH, por lo que requerirían modificaciones legislativas.

228. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) expresó su respaldo a la propuesta y se mostró de acuerdo con los comentarios efectuados por el Representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI). Con independencia de que tenga lugar la integración formal del PPH en el PCT, el Representante afirmó que espera que la Oficina designada lleve a cabo un examen acelerado cuando el solicitante lo solicite adjuntando una opinión positiva de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

229. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) hizo suyos los comentarios efectuados por la Delegación de los Estados Unidos de América y señaló que presentaría comentarios por escrito a la propuesta.

230. El Grupo de Trabajo no logró consenso para llevar adelante esta propuesta en la presente etapa.

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

231. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/27.

232. La Delegación de la República de Corea presentó el documento, basado en propuestas anteriores recogidas en el documento PCT/MIA/21/19 titulado “PCT 3.0”, que fue debatido en la Reunión de las Administraciones Internacionales de 2014. La carga de trabajo ha constituido un importante motivo de preocupación para numerosas Administraciones internacionales. Dado que los períodos de tramitación previos a la primera decisión o búsqueda de las Oficinas nacionales se están acortando, en tal instancia son cada vez más los resultados de la búsqueda y la clasificación de que se dispone en el momento anterior a la búsqueda internacional. Sin embargo, por el momento no existe un procedimiento para compartir con la Administración encargada de la búsqueda internacional los resultados de la búsqueda y la clasificación de la Oficina de primera presentación. En consecuencia, el documento contiene propuestas de modificación del Reglamento con las que se persigue obligar a la Oficina receptora, que es habitualmente la Oficina de primera presentación, a transmitir los resultados

de la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional juntamente con la copia para la búsqueda. En su opinión, los resultados de la búsqueda transmitidos deberían incluir al menos la lista de documentos del estado anterior de la técnica hallados en la búsqueda anterior, si bien previéndose la necesaria flexibilidad en cuanto a cualquier información que pueda sumarse a la de la lista. En lo que atañe a la flexibilidad, la Delegación añadió que es consciente de que pueden ser muchas las legislaciones nacionales que impidan a las Oficinas receptoras transmitir tal información, en particular en virtud de la aplicación de sus requisitos en materia de confidencialidad. Por tanto, la propuesta establece que la transmisión de los resultados de la búsqueda o la clasificación solamente se exigirá en caso de que las legislaciones nacionales no lo impidan. Con arreglo a la propuesta, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional podrían reducir su carga de trabajo, evitando toda duplicación del mismo, lo que incrementaría en gran medida la coherencia entre los resultados de las fases nacional e internacional.

233. La Delegación de los Estados Unidos de América se pronunció a favor del objetivo de la propuesta en cuanto que asociado a una mayor cooperación y reutilización de los resultados de las búsquedas. Este es exactamente el tipo de cooperación perseguido con la creación de sistemas como el *Global Dossier*, el Documento Común de Citas o incluso del propio PCT. Cabe señalar, no obstante, que los requisitos en materia de confidencialidad impuestos por la legislación nacional de los Estados Unidos de América se han interpretado como impeditivos del suministro de información tal como la lista de documentos del estado anterior de la técnica citados en una solicitud no publicada. Por tanto, es dudoso que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) vaya a poder proporcionar la información indicada en la propuesta en el caso de las solicitudes no publicadas, al menos por el momento. La USPTO está sujeta a unas restricciones legales similares que limitan su capacidad de proporcionar información como la clasificación de una solicitud no publicada. Cabe señalar que, tras la recepción de una solicitud internacional, con independencia de que la USPTO sea la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Oficina receptora otorga una clasificación preliminar a cada solicitud. Esta clasificación es a menudo la misma que la de la solicitud anterior y la USPTO puede compartirla, dado que no está sujeta a los mismos requisitos de confidencialidad que los aplicados a la solicitud nacional anterior. Por tanto, la Delegación planteó la posibilidad de modificar la propuesta al objeto de prever situaciones en las que, siempre que la Oficina receptora no pueda proporcionar la clasificación de la solicitud anterior, no obstante tener la solicitud internacional una clasificación asignada, ésta pueda ser transmitida por la Oficina receptora.

234. La Delegación del Reino Unido dijo estar a favor de la propuesta por entender que contribuirá a mejorar la calidad y a reducir la duplicación del trabajo. Sin embargo, tal y como exige su legislación nacional, solamente podría compartir los informes de búsqueda antes de la publicación de una solicitud con el consentimiento del solicitante. La Delegación también solicitó una aclaración acerca de lo que debe entenderse por “resultados de la búsqueda y/o los resultados de la clasificación que no hayan sido preparados por la Oficina receptora pero que estén a disposición de esa Oficina” en la Regla 23bis.1.b) propuesta.

235. La Delegación de Israel se manifestó a favor de la propuesta en principio encaminada a la creación de un programa impulsado por las Oficinas de reutilización de los resultados de las búsquedas entre las Oficinas nacionales y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, en cuyo marco toda Oficina receptora presentaría también, en caso de hallarse disponibles en el momento de transmitirse a la Administración encargada de la búsqueda internacional una copia de la búsqueda de la solicitud internacional, la copia de los resultados de la búsqueda y/o el examen correspondientes a la solicitud nacional juntamente con los códigos de la Clasificación Internacional de Patentes. También sería útil disponer de un programa por iniciativa de las Oficinas para el intercambio de los resultados de la tramitación efectuada, de manera que la Administración encargada de la búsqueda internacional, en su calidad de Oficina encargada del examen posterior, pueda aprovechar el resultado de la Oficina

receptora, en su calidad de Oficina encargada del examen anterior, y evitar así toda duplicación del trabajo. No obstante, es necesario analizar más detenidamente los aspectos prácticos y técnicos, como la cuestión de la traducción de los resultados de la búsqueda y el examen.

236. La Delegación del Japón dijo que la propuesta introduce una nueva Regla del Reglamento del PCT que no interfiere con las legislaciones nacionales de las Oficinas receptoras cuando establece un sistema por el que estas últimas estarían obligadas a proporcionar a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional los resultados de la búsqueda y la clasificación anterior respecto de solicitudes que formen la base de reivindicaciones de prioridad de solicitudes internacionales. Añadió que la propuesta podría contribuir a promover la reutilización de los resultados de las búsquedas a través de la interrelación que se establecería entre las fases nacional e internacional. Sin embargo, sobre la base de esta propuesta, que exige que las Oficinas receptoras envíen los resultados de la búsqueda a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, se suscitan otras cuestiones que será necesario dilucidar, como el incremento de la carga de trabajo que se impondría a las Oficinas receptoras, su eficacia en función de los costos, los problemas asociados con los sistemas de T.I. y cuestiones de idiomas. Por tanto, estos asuntos deberán continuar debatiéndose antes de adoptar la nueva Regla propuesta del Reglamento del PCT.

237. La Delegación de España manifestó su apoyo a la propuesta y señaló que su legislación permitiría el intercambio de información entre su Oficina receptora y las dos Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para los solicitantes españoles, a saber la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la Oficina Europea de Patentes. Por otra parte, el artículo 41 del Convenio de la Patente Europea permite el intercambio de la documentación necesaria.

238. La Delegación de Australia dijo que considera positivo el debate en torno a la transmisión por parte de la Oficina receptora de los resultados de la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional y coincidió en que la puesta en común de información entre Oficinas podría mejorar la calidad y consistencia de la búsqueda internacional. Aunque los resultados de la búsqueda ya serían útiles de por sí, la Delegación invitó a los Estados miembros a considerar cómo podría mejorarse la propuesta para que brindase incluso mayores ventajas a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. La Delegación añadió que, en su opinión, el máximo aprovechamiento de esta propuesta se conseguiría si la Oficina receptora proporcionase la totalidad de la información sobre la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional y no solamente sus resultados. Esto constituye un ejemplo práctico del valor que atesora la información acerca de la estrategia de búsqueda utilizada, tal y como el Grupo de Trabajo debatió en las propuestas del PCT 20/20. Si a la Administración encargada de la búsqueda internacional solamente se le proporcionaran los resultados de la búsqueda, desconocería cómo se encontraron esos documentos o las técnicas de búsqueda utilizadas. Como consecuencia de ello, y a fin de cumplir los requisitos del PCT, la Administración encargada de la búsqueda internacional tendría que llevar a cabo una búsqueda completa partiendo de cero para probablemente terminar encontrando los mismos documentos. Esto supone una duplicación de esfuerzos y debe ser evitado. De otra parte, si se le proporcionara información completa sobre la estrategia de búsqueda, la Administración encargada de la búsqueda internacional tendría conocimiento de lo que se buscó y no habría de volver a ejecutar un trabajo ya realizado. En lugar de ello, podría llevar a cabo una búsqueda más acotada con mayores probabilidades de encontrar el estado de la técnica más pertinente. La Delegación añadió que, en su opinión, la puesta en común de las estrategias de búsqueda al completo permitiría a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional mejorar la eficacia y reducir los retrasos en la tramitación al máximo. Con respecto a las disposiciones específicas de la Regla 23*bis*, la Delegación expresó su interés en comprender cómo funcionaría el procedimiento con la aplicación del sistema eSearchCopy.

239. La Delegación de la India dijo que entiende que esta propuesta supone un intento de fomentar la confianza a través de la reutilización de los resultados de las búsquedas en el marco del sistema del PCT. Sin embargo, en su opinión, en virtud de la vigente Regla 4.12, cuando el solicitante quiere que la Administración encargada de la búsqueda internacional tenga en cuenta los resultados de una búsqueda internacional o de tipo internacional anterior realizada por la misma o por otra Administración encargada de la búsqueda internacional o por una Oficina nacional, puede hacerlo constar en el petitorio. En vista de ello, añadió que, en su opinión, en lugar de imponer a la Oficina receptora la responsabilidad de transmitir los resultados de la búsqueda y/o clasificación ya preparados por esa Oficina en relación con una o más solicitudes anteriores en las que se base una reivindicación de prioridad para la solicitud internacional, debería dejarse al solicitante la opción de especificarlo en el petitorio. Por otra parte, la legislación de la India en materia de patentes no permite abrir al público solicitud alguna antes del transcurso de 18 meses desde la fecha de prioridad. A pesar de que el solicitante puede presentar la petición de examen, el examen sólo comenzará después que se haya publicado la solicitud. Por lo general, los informes de búsqueda internacional han de estar completados en torno al decimosexto mes contado desde la fecha de prioridad. Por tanto, en la mayoría de los casos los resultados de la búsqueda no llegarían a tiempo para resultar de utilidad a la Administración encargada de emitir el informe de búsqueda internacional, dado que la Oficina receptora no podrá proporcionar los informes de búsqueda anteriores hasta que hayan transcurrido 18 meses. Por otra parte, la Regla 4.12 no aborda específicamente el tema de los resultados de la clasificación ya preparados por esa Oficina, que normalmente estarían disponibles si la solicitud se abriese al público recurriendo a las especializadas y eficaces bases de datos que utilizan las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. En tales circunstancias, la Delegación entiende que la responsabilidad de transmitir los resultados no debería hacerse recaer en la Oficina receptora, tal y como se propone en el documento. Por otra parte, las reglas propuestas no establecen de forma clara si la Administración encargada de la búsqueda internacional estaría obligada a tener en cuenta estos resultados. Se hace necesario, por tanto, continuar debatiendo sobre esta propuesta.

240. La Delegación del Canadá se manifestó a favor de la idea de proporcionar a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional toda la información posible que ayude a facilitar la búsqueda y el examen. La Delegación dijo que coincide con la Delegación del Japón en que se necesita más tiempo para evaluar la carga de trabajo adicional que se impondría a las Oficinas receptoras y los cambios que sería preciso introducir en el sistema de T.I. En numerosas ocasiones, la Oficina receptora no es la misma que la Oficina nacional que ha llevado a cabo la búsqueda con respecto a la solicitud de prioridad; en tales casos, la Oficina receptora no puede transmitir esta información. La Delegación dijo compartir en parte las preocupaciones expresadas por la Delegación de la India. Pese a añadir que no cree que la disposición deba ceñirse a los solicitantes, en su opinión la Oficina receptora debería estar obligada a proporcionar la información, aunque dijo desconocer cómo podría conciliarse esto con la Regla 4.12. Por último, la Delegación expresó su apoyo a la intervención de la Delegación de Australia acerca de la necesidad de minimizar la duplicación del trabajo y la posibilidad de reutilizar no solamente los resultados de la búsqueda, sino también la estrategia de búsqueda empleada al completo.

241. La Delegación de Portugal expresó su acuerdo con esta propuesta, dado que compartir la información es importante para mejorar la calidad y evitar la duplicación del trabajo. Añadió que, si bien el Instituto Portugués de Propiedad Industrial ya publica todas las opiniones escritas, los informes de búsqueda y las clasificaciones junto con la solicitud de patente cumplidos 18 meses desde la fecha de prioridad, dado que el informe de búsqueda y la opinión se finalizan algunos meses antes, ambos podrían proporcionarse a la Administración encargada de la búsqueda internacional en un momento anterior. Asimismo, la Delegación expresó su apoyo a la intervención de la Delegación de Australia acerca de la necesidad de minimizar la duplicación del trabajo y la posibilidad de reutilizar no solamente los resultados de la búsqueda, sino también la estrategia de búsqueda empleada al completo.

242. La Delegación de la Federación de Rusia se manifestó a favor de esta propuesta, al tiempo que llamó la atención sobre el problema que supone el hecho de que, en muchos casos, habrá que ponerse en contacto con el solicitante y obtener su consentimiento para transmitir los resultados de la búsqueda y los resultados de la clasificación antes de la publicación. Por tanto, la Delegación sugirió la posibilidad de modificar la Regla al objeto de que disponga que la transmisión deba efectuarse a iniciativa del solicitante.

243. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes subrayó que la propuesta tiene por objeto ayudar a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional a realizar el trabajo puntual y de calidad que las Oficinas receptoras que las seleccionaron como sus Administraciones competentes encargadas de la búsqueda internacional esperan de ellas. Las Oficinas receptoras tendrían que transmitir todos los resultados de la búsqueda o clasificación anteriores de que dispongan en el momento de transmitirse la copia de la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional. En respuesta a la pregunta formulada por la Delegación del Reino Unido, la delegación dijo que la Regla 23*bis*.1.b) tiene por fin abarcar los resultados de la búsqueda o clasificación de una Oficina distinta de la Oficina receptora cuando la transmisión a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente es posible. En relación con los comentarios formulados por la Delegación del Japón acerca de la carga de trabajo y la eficacia, la Delegación dijo que, en su opinión, la propuesta podría aplicarse de manera sencilla y ágil, añadiendo los resultados de la búsqueda y los pormenores de la clasificación al paquete de solicitud enviado por la Oficina receptora a la Administración encargada de la búsqueda internacional, sin necesidad de acometer desarrollo adicional alguno de los sistemas de T.I. En lo que respecta a la eficacia, incumbe a la Administración encargada de la búsqueda internacional decidir si desea tomar nota de los resultados. La Delegación también hizo suyos los comentarios realizados por las Delegaciones de la India y el Canadá acerca de la Regla 4.12. La Regla 23*bis* propuesta tiene por objeto la cooperación entre dos Oficinas y no una actuación impulsada por el solicitante, como es el caso de la Regla 4.12, que lleva ya varios años en vigor. El objetivo de la regla propuesta es simplemente automatizar, siempre que sea posible, y poner en marcha una cooperación adecuada entre Oficinas, sin imponer a los solicitantes la carga de ser ellos mismos quienes tengan que enviar a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional los documentos que se soliciten. En todo caso, la disposición de la Regla 4.12 resulta necesaria, puesto que la Regla 23*bis* propuesta solamente abarcaría aquellos casos en que la legislación nacional no prohíbe la transmisión de dicha información. La Delegación reconoció que numerosas legislaciones nacionales todavía exigen el consentimiento del solicitante para poder compartir información con otras Oficinas antes de la publicación. Por tanto, en esos casos los solicitantes seguirían teniendo la posibilidad de acogerse a la Regla 4.12.

244. El Presidente aclaró la cuestión planteada por la Delegación de Israel acerca de las tareas de traducción, señalando que la propuesta lleva implícita la transmisión de los resultados de la búsqueda en cualquier idioma en el que estén disponibles. Incumbiría a la Administración encargada de la búsqueda internacional la realización de cualquier traducción, si bien esta tarea sería mínima, por cuanto los documentos del informe de búsqueda deberían ser identificables.

245. La Delegación de la República de Corea aclaró que la cuestión del consentimiento del solicitante se aborda en el párrafo 8 del documento, en el que se establece que la Oficina receptora no estará obligada a transmitir la información cuando la legislación nacional exija el consentimiento del solicitante. En cuanto a las preocupaciones expresadas en torno a la carga de trabajo y los sistemas de T.I., la Delegación dijo que, en su opinión, la Oficina receptora sufrirá un incremento de la carga de trabajo, pero que los beneficios potenciales que se derivarán para las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y los usuarios compensarán con creces ese incremento. Acerca de lo expresado por algunas otras delegaciones en cuanto a la imposibilidad de disponer de los resultados de la búsqueda antes de la publicación, la Delegación dijo que la propuesta deja claro que las Oficinas receptoras sólo tendrían que transmitir los resultados de la búsqueda que tengan a su disposición.

246. Para concluir, el Presidente dijo que el Grupo de Trabajo es consciente de la utilidad que tiene transmitir los resultados de la búsqueda que están disponibles, aunque hay cuestiones que es necesario resolver y que deben ser objeto de una nueva ronda de consultas con los Estados miembros. El Presidente invitó a la Delegación de la República de Corea y a la Oficina Europea de Patentes a celebrar consultas con los Estados miembros y a volver a tratar esta propuesta en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

247. El Grupo de Trabajo invitó a la Oficina Europea de Patentes y la Delegación de la República de Corea a proseguir los debates con las partes interesadas, con miras a perfeccionar la propuesta para presentarla en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

LITERATURA DISTINTA DE LA DE PATENTES EN LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT

248. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/28.

249. La Delegación de la India recordó que, en la sexta reunión del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional presentó el documento PCT/WG/6/9 en el que se abordan cuestiones que están siendo tratadas por un Equipo Técnico establecido con el fin de preparar un proyecto de especificaciones técnicas relativas a una propuesta de modificación de la Regla 34 que establezca el derecho de cualquier Estado Contratante a que la documentación sobre patentes publicada por su Oficina nacional forme parte de la documentación mínima del PCT, siempre que se facilite de manera fiable en un formato electrónico predeterminado que las Administraciones internacionales puedan cargar fácilmente en sus bases de datos. En la Reunión de las Administraciones Internacionales celebrada en febrero de este año en Tel Aviv también se abordó la cuestión del formato de la información incluida en la literatura de patentes y la documentación mínima a fin de mejorar la calidad de la información. Sin embargo, en el caso de la literatura distinta de la de patentes que forma parte de la documentación mínima del PCT, si bien la lista actual incluye material de especial importancia no sólo para las Administraciones internacionales, sino también para las Oficinas nacionales, dicha lista se elaboró en un momento en el que las búsquedas se realizaban en publicaciones periódicas en papel. Desde entonces, la tecnología ha avanzado, pero la lista ha mantenido el mismo carácter y formato. Por tanto, resulta difícil realizar una búsqueda eficaz en la literatura distinta de la de patentes si no se ha asignado antes a los datos un formato predeterminado. Por este motivo, la Delegación solicitó que el principio de un formato electrónico predeterminado que se sigue en el caso de la literatura de patentes que forma parte de la documentación mínima del PCT se haga también extensivo a la literatura distinta de la de patentes. No obstante, observó que podría haber dificultades para lograr un formato predefinido normalizado para la literatura distinta de la de patentes, dado que las necesidades de las Administraciones y Oficinas pueden ser diferentes. También podría ser que los editores no estén en condiciones de facilitar los datos en el formato específico propuesto, razón por la que las Administraciones, Oficinas y editores podrían gozar de algún grado de libertad. La Oficina de Patentes de la India considera que no debería hacerse caso omiso de la cuestión del acceso a la literatura distinta de la de patentes, dado que resulta esencial para la calidad de las patentes. Por tanto, y con miras a fomentar que los editores respondan a las necesidades de las Administraciones y Oficinas, la circunstancia de que se proporcione acceso a los datos en un formato normalizado podría establecerse como requisito previo para la inclusión en la documentación mínima del PCT. No obstante, las publicaciones periódicas de editores que no proporcionen acceso a los datos en el formato en cuestión no serían excluidas de la búsqueda, dado que las Administraciones y Oficinas serían libres de utilizar cualquier material para la búsqueda. En este caso, no obstante, esas publicaciones periódicas no se beneficiarían de la condición de formar parte de la documentación mínima del PCT. La Delegación reconoce que las Administraciones y las Oficinas nacionales tienen necesidades distintas, motivo por el cual propone que el Grupo de Trabajo recomiende a la Asamblea de la Unión PCT que, en su próxima sesión, el Comité de Cooperación Técnica examine esta cuestión, si procede en coordinación con la Reunión de las Administraciones Internacionales, teniendo en cuenta las necesidades de las Administraciones y de las Oficinas y las limitaciones de los editores, y formule propuestas para que el Grupo de

Trabajo las examine en su próxima reunión, en relación con el formato o formatos normalizados en que el editor debería facilitar los datos a las Administraciones Internacionales y a las Oficinas nacionales, antes de que se considere la posible inclusión de un título en la documentación mínima del PCT. Asimismo, el Comité podría identificar a los editores que estarían dispuestos a suministrar datos en los formatos que proponen. Un cierto grado de armonización permitirá a las Administraciones internacionales y a las Oficinas nacionales invertir a su vez en sistemas electrónicos y continuar contribuyendo a mejorar la calidad del examen. Otra posibilidad es remitir la cuestión al Equipo Técnico establecido con el fin de preparar un proyecto detallado de todas las especificaciones técnicas relativas a la propuesta de modificación de la Regla 34 del Reglamento del PCT. La Delegación concluyó informando al Grupo de Trabajo que la propuesta guarda conformidad con la Recomendación 8 de la Agenda para el Desarrollo, “Solicitar a la OMPI que concierte acuerdos con instituciones de investigación y con empresas con miras a facilitar el acceso de las Oficinas nacionales de los países en desarrollo, especialmente los PMA, y sus organizaciones regionales y subregionales de P.I., a las bases de datos especializadas para realizar búsquedas en patentes”, y con la Recomendación 10, “Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I. mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la protección de la P.I. y el interés público. Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y subregionales de propiedad intelectual.”

250. La Delegación de Irán (República Islámica del) se manifestó a favor de la propuesta presentada en el documento, que ofrece una manera efectiva de facilitar el acceso a la literatura distinta de la de patentes, está en sintonía con los programas de la OMPI para el desarrollo tendientes a facilitar a las Oficinas nacionales de los países en desarrollo el acceso a bases de datos especializadas, y promueve un equilibrio entre los derechos privados y el interés público.

251. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que prefiere que todo eventual reexamen de la propuesta se lleve a cabo en el seno del Equipo Técnico sobre la documentación mínima del PCT, tal como se propone en el párrafo 10 del documento. La Delegación planteó si los editores estarán dispuestos a llevar a cabo esfuerzos y soportar gastos adicionales por el mero hecho de incluir sus publicaciones periódicas en la documentación mínima del PCT y si sería recomendable excluir de la documentación mínima del PCT documentos útiles que puedan no respetar el formato.

252. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes dijo que, en su opinión, sería deseable lograr un consenso en torno a las normas técnicas para la literatura distinta de la de patentes. Con todo, la Delegación añadió que, según su parecer, el cumplimiento de dicha normativa por parte de los editores no debería operar como condición para la inclusión de una revista científica en la documentación mínima del PCT. Las publicaciones periódicas incluidas actualmente en la literatura distinta de la de patentes que forma parte de la documentación mínima pertenecen a 30 editores diferentes, por lo que parece poco probable que todos ellos vayan a mostrarse a favor de dicha normativa, dado que cada uno tiene sus propias necesidades. En consecuencia, los documentos técnicos deberían incluirse en la documentación mínima atendiendo estrictamente a sus méritos técnicos y a su pertinencia para las búsquedas del estado anterior de la técnica. La Delegación recordó al Grupo de Trabajo que el formato para citar la literatura distinta de la de patentes está siendo examinado por un Equipo Técnico establecido al objeto de revisar la Norma ST.14 de la OMPI, y en cuyo marco la Oficina Europea de Patentes ha facilitado un estudio para armonizar la Norma ST.14 con la Norma Internacional ISO 690:2010. Añadió que hay que tener presente que las normas comunes se utilizan de forma generalizada en bibliotecas y museos, entre otros establecimientos, y que la Oficina Europea de Patentes entiende que existe una base sólida para avanzar en esta cuestión sin tener que obligar a los editores a adherirse a unas normas que cabe que no deseen. Además de esta línea de pensamiento, no solamente son importantes las normas comunes que proporcionan los editores, sino también las normas a las

que los examinadores se atienen para citar la literatura distinta de la de patentes. En la actualidad, la herramienta más valiosa para analizar las citas de patentes es la base de datos PATSTAT, que asigna a los documentos identificadores únicos. Esto no siempre sucede así en el caso de la literatura distinta de la de patentes, en la que existen diferentes entradas para un mismo editor. Por ejemplo, puede encontrarse un documento citado como Journal of General Virology, como J. Gen. Virol o como JGV. Esto dificulta que las Oficinas y la Oficina Internacional puedan evaluar qué literatura distinta de la de patentes están utilizando los examinadores de las Oficinas y complica la situación cuando se trata de revisar la documentación mínima relativa a la literatura distinta de la de patentes. En opinión de la Oficina Europea de Patentes, en estos debates no sólo debe tenerse presente a los editores.

253. La Delegación del Japón dijo que, en su opinión, tiene gran mérito utilizar bases de datos comerciales para realizar búsquedas del estado anterior de la técnica en la literatura distinta de la de patentes que forma parte de la documentación mínima del PCT. Esto se debe a que las bases de datos comerciales se actualizan constantemente para incluir nuevos documentos, revisándose también periódicamente para encontrar formas de mejorar sus funciones de búsqueda. Por tanto, la Delegación no puede comprometerse a almacenar en las bases de datos internas de la Oficina Japonesa de Patentes literatura distinta de la de patentes procedente de la documentación mínima del PCT. No obstante, la Delegación dijo estar siempre dispuesta a conseguir documentos de la literatura distinta de la de patentes, a trabajar para mejorar la eficacia de la búsqueda y a mantenerse informada acerca de cualquier futuro debate sobre esta cuestión.

254. La Representante de Third World Network (TWN) se manifestó a favor de la propuesta de la Delegación de la India acerca de la literatura distinta de la de patentes incluida en la documentación mínima del PCT. Dijo que la propuesta tiene por objeto garantizar que las Oficinas tengan acceso a la literatura distinta de la de patentes que forma parte de la documentación mínima del PCT, lo que les permitiría llevar a cabo una búsqueda del estado anterior de la técnica de alta calidad y mejorar de esta manera también la calidad de las patentes concedidas. Con la aprobación de la presente propuesta, el Grupo de Trabajo enviaría un mensaje positivo por lo que respecta a la integración en su labor de la aplicación de la Agenda para el Desarrollo, dado que, tal como ha señalado la Delegación de la India, la citada propuesta se apoya firmemente en las Recomendaciones 8 y 10.

255. La Delegación de la India, en respuesta a los comentarios formulados por las delegaciones en torno a la propuesta, señaló que entiende la preocupación de los editores por la adopción de un formato fijo. Es por ello por lo que la propuesta muestra flexibilidad a este respecto, lo que podría ser de ayuda para las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional de países en desarrollo. Añadió que tiene la intención de mejorar la propuesta sobre la base de los comentarios recibidos y abriendo, si fuera preciso, una nueva ronda de consultas con el resto de delegaciones a fin de poder presentar una propuesta mejorada en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

256. La Delegación del Ecuador señaló que el acceso a la literatura distinta de la de patentes es un elemento esencial del examen de las patentes y se pronunció acerca de la necesidad de contar con el apoyo de la OMPI de cara al establecimiento de un mecanismo que permita a los autores de documentos científicos ayudar a su Oficina. Por tanto, ha de llevarse a cabo un análisis detenido a fin de poder disponer de bases de datos científicas que brinden respaldo y asistencia a los examinadores de los países en desarrollo.

257. La Delegación del Brasil expresó su voluntad de participar en las consultas con la Delegación de la India, añadiendo que las mismas podrían servir para resolver las preocupaciones expresadas por otras delegaciones acerca de la propuesta.

258. La Delegación de Kenya, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, expresó su apoyo a la propuesta y dijo que espera con interés su debate en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

259. El Grupo de Trabajo invitó a la Delegación de la India a proseguir los debates con las partes interesadas, con el fin de presentar una propuesta mejorada en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.

OBSERVACIONES DE TERCEROS

260. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/11.

261. La Secretaría señaló que el sistema de presentación de observaciones por terceros ha estado en funcionamiento desde julio de 2012. De conformidad con las expectativas y en concordancia con los sistemas nacionales de presentación de observaciones por terceros, dicho sistema ha sido utilizado en relación con un número importante de solicitudes internacionales, aunque se trata tan solo de una pequeña parte del total general. El 80% de las observaciones se presentaron de forma anónima, lo que pone de manifiesto la importancia que esta característica tiene en cuanto que acicate para que los terceros se vean en condiciones de participar. Los temores iniciales a un potencial abuso no se han materializado y solamente un pequeño número de observaciones ha sido rechazado por no cumplir con los requisitos del sistema. Ninguno de estos rechazos estuvo relacionado con asuntos que pudieran calificarse de abuso deliberado del sistema. Por lo general, las observaciones estuvieron bien enfocadas, conteniendo un reducido número de documentos, presumiblemente considerados muy pertinentes por los terceros, y muy pocas alcanzaron el máximo de 10 citas permitido en una única observación. Tan solo unas pocas solicitudes internacionales fueron objeto de más de una observación y ninguna de ellas de más de tres de observaciones. El sistema se ha revelado extremadamente útil para llamar la atención de los examinadores sobre la literatura distinta de la de patentes. Aunque un 36% de las citas se hizo a literatura distinta de la de patentes, entre ella particularmente a artículos de publicaciones periódicas, un número importante de ellas se efectuó a documentos que los examinadores muy probablemente no habrían tenido a su alcance disponer a través de una búsqueda convencional. El sistema ha sido utilizado en relación con un vasto espectro de sectores de la técnica, si bien la mayoría de los casos se dio en las siguientes subclases: CO7D, A61K y AO1N. Gran parte de las observaciones se presentó en el 28º mes contado desde la fecha de prioridad. Esto concede a los solicitantes un plazo de tiempo muy limitado para determinar si sigue valiendo la pena entrar en la fase internacional en vista de la información recibida. Con todo, la Oficina Internacional considera que por el momento el balance es razonable. Son pocas las Oficinas nacionales que atesoran una experiencia significativa en la tramitación de observaciones en la fase nacional, dado que en la mayoría de los casos el examen nacional de las solicitudes pertinentes aún no ha comenzado. La verdadera eficacia del sistema todavía está por evaluar. A la Oficina Internacional le preocupa que las observaciones se comuniquen de manera fiable a los examinadores en todas las Oficinas designadas. Dado el reducido número de observaciones, este aspecto no ha sido priorizado por las Oficinas con el establecimiento de sistemas automatizados para su extracción e incorporación en el expediente del examen nacional. No obstante, la Oficina Internacional tiene previsto trabajar con las Oficinas interesadas para mejorar las oportunidades de automatización disponibles. Por el momento, las dos principales recomendaciones de la Oficina Internacional persiguen flexibilizar dos de las restricciones del sistema. De una parte, el límite de 500 caracteres por documento citado en las breves explicaciones acerca de la pertinencia es bastante estrecho. De otra, la Oficina Internacional propone ofrecer la posibilidad de cargar explicaciones de la pertinencia adicionales, por ejemplo en aquellos casos en los que la explicación requiere el uso de fórmulas u otros datos complejos que no puedan introducirse en la interfaz web. También es probable que en el futuro el sistema pueda ampliarse para permitir la formulación de comentarios sobre otras cuestiones, como la claridad, la aplicación industrial y la divulgación

suficiente, aunque habrá que esperar a que las Oficinas adquieran mayor experiencia en la tramitación en la fase nacional de las observaciones de terceros ya existentes en la fase internacional.

262. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que considera alentador el uso que se hace del sistema de presentación de observaciones por terceros y el hecho de que sus temores acerca de posibles abusos del sistema no se hayan materializado. A la Delegación le inquieta que en el párrafo 14 del documento se señale que una parte importante de las observaciones se presenta en el mes 28^o contado desde la fecha de prioridad. El principal propósito del sistema de observaciones por terceros consiste en proporcionar un mecanismo que permita al examinador y al solicitante conocer el estado anterior de la técnica. Este retraso en la formulación de observaciones por terceros impide que el examinador en el marco del Capítulo II pueda analizar el estado anterior de la técnica y merma de forma significativa la capacidad de los solicitantes para tenerlo debidamente en cuenta antes del vencimiento del plazo de entrada en la fase nacional. Por este motivo, la Delegación recomendó que en el futuro se plantee la posibilidad de acortar el plazo de presentación o, alternativamente, que se incentive la presentación temprana o se desincentive la presentación tardía, por ejemplo mediante el cobro de una tasa por las observaciones que se presenten cumplida una determinada fecha. Por lo que respecta a la recomendación del párrafo 24 relativa a la longitud de los comentarios, la Delegación dijo que entiende los fundamentos en que se basa esta propuesta y que no se opone a aumentar el límite, pero que el aumento propuesto le suscita alguna preocupación, dado que un límite de entre 5.000 y 10.000 caracteres supone entre dos y cinco páginas de texto. Por tanto, a pesar de que la Delegación se manifestó a favor de un aumento del límite, también entiende que la propuesta violenta un tanto la definición de lo que se entiende por un breve comentario sobre el estado anterior de la técnica, por lo que podría estipularse un límite no tan generoso de, propone, 1.000 caracteres. La Delegación no se opone a permitir que se carguen explicaciones adicionales en aquellos casos en los que, tal como se señala en el párrafo 25, se requiera el uso de fórmulas u otro tipo de formato más complejo. Por último, la Delegación expresó la profunda preocupación que le suscita el debate del párrafo 26 relativo a la posible ampliación del sistema en el futuro para que también permita formular observaciones en materia de claridad, aplicación industrial y divulgación suficiente. Las decisiones relativas a estas cuestiones exigen una conclusión jurídica basada en los requisitos nacionales a los que cada país se atiene para conceder una patente. Los terceros no necesariamente estarán en condiciones de facilitar al examinador información adicional pertinente acerca de estas cuestiones, dado que es al examinador al que puede considerarse con la formación necesaria para aplicar lo que el ordenamiento jurídico disponga sobre estos asuntos. Por otra parte, la ampliación del sistema para incluir estas cuestiones podría convertirlo en un foro en el que los terceros podrían dedicarse a presentar reclamaciones generales en contra de la solicitud. Por último, según la experiencia adquirida por los examinadores de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América a los que se les han presentado, este tipo de observaciones rara vez resultan útiles. Por tanto, la Delegación dijo no estar de acuerdo con el comentario de que ampliar el alcance de las observaciones para incluir esos otros temas sea recomendable en principio, en especial teniendo en cuenta que la principal ventaja del sistema de observaciones por terceros es proporcionar al examinador información sobre el estado anterior de la técnica que, de otro modo, podría haberse pasado por alto.

263. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes se declaró en general partidaria del sistema de presentación de observaciones por terceros y de mejorarlo. Dijo que ha llevado a cabo una pequeña evaluación de las observaciones de terceros recibidas hasta la fecha en el marco del PCT. En aproximadamente un tercio de los casos, el examinador hizo uso de los documentos citados. En el 22% de los casos, se citaba literatura distinta de la de patentes poco habitual, como tesis doctorales, carteles y datos experimentales, en lugar de artículos periodísticos. Esto indicaría, en su opinión, que el sistema funciona como debe. La Oficina Europea de Patentes dijo estar a favor de todas las mejoras técnicas que se proponen en el documento, como la ampliación de la extensión de los comentarios y las traducciones

automáticas, aunque considera que un aumento hasta unos 5.000 caracteres sería lo apropiado. Con respecto a la carga de documentos con información adicional, dicha carga podría limitarse a un único documento, que podría diferenciarse claramente de los documentos sobre el estado anterior de la técnica que se cargan al mismo tiempo. Por lo que respecta a la propuesta de elaborar una lista en Internet de todos los documentos citados a lo largo del procedimiento, la Oficina Europea de Patentes se manifestó a favor en principio, si bien dijo que había cuestiones relacionadas con los sistemas de T.I. que requerían nuevas consultas a fin de hacer los sistemas compatibles. Por último, en lo relativo a la propuesta de incluir las observaciones de los Artículos 5 y 6, dijo que la Oficina Europea de Patentes ya aplica esta disposición por mor del Convenio sobre la Patente Europea y se expresó a favor de este objetivo. Asimismo, planteó la posibilidad de presentar algunos datos y opiniones de sus examinadores acerca de las observaciones sobre estas cuestiones en una futura reunión del Grupo de Trabajo.

264. La Delegación del Japón dijo que la Oficina Internacional entrega las observaciones de terceros a las Oficinas designadas treinta meses después de la fecha de prioridad. Sin embargo, en algunos casos el examen de estas Oficinas designadas ya se ha completado para entonces. Por tanto, la Delegación sugirió que la Oficina Internacional pueda entregar las observaciones de terceros utilizando el servicio ePCT antes de que transcurran 30 meses desde la fecha de prioridad. En relación con el formato de las observaciones, la Delegación expresó su apoyo a la propuesta por coincidir con lo que los usuarios han venido solicitando.

265. La Delegación de Australia expresó su apoyo al sistema de presentación de observaciones por terceros, pese a que IP Australia haya experimentado dificultades por no haberse puesto las observaciones de terceros en conocimiento de sus examinadores debido a un problema administrativo. No obstante, en el número extremadamente reducido de casos en los que las observaciones de terceros no fueron vistas, los documentos mencionados con las observaciones pudieron obtenerse de otras fuentes, utilizándose en relación con la novedad y otras citas en el informe del examen. Esto pone de relieve la gran importancia que tienen los documentos que se suministran junto con las observaciones. Por tanto, IP Australia espera con interés la puesta en marcha de los servicios del ePCT en las Oficinas designadas, que podrían simplificar en gran medida la solicitud de extracción de las observaciones y, lo que también es importante, las copias de las citas. Con respecto al límite de caracteres por documento citado y a las breves explicaciones acerca de la pertinencia, la Delegación dijo estar a favor de aumentar el límite de caracteres por documento citado a dos páginas A4, unos 5.000 caracteres, al objeto de posibilitar la realización de comentarios más detallados.

266. La Delegación de la India reiteró la opinión que ya expresara durante el cuadragésimo segundo período de sesiones de la Asamblea en 2011, en el sentido de que es necesario continuar normalizando el sistema de presentación de observaciones por terceros al objeto de dar cabida a las observaciones en materia de claridad y divulgación suficiente. El sistema también debe ser fácil de utilizar, de forma que el proceso de presentación de documentos no resulte demasiado farragoso para los terceros que cargan los documentos. La Delegación también informó al Grupo de Trabajo sobre el sistema de presentación de observaciones por terceros de la India, que lleva en funcionamiento desde 2005, en cuyo marco pueden formularse observaciones basadas en el estado anterior de la técnica, en una presentación improcedente, en la falta o insuficiencia de la descripción, en la existencia de un conocimiento público previo, etc., sin que haya de observarse límite alguno en cuanto a la dimensión de los documentos presentados. La Delegación dijo que le preocupa que las explicaciones acerca de la pertinencia sean extremadamente largas, pero que también es consciente de que en algunas ocasiones ese tipo de explicación puede resultar necesaria. En consecuencia, la Delegación expresó su satisfacción por que el límite de 500 caracteres por documento citado en una explicación breve pueda ser aumentado mediante una disposición que prevea la posibilidad de realizar unas explicaciones detalladas de la pertinencia con un número de caracteres superior. Ello salvaguardaría la exactitud y el carácter de las explicaciones breves, lo que tiene gran

importancia para las Oficinas, al tiempo que permitiría al usuario presentar una explicación detallada. Por tanto, la Delegación expresó su apoyo a la propuesta del párrafo 24 del documento de un incremento de la extensión hasta los 5.000 o 10.000 caracteres.

267. La Delegación de China manifestó su satisfacción por el uso que se hace del sistema de presentación de observaciones por terceros y afirmó no tener objeción alguna que oponer a las tres recomendaciones recogidas en los párrafos 24 a 26 del documento, por considerar que mejorarán el sistema, haciéndolo más práctico para los examinadores y los terceros. La Delegación sugirió asimismo que la Oficina Internacional realice un seguimiento del uso que se hace del sistema y resuma sus experiencias, especialmente durante la fase nacional. La Delegación concluyó diciendo que algunos solicitantes quieren responder a las observaciones de terceros y que espera que la Oficina Internacional pueda tener esto en cuenta.

268. La Delegación de España se manifestó a favor de esta propuesta de mejora de las observaciones de terceros y solicitó que, en la fase internacional, las observaciones de terceros se presenten a las Administraciones internacionales durante un período de tiempo, de manera que puedan ser analizadas a efectos del control de la calidad que estas Administraciones llevan a cabo.

269. El Presidente dijo que la Secretaría había expresado que no tiene inconveniente en ofrecer respuesta a la solicitud de la Delegación de España y, a continuación, resumió las intervenciones de los miembros del Grupo de Trabajo de las que se desprende un firme apoyo a las observaciones de terceros. Señaló asimismo que hay algunos detalles problemáticos, como las observaciones que llegan demasiado tarde como para poder ser examinadas en la fase nacional o que en ocasiones no están disponibles, y que la sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América de fomentar una presentación temprana de estas observaciones debería ser examinada con más detenimiento. Las delegaciones también se habían referido a la necesidad práctica de que las Oficinas nacionales tengan acceso a estas notificaciones, aspecto éste en el que la Secretaría ya está trabajando. El Presidente añadió que el aumento del límite de caracteres en las breves explicaciones acerca de la pertinencia de 500 a unos, según se ha propuesto, 5.000 caracteres, que no necesariamente a 10.000, ha concitado un fuerte apoyo entre las delegaciones. Las demás recomendaciones de los párrafos 25 y 26 también han contado con apoyos.

270. El Representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) afirmó que esta asociación espera que continúe la investigación de política acerca de la manera en que las Oficinas designadas examinan los documentos que se facilitan en las observaciones de terceros. Con respecto a la evolución futura prevista en el párrafo 23, la JIPA se refirió con satisfacción a un sistema que ayude a los solicitantes a cumplir más fácilmente los requisitos de divulgación de determinadas Oficinas, lo que reduciría los costos que los solicitantes soportan, en especial cuando se selecciona a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América como Oficina designada o elegida.

271. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) expresó su conformidad con la intervención y con las sugerencias de la Delegación de la Oficina Europea de Patentes. Sin embargo, el Representante se manifestó en desacuerdo con cualquier medida encaminada a desincentivar la presentación tardía de las observaciones de terceros cuando tenga lugar en las postrimerías del período de 30 meses.

272. El Representante de la *All China Patent Agents Association* (ACPAA) dijo estar a favor de aumentar hasta 5.000 el número límite de caracteres que podrán utilizarse para explicar la pertinencia de los documentos citados, lo que permitirá ofrecer más detalles sin imponer una carga de trabajo adicional significativa a los examinadores. Añadió que la ACPAA está también de acuerdo con la introducción de medidas tendentes a garantizar la entrega puntual de los documentos citados a las Oficinas designadas y propuso asimismo que las respuestas de los

solicitantes a las observaciones, si se presentan a tiempo, se entreguen también a la Oficina designada con antelación suficiente para que pueda conocer las opiniones tanto de los terceros como del solicitante en el momento de examinar una solicitud de patente.

273. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) se manifestó a favor de aumentar a 5.000 caracteres la extensión límite para explicar la pertinencia de los documentos citados, lo que supone unas dos páginas mecanografiadas. Añadió que la AIPLA sugiere también que las Instrucciones Administrativas puedan aclarar que estas explicaciones deben limitarse a los hechos que constan en el documento sin incluir argumentos jurídicos.

274. El Grupo de Trabajo aprobó las recomendaciones que figuran en los párrafos 24 a 26 del documento PCT/WG/7/11. El límite para la presentación de breves explicaciones acerca de la pertinencia se aumentará a 5.000 caracteres.

ESEARCH COPY

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

276. La Secretaría explicó el concepto del proyecto eSearchCopy. Las Oficinas receptoras transmitirán todos los documentos pertinentes a la Oficina Internacional, que enviará la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional, una vez que se hayan recibido todos los documentos necesarios y se disponga de una indicación en el sentido de que las tasas de búsqueda han sido abonadas. Esto reducirá la carga de trabajo y los costos postales que soportan las Oficinas receptoras. Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional recibirán las copias para la búsqueda en un formato electrónico compatible, normalmente de forma más rápida de lo que lo hacen en la actualidad. Dado que la Oficina Internacional ya transmite documentos por vía electrónica a todas las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, se espera que este servicio pueda entrar en funcionamiento rápidamente. En la actualidad, se está llevando a cabo una prueba con cuatro Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que reciben copias electrónicas de la Oficina Internacional en paralelo con las copias en papel que les llegan desde la Oficina receptora. Aunque esta prueba se está realizando de conformidad con las especificaciones originales, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional han solicitado varias mejoras, algunas de las cuales tendrán que abordarse antes de que el servicio pueda entrar en funcionamiento. Por tanto, la Oficina Internacional propuso que, una vez que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional participantes en la prueba hayan confirmado que el servicio es satisfactorio, se envíe una Circular a las Oficinas receptoras y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional en la que se proponga un método para poner el servicio en funcionamiento entre los grupos de Oficinas receptoras y Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que deseen utilizarlo. Se prevé que, al menos para algunas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, el servicio se introducirá respecto de pocas Oficinas receptoras por vez, lo que permitirá controlar atentamente la transición de cada una de ellas. El ePCT permitirá activar los servicios pertinentes de forma inmediata para cualquier par de Oficina receptora-Administración encargada de la búsqueda internacional.

277. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que agradece a la Oficina Internacional la labor realizada para establecer el sistema y que se congratula y declara encantada de poder participar en la prueba. La Delegación convino en que es de esperar que el establecimiento de este servicio depare importantes ventajas en términos de eficacia y reducción de costos para las Oficinas, y dijo que confía en que el proyecto eSearchCopy pueda ponerse en marcha en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América de manera limitada el próximo otoño.

278. La Delegación de Australia se expresó a favor del desarrollo del proyecto eSearchCopy. Como Administración encargada de la búsqueda internacional, ha habido ocasiones en que la Oficina Australiana de Patentes ha recibido una copia para la búsqueda y posteriormente ha enviado los resultados de la búsqueda a la Oficina Internacional antes de que esta última hubiera recibido el ejemplar original. En otras ocasiones, la Oficina Internacional recibió el ejemplar original cuando la Oficina Australiana de Patentes no había recibido la copia para la búsqueda. El proyecto eSearchCopy acabaría con estos problemas al eliminar la necesidad de la transmisión en papel de la Oficina receptora a la Administración encargada de la búsqueda internacional y disponer la entrega del paquete de eSearch en un formato compatible, posibilitando así una tramitación más rápida de las solicitudes. La Delegación dijo estar a favor de que, una vez que el sistema esté en funcionamiento, las Oficinas receptoras y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional utilicen este servicio, dado que el intercambio de copias a través de la Oficina Internacional es de gran utilidad. Asimismo, se refirió con satisfacción al hecho de que la Oficina Internacional asuma un papel central en la coordinación de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que deseen hacer uso de este servicio. La Delegación dijo que también espera que se habilite la función ya existente en el ePCT que permite llevar un registro del pago de las tasas de búsqueda y otras mejoras de funciones con miras a ofrecer un registro más exhaustivo de las tasas que se han abonado, del momento de su pago y de las tasas que están pendientes de pago.

279. La Delegación de Israel dijo que, dado que el 95% de las solicitudes internacionales que se presentan en Israel están en formato electrónico, la Oficina Israelí de Patentes, en calidad de Oficina receptora, estaría interesada en utilizar el servicio ePCT para enviar las copias para la búsqueda a la Oficina Europea de Patentes o la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América en cuanto que Administración encargada de la búsqueda internacional seleccionada. Como parte de este proceso, podría resultar necesario transmitir dos comunicaciones utilizando el ePCT: una para indicar que una determinada Oficina ha sido designada la Administración encargada de la búsqueda internacional y la segunda para indicar que se han abonado las tasas de búsqueda. En su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, la Oficina Israelí de Patentes ya ha comenzado a utilizar regularmente copias para la búsqueda electrónicas en el caso de las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes israelíes en la Oficina Internacional, en tanto que Oficina receptora, para la que la Oficina Israelí de Patentes es la Administración encargada de la búsqueda internacional competente. Una vez se recibe a través del sistema PCT-EDI, haciendo uso del protocolo seguro automático de transferencia de ficheros, la solicitud internacional se carga automáticamente en los sistemas de automatización internos para su posterior tramitación.

280. La Delegación de la India expresó su apoyo al envío de copias para la búsqueda en formato electrónico. Los examinadores de la Oficina de Patentes de la India, actuando en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, trabajan en un entorno totalmente electrónico en lo que respecta a la recepción de copias de documentos y la emisión de informes. Por tanto, la propuesta de enviar la copia para la búsqueda en formato electrónico reduciría la necesidad de la Oficina de Patentes de la India de convertir las copias en papel a formato electrónico. Si es aceptado por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, el proyecto posibilitaría una comunicación más fluida entre Oficinas, si bien es importante dejar claro si la tasa de búsqueda se ha transferido o no. Aunque los resultados de la prueba son alentadores, la gestión de la tasa de búsqueda y su transferencia a la Administración encargada de la búsqueda internacional tienen que estar adecuadamente vinculadas en el sistema.

281. La Delegación de China dijo que el proyecto eSearchCopy ofrece una nueva forma de transferir las copias que resulta ventajosa cuando la Oficina receptora es distinta de la Administración encargada de la búsqueda internacional. Sin embargo, es importante que la Oficina Internacional transfiera la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional puntualmente con vistas a que la búsqueda internacional comience lo antes posible.

282. El Grupo de Trabajo tomó nota del informe de situación y de la labor futura que se propone en el documento PCT/WG/7/8.

ENTRADA EN LA FASE NACIONAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA EPCT

283. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/12.

284. La Secretaría declaró que el documento presenta un concepto que plantea utilizar el ePCT para dar inicio a la entrada en la fase nacional. La Oficina Internacional mantiene en un expediente la mayoría de los documentos y los datos bibliográficos que las Oficinas designadas necesitan para comenzar la fase nacional de la tramitación. Los solicitantes podrían servirse de este sistema para añadir cualquier documento o información importante antes de solicitar la entrada en la fase nacional. Tras la confirmación de que debería generarse una solicitud de entrada en la fase nacional, se crearía un paquete destinado a la Oficina designada que contendría todos los datos bibliográficos y documentos exigidos. En todo caso, el ePCT no sería la única vía de entrada en la fase nacional de un determinado Estado. Cualquier Oficina que desee participar en este esquema tendrá que confirmar sus requisitos de la fase nacional en lo relativo a traducciones, direcciones para notificaciones y plazos. De este modo, el sistema garantizará el cumplimiento al menos de los requisitos mínimos antes de transmitir un paquete en formato normalizado de documentos y datos a la Oficina designada correspondiente. Todo esto resulta posible por el hecho de que el ePCT figura designado como una herramienta de colaboración segura. El solicitante podrá conceder derechos de acceso a mandatarios asociados de otros Estados, que podrían cooperar entonces en los borradores, de forma que cada uno de ellos pueda tener la certeza de que los documentos y datos ya suministrados para la fase internacional son las versiones más recientes y no tendrán que ser transcritos, con el riesgo de errores que ello entraña para los formularios nacionales. Podrían consultar la versión más reciente de los datos suplementarios que se propongan para que los otros mandatarios asociados completen los requisitos nacionales. El servicio sería cómodo para los solicitantes, pero también útil para las Oficinas designadas, dado que ofrecería datos bibliográficos en formato electrónico, reduciendo el riesgo de errores de transcripción. También ofrecería un incentivo para que las Oficinas mejoren su información sobre la entrada en la fase nacional, lo que es esencial para unos servicios de información sobre patentes mejorados. Aunque al principio este sistema sería limitado, en el sentido de que el pago tendría que continuar realizándose directamente ante la Oficina designada correspondiente, la posibilidad de ofrecer servicios de pago centralizado podría añadirse más adelante si los servicios equivalentes que se van a ofrecer a las Oficinas receptoras resultan satisfactorios y las oficinas designadas manifiestan la voluntad de utilizar esos servicios. La Secretaría dijo que, en esta etapa, la Oficina Internacional está a la espera de detectar si existe interés en el sistema con miras a determinar si vale la pena acometer la labor adicional de identificar las necesidades pertinentes y de definir unas interfaces de usuario claras, así como los medios técnicos adecuados que resultan necesarios para entregar la información a las Oficinas designadas.

285. La Delegación de Suecia se declaró en general partidaria de la propuesta, si bien recomendó que el número de solicitud nacional sea asignado por la Oficina Internacional en el servicio ePCT y no en un momento posterior cuando la Oficina designada ya haya recibido la solicitud. Todas las Oficinas designadas podrán asignar un número de serie diferente a las solicitudes presentadas a través del ePCT. La Delegación considera que sería más práctico que los solicitantes reciban el número de solicitud en el momento de presentar la solicitud, dado que dicho número se necesitará, por ejemplo, en el momento de abonar las tasas. A la Oficina designada le resultaría más fácil detectar si una solicitud se ha perdido durante la transmisión a la Oficina designada debido a errores técnicos, dado que ello quedaría evidenciado por un salto en la serie numérica de la solicitud.

286. La Delegación de Australia dijo que apoya la idea de utilizar el ePCT para dar inicio a la entrada en la fase nacional si ello redundaría en beneficio de los solicitantes. Sin embargo, añadió que la propuesta actual implica un proceso en dos etapas para entrar en la fase nacional: de

una parte, la utilización del ePCT para dar inicio a la presentación de la solicitud y, de otra, el pago de las tasas a la Oficina designada. Con arreglo a la legislación australiana, no es posible entrar en la fase nacional hasta que se hayan pagado las tasas. Así pues, el sistema propuesto incrementa el riesgo de que el solicitante no cumpla el plazo si cree que ha entrado en la fase nacional siguiendo el proceso del ePCT pero sin haber pagado las tasas puntualmente. La propuesta también podría dificultar a algunas Oficinas vincular el pago de las tasas con una solicitud. La Delegación añadió que el sistema podría modificar el plazo para la confirmación de la entrada en la fase nacional, de entre 30 a 31 meses, estableciéndolo en una secuencia de fechas diferentes en función del momento en el que las Oficinas nacionales exijan el pago de las tasas. Por otra parte, está la cuestión de los husos horarios, en particular la de la manera en que podrán aplicarse las disposiciones de las Oficinas regionales cuando un mandatario tenga clientes de distintas jurisdicciones, como Australia y Nueva Zelanda. La Delegación expresó asimismo su deseo de que el texto se desarrolle con miras a ayudar a los solicitantes a entender el proceso de utilización del ePCT para la entrada en la fase nacional. Por último, la Delegación dijo que considera útil emplear el ePCT para dar inicio a la entrada en la fase nacional, en particular cuando es posible pagar las tasas a través de este servicio, y que acogería con satisfacción el desarrollo de un servicio centralizado de pago que lo facilite.

287. La Delegación de los Estados Unidos de América expresó su interés en utilizar el sistema ePCT para la entrada en la fase nacional, especialmente en cuanto que relacionado con el sistema *Global Dossier*. Así pues, tanto la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América como sus usuarios están interesados en algunas ideas que se presentan en el documento, aunque existen importantes cuestiones en materia de T.I. y jurídicas que será necesario resolver en el marco del desarrollo del sistema ePCT. La Delegación dijo que tiene previsto cooperar estrechamente con la Oficina Internacional para coordinar el desarrollo de los sistemas ePCT y *Global Dossier* en vista del hecho de que uno de los principales objetivos del sistema *Global Dossier* consiste en facilitar tanto las solicitudes presentadas individualmente en cada país como las solicitudes únicas con efecto de presentación en varios países a la vez y de que los solicitantes estén entusiasmados con la posibilidad de entrar en la fase nacional con tan solo tocar un botón. La Delegación comentó que el pago de las tasas antes del 30º mes es una cuestión jurídica que es necesario abordar y que, tal como señaló la Delegación de Australia, un sistema centralizado para el pago de las tasas resultaría apropiado.

288. La Delegación del Japón dijo que respalda el concepto que se presenta en el documento con el que se persigue hacer más cómoda la tramitación de las solicitudes de patente tanto para los solicitantes como para las Oficinas designadas y que puede hacer las veces de mecanismo que proporcione información acerca de las solicitudes en la fase nacional. Sin embargo, a la hora de examinar esta cuestión es necesario prestar atención a las múltiples cuestiones jurídicas y sistémicas previstas, que tendrán que ser abordadas en caso de llevarse a la práctica las ideas que se presentan en el documento.

289. La Delegación del Brasil dijo que considera útil la iniciativa, principalmente por que se proporciona información adicional para el examen que llevan a cabo las Oficinas designadas, y añadió dos comentarios. En primer lugar, su preocupación por la compatibilidad del marcado de la plantilla de la solicitud que entra en la fase nacional a través del ePCT con las plantillas existentes que utilice la Oficina designada. En segundo lugar, la necesidad de continuar debatiendo la idea de un sistema centralizado de pago antes de que se tome una decisión al respecto.

290. La Delegación de China dijo que valora la labor realizada para facilitar la entrada en la fase nacional a través del ePCT y que espera que la Oficina Internacional examine en toda su dimensión las posibles cuestiones jurídicas, técnicas y prácticas asociadas antes de poner este servicio en funcionamiento. Entre esas posibles cuestiones citó la de la manera de confirmar la fecha de entrada en la fase nacional, garantizar una interfaz segura y eficaz entre el ePCT y los sistemas nacionales, y evitar cualesquiera efectos negativos para los abogados de patentes.

291. La Delegación de la India se declaró en general partidaria de las ideas que se exponen en el documento y compartió la experiencia que atesora en cuanto atañe a la simplificación de la presentación de solicitudes en la fase nacional. Hace aproximadamente dos años que la Oficina de Patentes de la India cambió su sistema que hacía innecesaria la presentación de una batería completa de documentos cuando el solicitante de una solicitud internacional entraba en la fase nacional en la India. Se suprimieron tareas relacionadas con la necesidad de entradas de datos, el escaneado y el reconocimiento óptico de caracteres (ROC), cargándose una sección de las solicitudes internacionales normales de forma que solamente tengan que introducirse los campos no disponibles en la solicitud internacional. La Oficina de Patentes de la India, en coordinación con la Oficina Internacional, dispone ahora de acceso en línea a la solicitud internacional, de manera que las ventajas de esta coordinación se transmiten a las partes interesadas con la supresión de procesos redundantes. El solicitante ya no tiene que presentar múltiples copias de un documento ya disponible al que la Oficina Internacional puede acceder por vía electrónica y susceptible de utilizarse para la entrada en la fase nacional. Esto ha posibilitado un uso más eficiente de los recursos disponibles en la Oficina de Patentes de la India y una reducción del número de errores, evitándose así su corrección. Los datos relativos a las solicitudes internacionales del PCT que entran en la fase nacional en la India se reciben divididos en tres partes: XML, pdf y tiff. El formato XML contiene los datos bibliográficos y susceptibles de búsqueda; el formato pdf contiene el ROC de la memoria descriptiva completa y del informe de búsqueda internacional; y el formato tiff contiene un archivo de imagen de la solicitud. En cuanto al entorno de trabajo, el formato XML contendría el grueso de los datos, mientras que el pdf y el tiff se utilizarían durante las horas de menor actividad. La extracción de los datos sigue un proceso sencillo: en un primer momento, el operador toma la solicitud presentada, introduce el número de solicitud en la columna apropiada y, a continuación, hace clic sobre el botón de recuperación para establecer una conexión con el servidor de la Oficina Internacional y recuperar los datos. Los documentos presentados en la fecha de presentación internacional en la Oficina de Patentes de la India deben corresponderse con la información actualizada disponible en la Oficina Internacional. Las peticiones pendientes con la Oficina Internacional no tienen consecuencia alguna. Si alguna petición pendiente de este tipo se reflejara en el documento, prevalecerá la información notificada publicada por la Oficina Internacional. La introducción de este proceso ha planteado algunos desafíos a la Oficina de Patentes de la India. Si el solicitante realiza la petición antes de que la Oficina Internacional se pronuncie sobre la solicitud mediante la emisión de una notificación, no podrá ser tenida en cuenta. De otra parte, la Oficina de Patentes de la India no está en condiciones de recuperar los datos de las solicitudes que entran en la fase nacional en la India antes de que la Oficina Internacional publique la solicitud internacional, dado que los datos no están disponibles en PATENTSCOPE. En este caso, el solicitante no puede acogerse al sistema de presentación simplificada de solicitudes y el texto completo no estará disponible en XML. En ocasiones, el cambio del nombre del solicitante no consta en el formato XML y se recibe a través de PATENTSCOPE. También se plantean dificultades cuando la solicitud internacional figura en un idioma distinto del inglés y la Oficina Internacional no dispone de la traducción. En ese caso, y en virtud de la legislación nacional, el solicitante estará obligado a presentar una traducción al mismo tiempo. La Oficina de Patentes de la India espera con interés la implantación en toda regla del sistema ePCT a escala mundial. Con este sistema podrá reducirse la carga de trabajo de las Oficinas y eliminarse la posibilidad de error, teniéndose presente las dificultades que enfrenta cada Oficina en particular. La Delegación también quiso llamar la atención de la Oficina Internacional para que se garantice que las tasas y los plazos para la entrada en la fase nacional de la Oficina designada son tenidos en cuenta a la hora de diseñar el sistema.

292. Resumiendo, el Presidente dijo que varias delegaciones han manifestado interés por la idea de la entrada en la fase nacional mediante la utilización del sistema ePCT, señalando las posibles ventajas que tendría para los solicitantes y las Oficinas un proceso sencillo que podría reducir retrasos y errores. Habría que tener en cuenta varias cuestiones jurídicas y técnicas, entre las que figura el pago de las tasas, la manera de determinar la fecha de presentación de

los documentos y los datos, la posibilidad de confusión entre distintos plazos para distintas Oficinas designadas y la necesidad de garantizar de modo fiable que se señalen y se describan adecuadamente todos y cada uno de los requisitos nacionales.

293. El Representante de la *All China Patent Agents Association* (ACPAA) dijo que reconoce que la entrada en la fase nacional mediante la utilización del ePCT puede entrañar determinadas ventajas para la solicitud, pero que se trata de una cuestión delicada debido a los aspectos jurídicos y técnicos que han de estudiarse detenidamente antes de llegar a una conclusión. En concreto, el Representante dijo que a la ACPAA le preocupa lo siguiente: en primer lugar, con arreglo a la legislación china vigente en materia de patentes, un solicitante extranjero está obligado a designar un agente de patentes local para que se ocupe de presentar y dar curso en su nombre a sus solicitudes de patente en China. Por tanto, existe de entrada un obstáculo jurídico para que los solicitantes extranjeros y el agente de patentes de su país de origen utilicen el ePCT para entrar en la fase nacional en China. En segundo lugar, si un solicitante extranjero le pide a un agente de patentes local chino que presente una solicitud PCT en la fase nacional en China a través del ePCT, habría de resolverse la cuestión técnica de si el sistema ePCT debe estar diseñado para poder identificar si el agente de patentes está legalmente habilitado para cumplir los requisitos de la legislación china en materia de patentes. Otra cuestión técnica es la manera de determinar el momento de entrada en la fase nacional utilizando el ePCT. Muchas Oficinas designadas, como la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China, consideran que el momento en que la Oficina designada recibe el documento de entrada en la fase nacional es en el que se produce la entrada en dicha fase. Por tanto, queda por dilucidar la cuestión de si sería posible que una Oficina designada acepte como tal momento aquel en el que el usuario completa las operaciones para la entrada en la fase nacional en el sistema ePCT. Por último, el sistema ePCT actual está diseñado para llevar a cabo la presentación de solicitudes de patente individuales. Esto supone una ventaja para las pequeñas empresas o las personas que no presentan un gran número de solicitudes. Sin embargo, los usuarios que presentan muchas solicitudes, especialmente los agentes de patentes que han de llevar a cabo numerosas presentaciones de solicitudes de patente cada día, esperan que el sistema que recibe las presentaciones electrónicas incorpore la función de tramitación en lotes, algo que no hace el sistema ePCT. Por tanto, propone que se cree una interfaz módem programada o un subprograma para grandes usuarios que permita presentar en lotes las solicitudes de patente o cualquier documentación pertinente.

294. El Representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) afirmó que la FICPI ha revisado con gran interés la propuesta. Dijo que la propuesta está en sintonía con su objetivo básico de hacer de los procedimientos del PCT otros todavía más racionales y posiblemente más sencillos que en la actualidad. El Representante dijo que, en principio, y además de las que redundan en beneficio de las Oficinas designadas, la FICPI aprecia varias ventajas en un sistema como el que se propone. En concreto, y para los solicitantes, cabe conceptuar como tales la transferencia fiable de datos bibliográficos correctos a las Oficinas designadas, la posibilidad de lograr una entrada regional o nacional antes de que se cumpla el plazo de 30/31 meses sin que haya lugar a retraso alguno en la cadena de instrucciones, obteniendo la confirmación inmediata de cada Oficina designada de que la entrada regional o nacional se ha efectuado debidamente, así como la posibilidad de que, con miras a mantener permanentemente informada a la Oficina local de los resultados de la búsqueda de otras Oficinas, el sistema se amplíe de modo que cualquier decisión de la Oficina sea automáticamente compartida con otras Oficinas de Patentes, aliviándose además así la carga que soportan actualmente los solicitantes en algunas jurisdicciones. En el caso de los terceros, estas ventajas incluyen un acceso ágil y sencillo a la información sobre el lugar (en qué países) en el que un solicitante ha entrado en la fase regional o nacional. La FICPI desea contribuir al desarrollo de un procedimiento simplificado para la entrada en la fase nacional que sea ventajoso para todas las partes interesadas que intervienen en el proceso. Tras haberlo consultado con su Comisión de Trabajo y Estudio, así como con los delegados de sus

respectivas agrupaciones nacionales, la FICPI expresó su deseo de formular algunas observaciones iniciales con las que persigue plantear una serie de interrogantes y algunas sugerencias.

295. A continuación, el Representante hizo algunas observaciones acerca de la propuesta. En primer lugar, la designación de un mandatario local debe ser obligatoria en cada jurisdicción. Para que el sistema sea seguro y fiable, así como para que funcione correctamente, debe prever la designación obligatoria de un mandatario local, que también debería ser el que reciba el paquete de datos, por ejemplo en formato XML, que se comparte con las Oficinas designadas. Normalmente el mandatario local también debería poder aceptar la designación en una fecha anterior predeterminada, de forma que pueda designarse otro mandatario local en caso de que se rechace la designación del primero, por ejemplo debido a un conflicto de intereses. En los últimos años la comprobación de la existencia de conflictos es cada vez más frecuente y ha adquirido una mayor preeminencia. Por otra parte, en algunas jurisdicciones, como Australia, el Código Deontológico de los abogados de patentes y marcas establece que una persona física que sea un abogado colegiado debe estar suficientemente capacitado para ejercer la labor que desempeña. Preferiblemente, debería haber otro plazo para la designación de un mandatario local al objeto de garantizar que las entradas en la fase nacional se producen de manera puntual. El mandatario local también comprobaría si los documentos de la solicitud se han enviado, recibido y si se pueden abrir correctamente, sin errores, además de corregir los datos erróneos. En el caso concreto de Polonia, el mandatario local también debe firmar la solicitud de entrada en el país. El mandatario local ha de valorar asimismo si la materia reivindicada es aceptable en la jurisdicción considerada, o si es necesaria una modificación voluntaria de la reivindicación para evitar la pérdida de derechos. Esta medida resulta también fundamental para reducir los costos. En algunos casos, la comprobación de la patentabilidad puede llevar al solicitante a abstenerse de presentar la solicitud en una jurisdicción concreta. También es necesario que el mandatario local garantice que la memoria descriptiva cumple con la legislación y las prácticas nacionales, y la modifique en caso necesario. En Australia, donde las normas sobre la prioridad son sumamente estrictas, el mandatario local también debe contrastar los datos de prioridad con los datos del solicitante al objeto de comprobar el derecho a cualquier reivindicación de prioridad. De lo contrario, podría producirse la pérdida total de los derechos. En la India, el solicitante tiene que proporcionar una dirección para notificaciones y designar a la Oficina de Patentes concreta (entre las cuatro posibles). En la mayoría de los países, el mandatario local debe preparar una traducción de calidad en un idioma prescrito dentro de un plazo determinado. El mandatario local también tiene que valorar si son necesarias otras actuaciones para evitar la pérdida de derechos, tales como el pago de tasas de mantenimiento, además de las tasas oficiales que correspondan a la entrada en la fase nacional, tomar nota de las actuaciones futuras requeridas y controlarlas para tramitar de forma válida la solicitud regional/nacional hasta la concesión de la patente, por ejemplo presentado una petición de examen, obteniendo (concretamente en los Estados Unidos de América) las firmas de todos los inventores en la declaración del inventor, proporcionando información sobre referencias del estado anterior de la técnica y resultados de la búsqueda de solicitudes paralelas o relacionadas (muy importante, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, Israel y la India), y facilitando información sobre el derecho del solicitante a la invención y sobre el derecho a la prioridad. En algunos casos, podrían aplicarse recargos importantes por la presentación fuera de plazo de declaraciones y documentos u otros materiales omitidos. El mandatario local también debe adaptar la estructura, la redacción y la descripción de la reivindicación a los requisitos locales, con miras a facilitar el examen por la Oficina regional o nacional. En la actualidad normalmente son los mandatarios locales los que se encargan de esta tarea, lo que ha permitido tramitar de forma válida una solicitud internacional en múltiples jurisdicciones diferentes sujetas a una gran diversidad de requisitos sustantivos y formales. Por tanto, la FICPI considera que el sistema no funcionaría de forma adecuada sin el trabajo de adaptación y verificación que llevan a cabo los abogados de patentes locales. La designación efectiva de un mandatario local antes de que venza el plazo de entrada en la fase nacional es esencial. Este trámite no debería dejarse para una fecha posterior.

296. El Representante se pronunció acto seguido sobre los riesgos de pérdida de derechos, protección insuficiente y costos suplementarios. El sistema propuesto podría ser aceptable para las grandes multinacionales que gestionan sus propias solicitudes, pero existe un riesgo real de que las pequeñas y medianas empresas solicitantes, atraídas por una equívoca sensación de economía, descubran posteriormente que han perdido sus derechos o que no han obtenido la protección óptima que perseguían por haber incumplido los requisitos nacionales en los plazos establecidos. De otra parte, en la mayoría de las jurisdicciones se liquidan costos suplementarios cuando determinados actos o presentaciones se realizan de forma extemporánea, cuando ello resulta posible. En otras muchas jurisdicciones, cuando no se ha designado a un representante local, la Oficina de Patentes puede no informar al solicitante acerca de un rechazo, por ejemplo cuando una traducción se presenta fuera del plazo legalmente estipulado. En cualquier caso, se requiere establecer medios de reparación jurídica, como la continuación del procedimiento, armonizados entre las diversas jurisdicciones participantes, al objeto de que el solicitante tenga a su alcance ejercer unos medios de recursos similares en cada jurisdicción si la entrada en la fase nacional adolece de defectos o incompatibilidades.

297. A continuación, el Representante hizo hincapié en que el pago de la tasa de entrada en la fase nacional debería exigirse dentro del plazo establecido para dicha entrada (30/31 meses). Podría entenderse que un sistema de entrada en la fase nacional que no lleve aparejado el pago de las correspondientes tasas otorga a los solicitantes una flexibilidad máxima, que podría empujarles a presentar solicitudes “provisionales” para la entrada en la fase nacional con las que finalmente no se seguiría adelante. Esto supondría una carga para las Oficinas nacionales y entrañaría también una gran desventaja para los terceros, que no podrían establecer, al poco de transcurrido el plazo de 30/31 meses, la cobertura territorial de la solicitud internacional. Los mandatarios locales tendrían también que prolongar su supervisión durante más tiempo a fin de garantizar la validez de la solicitud de entrada en la fase nacional. Por consiguiente, la introducción de un sistema incompleto para la entrada en la fase nacional simplemente modificaría el plazo de confirmación de la entrada en la fase nacional, que pasaría del período bien arraigado y conocido de 30/31 meses a una secuencia de diferentes fechas en función del momento en que las Oficinas nacionales exijan realizar el pago de las tasas u otros trámites posteriores a la presentación de la solicitud. Sería preferible que la solicitud de entrada en la fase nacional se considerase presentada únicamente tras haberse realizado el pago de las tasas de entrada. También será necesario dejar claro quién es el responsable de llevar a cabo el pago de las tasas. Si tanto el solicitante como el mandatario local están autorizados para efectuarlo, podría darse el caso de que el pago no se llegue a efectuar como consecuencia de un malentendido o error de comunicación. En general, esto acentuaría una incertidumbre que a menudo se ha presentado como un defecto del sistema de patentes.

298. El Representante subrayó a continuación que cabe que algunos países tengan que modificar su legislación nacional. La agrupación colombiana de la FICPI ha señalado que habría de depositarse una traducción al español. Sin embargo, no hay ningún plazo establecido para la presentación de una traducción después de la entrada en la fase nacional. Por consiguiente, la solicitud se presentaría en el idioma disponible. Acto seguido, se emitiría una primera decisión oficial en español, que llevará aparejada una pérdida de los derechos del solicitante en caso de no ser respondida. Para resolver esto sería necesario modificar la legislación vigente en Colombia al efecto de que se acepte la presentación en un idioma diferente, y establecer un plazo legal para la presentación de una traducción al español. Probablemente habría que modificar las legislaciones nacionales en materia de patentes de otras jurisdicciones, antes de que entre en funcionamiento el sistema propuesto para la entrada en la fase nacional utilizando el ePCT. Con toda seguridad, para poder introducir un sistema centralizado de pago, muchos países tendrían que modificar su legislación en materia de patentes. Por tanto, sería preferible eliminar la opción del pago centralizado o al menos aplazarla hasta que se hayan resuelto todas las cuestiones de índole práctica. Una vez más se

generaría una gran incertidumbre. Por ejemplo, a efectos de los plazos nacionales, ¿qué fecha y hora se tendrían en cuenta para el pago correspondiente? También sería necesario tener en cuenta los tipos de cambio para garantizar que la Oficina nacional recibe el pago íntegro.

299. El Representante prosiguió formulando una serie de preguntas a la Oficina Internacional y a las Oficinas nacionales. En términos de los errores que puedan afectar al sistema propuesto, ¿cómo gestionarían las Oficinas nacionales los errores que ocurran en la fecha de entrada en la fase nacional, o con posterioridad a la misma, susceptibles de ocasionar una pérdida de derechos? Más concretamente, ¿cómo gestionarían las Oficinas nacionales el conflicto entre los intereses del solicitante por lo que respecta a la tramitación de la solicitud y los intereses de los terceros que se verían negativamente afectados por esta tramitación? ¿Qué sucedería si una Oficina designada no recibe la notificación de la Oficina Internacional? En Australia, con arreglo al artículo 223.1) de su ley nacional, si se introdujera el sistema propuesto y este indicase por error que una determinada solicitud ha entrado en la fase nacional en el país sin que se haya transmitido la información pertinente a la Oficina australiana, tendría que ampliarse el plazo aplicable. ¿Estarían todos los países participantes dispuestos a introducir una protección similar? Por lo que respecta a la responsabilidad por la pérdida de derechos, ¿estaría la Oficina Internacional y/o las Oficinas nacionales cubiertas por una póliza de seguro apropiada frente a reclamaciones de terceros en caso de que la pérdida de derechos producida se deba a un fallo del sistema propuesto que impida llevar a término correctamente la entrada en la fase nacional? En muchos casos, un error grave puede llevar a que se considere retirada la solicitud sin que pueda oponerse medio de recurso eficaz alguno. Por lo que respecta a las solicitudes incompletas, ¿bloquearía el sistema una solicitud de entrada en la fase nacional que estuviese incompleta o presentase defectos, o sería necesario corregir esas omisiones y defectos ante las Oficinas nacionales, suponiendo que fueran susceptibles de tal corrección? Por lo que respecta a las listas de representantes, en el sistema propuesto, ¿con quién se comunicaría la Oficina nacional tras la entrada en la fase nacional? En algunos países, las Oficinas nacionales solamente podrían comunicarse con mandatarios o abogados inscritos. ¿Qué sucedería si se registrara una pérdida de derechos debido a que la Oficina nacional no haya mantenido una comunicación correcta u oportuna con el mandatario local? ¿Cómo se designaría a un mandatario y cómo se otorgarían los derechos “eEditor” y “eOwner”? ¿Habría una lista de representantes para cada país? En caso afirmativo, ¿qué procedimiento habría de seguirse para poder ser incluido en esta lista? ¿Cómo se comprobaría si una persona que va a ser elegida representante puede actuar en tal calidad? Otra cuestión sería la de ¿qué tendría que hacer un mandatario para aceptar el nombramiento, por ejemplo, después de comprobar la inexistencia de conflicto, y en qué punto pasaría el mandatario designado a ser responsable de la solicitud nacional? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir si el mandatario designado declinara aceptar su designación, debido, por ejemplo, a un conflicto de intereses? Por lo que respecta a la reducción de costos, ¿cómo cree la Oficina Internacional que el sistema propuesto reduciría los costos asociados a las solicitudes? La FICPI entiende que podrían conseguirse reducciones de costos, por ejemplo, mediante la adopción de medidas por el mandatario local, que podría sugerir modificaciones de las reivindicaciones y una reducción de su número u otras modificaciones, por ejemplo, a la vista de la tabla de tasas y de la práctica de la unidad de la invención, lo que facilitaría una tramitación fluida en las Oficinas nacionales pertinentes. De otra parte, ¿están todas las Oficinas nacionales en condiciones de aceptar en este momento la transferencia de paquetes de datos desde la Oficina Internacional con miras a conseguir una entrada eficaz en la fase nacional utilizando el ePCT? Además, ¿cómo gestionaría el sistema la cuestión de los diferentes husos horarios, por ejemplo, el caso en que el proceso de entrada en la fase nacional dé comienzo a la hora de un país en base a la cual resulte vencido el plazo aplicable en uno o más países designados? Por último, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para elegir una solicitud de patente o una solicitud de modelo de utilidad en el momento de efectuarse la entrada en la fase nacional utilizando el ePCT?

300. El Representante concluyó formulando algunas sugerencias. Dado que son muchas las cuestiones pendientes, la FICPI ha sugerido que se lleve a cabo un estudio piloto limitado del sistema propuesto antes de que se implante de forma más generalizada. Con respecto a la

aplicación práctica de la propuesta, la agrupación canadiense de la FICPI ha sugerido el siguiente procedimiento modificado para la entrada en la fase nacional a través del ePCT: “Tal vez la página web de la OMPI podría enviar la página web que se muestra en el Gráfico 2 en un mensaje de correo electrónico dirigido al mandatario local o al representante del servicio indicado y conceder a ese mandatario la oportunidad de aceptar la designación haciendo clic en un botón de la página, antes de enviar el “paquete” a la Oficina de Patentes local. De este modo, el mandatario local recibiría instrucciones a través de esa página web. Tal vez, la página web podría permitir también que el mandatario local introdujese el importe de las tasas o realizase correcciones o modificaciones en el momento en que aceptase la designación, de forma que pudiese añadir valor incluyendo cualquier dato o requisito necesario para la entrada en la fase nacional, con miras también a garantizar el pago de las tasas correspondientes”. Tal como señaló inicialmente, la FICPI desea contribuir al desarrollo de un sistema electrónico eficaz para la entrada en la fase nacional y está dispuesta a participar en los debates sobre cómo poner esto en práctica, preferiblemente en el marco de un estudio piloto. Como observación final, el Representante de la FICPI señaló que en un momento en el que las principales Oficinas de Patentes continúan acumulando retrasos y afrontando un creciente número de solicitudes, considera fundamental que estas Oficinas reciban las solicitudes en la fase regional/nacional de la forma más clara y regular posible, con vistas a evitar un aumento de la carga administrativa y de los costos, así como un incremento del riesgo de pérdida de derechos de los solicitantes y de incertidumbre de los terceros. Eso no podría conseguirse sin una implicación temprana de los representantes locales.

301. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) dijo que el ePCT es una herramienta práctica para los solicitantes y que funciona bien en cuanto que aplica la legislación internacional reguladora de las solicitudes internacionales. Sin embargo, al objeto de ampliar el uso del ePCT a la fase nacional y/o a la interfaz entre la fase nacional y la fase internacional, se hace necesario abordar una serie de cuestiones de índole jurídica y práctica. Por ejemplo, en lo relativo a la cooperación entre el mandatario local y el agente encargado de presentar la solicitud internacional, no parece que la forma más eficaz de funcionar sea que uno de ellos cargue un documento mientras que el otro se ocupa de dar inicio a la entrada en la fase nacional. ¿Quién sería el responsable en caso de producirse alguna incidencia? Por otra parte, en caso de que al mandatario nacional tenga dudas sobre la operativa, ¿a quién debería dirigirse para despejarlas? ¿a la Oficina nacional o a la Oficina Internacional? El Representante señaló que, en su opinión, quedan muchos interrogantes por resolver y propuso mantener una nueva ronda de consultas por correo electrónico antes de que se celebre la próxima reunión del Grupo de Trabajo, con miras a garantizar que todas las preocupaciones de los usuarios y abogados de patentes son tenidas en cuenta en cualquier nuevo documento relacionado con la propuesta.

302. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) dijo estar de acuerdo con las preocupaciones expresadas por la ACPAA y con la naturaleza última de los comentarios formulados por la FICPI, en particular en lo relativo a que sea un mandatario local el que lleve a término la entrada en la fase nacional. La AIPLA añadió que le preocupa especialmente que, no habiendo un agente local que tome parte en el proceso, podría imponerse a las Oficinas nacionales un trabajo inicialmente sencillo en apariencia, uno marca la casilla y ya está, pero que en la práctica podría traer consigo serias consecuencias en términos de cumplimiento a las que sólo podría darse carpetazo con una batería de notificaciones.

303. El Representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) dijo estar de acuerdo con el concepto básico del ePCT y que entiende que la propuesta se ha formulado con vistas a eliminar la carga que se impone a los solicitantes, sus representantes y las Oficinas designadas con motivo de la entrada en la fase nacional. Añadió que, sin embargo, esta cuestión le suscita alguna preocupación a la JPAA. En principio, la fase internacional se gestiona con arreglo

al PCT, mientras que la fase nacional se rige por el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). El Representante señaló que el Artículo 7.2) del PLT establece la obligatoriedad de la representación y que la propuesta debe guardar conformidad con el PLT y no contravenirlo.

304. El Representante de la *Asian Patent Attorneys Association* (APAA) expresó las preocupaciones de sus miembros, que coinciden con las expresadas por otros grupos de usuarios. El Representante dijo que entiende que la Oficina Internacional estaría examinando estas cuestiones y que acoge con agrado la oportunidad que se le brinda de tomar parte en este asunto. Un tema reiterado por los distintos grupos de observadores es la relación, esencial para el desenvolvimiento del conjunto del proceso, que se establece entre el mandatario de la fase internacional y el mandatario local a cargo de la fase nacional. Muchos miembros de la APAA han planteado que el sistema podría mejorarse con la introducción de un contrato formal o de una confirmación por parte del mandatario local en el sentido de que ha aceptado la designación y de que la entrada en la fase nacional utilizando el ePCT correrá a cargo del mandatario local y no del responsable de la fase internacional. En opinión de la APAA, esto podría despejar algunas de las preocupaciones expresadas, si bien dijo que acoge favorablemente la oportunidad de debatir esta idea con mayor detenimiento.

305. El Grupo de Trabajo acordó que la Oficina Internacional continúe desarrollando esta idea en consulta con todas las partes interesadas, teniendo en cuenta los comentarios formulados.

DEMORAS Y CASOS DE FUERZA MAYOR RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

306. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/24.

307. La Secretaría explicó que el PCT incluye varias disposiciones en virtud de las cuales los plazos podrán prorrogarse o considerarse cumplidos pese a que la recepción efectiva de los documentos tenga lugar después del vencimiento del plazo pertinente. Estas disposiciones fueron redactadas en un momento en el que los documentos siempre se entregaban en papel, ya fuera por correo postal o entrega directa. Sin embargo, en la actualidad alrededor del 90% de las solicitudes internacionales se presentan por vía electrónica. Los riesgos que afrontan los solicitantes han cambiado. Algunos de ellos han desaparecido gracias a las comunicaciones electrónicas, pero también han surgido riesgos nuevos y se ha modificado la naturaleza de otros. No todas las reglas vigentes pueden aplicarse directamente a determinadas situaciones novedosas. Por tanto, el documento propone modificaciones del Reglamento al objeto de dar cobertura a situaciones en las que existe una equivalencia relativamente clara entre los documentos en papel y sus equivalentes electrónicos, y poder aclarar así cómo se aplicarían esas reglas en el entorno electrónico. La primera propuesta añadiría un nuevo apartado a la Regla 80.5 al objeto de prever una situación de indisponibilidad para los usuarios de los sistemas electrónicos de una Oficina durante un período significativo, ya obedezca a una interrupción de los servicios de comunicaciones de la propia Oficina o a problemas de acceso a Internet. En tales situaciones, dicha disposición sería automáticamente aplicable en base a las circunstancias concurrentes y ni el solicitante ni ninguna otra parte interesada tendrían que presentar en condiciones normales pruebas de los hechos acaecidos, dado que la Oficina ya sería conocedora de ellos. La segunda propuesta añadiría una disposición relativa a cortes generalizados e imprevistos de los servicios de comunicación en una zona distinta de la de la Oficina. En este caso, al igual que sucede con las disposiciones vigentes para casos de fuerza mayor, el solicitante tendría que presentar pruebas de lo ocurrido a fin de que pueda dilucidarse, caso por caso, si se han cumplido las condiciones exigidas, incluyendo la naturaleza del incidente y la circunstancia de si el solicitante adoptó medidas correctivas tan pronto como le fue posible atendidas las circunstancias. Además de proponer modificaciones del Reglamento, el documento también persigue recabar opiniones sobre otras situaciones a las que podrían resultar aplicables en un futuro las disposiciones en

materia de fuerza mayor, incluido los casos en los que la indisponibilidad de los servicios electrónicos pueda afectar a una persona y en absoluto a otras personas situadas en lugares próximos.

308. La Delegación de Australia dijo estar de acuerdo en que es conveniente que los solicitantes no se vean perjudicados por un fallo de los sistemas electrónicos que escape a su control. Sin embargo, se manifestó en desacuerdo con la modificación propuesta de la Regla 80.5, dado que, en su opinión, es demasiado prescriptiva y no tiene en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Lo que hay que preguntarse es si la indisponibilidad de un sistema electrónico impide razonablemente la realización de un acto en cualquier circunstancia. Son las propias Oficinas las que mejor pueden determinar esta cuestión caso por caso. En vista de ello, la Delegación expresó su preferencia por un enfoque conforme al cual sean las propias Oficinas las que determinen si la indisponibilidad de un sistema ha obstaculizado de forma significativa la presentación de una solicitud y que posteriormente sean ellas mismas las que declaren su cierre según corresponda, posibilidad ésta que contemplan numerosas legislaciones nacionales, incluida la de Australia. La Delegación señaló asimismo que las legislaciones nacionales y los contratos de servicio de sistemas electrónicos vigentes en numerosos países incluyen disposiciones al objeto de prever circunstancias que escapen al control del solicitante y que, en virtud del artículo 48.2.a), dichas Oficinas habrán de dar el mismo trato a la presentación de solicitudes PCT afectadas por interrupciones de los sistemas electrónicos que el que se prevé en sus legislaciones nacionales. Así pues, la Delegación considera que, aun cuando la propia Oficina de Patentes no declare el cierre, los solicitantes podrían acogerse a estas disposiciones caso por caso. Por lo que respecta a la modificación propuesta de la Regla 82^{quater}, la Delegación dijo que respalda esta propuesta.

309. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo estar de acuerdo con la Delegación de Australia por lo que respecta a las modificaciones propuestas de la Regla 80.5. Considera que las propuestas son demasiado prescriptivas, dado que actualmente las Oficinas están perfectamente capacitadas y facultadas para decidir de la mejor manera posible el momento en el que deben considerarse cerradas, por lo que entiende poco razonable toda disposición que les exija permitir que cualquiera pueda presentar una solicitud al día siguiente por un simple corte del servicio de dos horas ocurrido entre las 12.00 del mediodía y las 14.00 horas. Por lo que respecta a la Regla 82^{quater}, la Delegación dijo que le preocupan ciertos aspectos de su redacción; como el término “generalizada”, que puede entenderse en un sentido geográfico o temporal, y cuyo alcance no está claro. Considera que no es necesario modificar la Regla 82^{quater} y entiende que las circunstancias que se señalan en el texto añadido ya estaban cubiertas por el enunciado “otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga su domicilio”.

310. La Delegación de Alemania expresó su apoyo a la modificación del Reglamento del PCT relativa a la prórroga de los plazos al objeto de que se cubra el supuesto de indisponibilidad de los servicios de comunicación electrónica, si bien dijo que le preocupa que la propuesta tenga un carácter demasiado general. Así, por ejemplo, la Delegación no considera una carga innecesaria pedir a los solicitantes que vuelvan a intentar presentar por vía electrónica los documentos de las tasas a última hora de la tarde, en caso de que el sistema de la Oficina no haya estado disponible entre las 12.00 del mediodía y las 15.00 horas, por ejemplo. Señaló asimismo que coincide con las Delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América por lo que respecta a las vías nacionales adecuadas para abordar este problema. Por otra parte, la modificación que propone la nueva Regla 82^{quater} tiene un carácter demasiado general.

311. La Delegación del Japón dijo que comparte las preocupaciones expresadas por las Delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América y que, en su opinión, es necesario prolongar el debate con miras a lograr un equilibrio por lo que respecta a la información recogida en las disposiciones en materia de fuerza mayor.

312. La Delegación de Israel indicó que está de acuerdo con las intervenciones de las Delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América.

313. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes señaló que agradece las salvaguardias adicionales en el caso de interrupciones del servicio o de problemas generalizados de acceso a Internet, que se antojan necesarias en vista del progreso técnico y teniendo en cuenta que alrededor del 90% de las solicitudes PCT se presentan por vía electrónica. Por tanto, la Delegación dijo que respalda las modificaciones propuestas de la Regla 82*quater*. Sin embargo, considera que la redacción de la disposición podría mejorarse si se especificaran en ella los servicios de la Oficina receptora al objeto de que guarde mayor sintonía con el Convenio sobre la Patente Europea.

314. El Presidente resumió que las delegaciones que habían hecho uso de la palabra coincidían en la importancia de una protección adecuada contra los fallos en los sistemas de comunicación electrónica. Sin embargo, se consideró que la modificación propuesta de la Regla 80.5 es demasiado prescriptiva y que es mejor dejar la cuestión librada al criterio de cada Oficina nacional. Por ejemplo, un corte de dos horas poco después de las 12.00 del mediodía llevaría aparejada la prórroga automática de un plazo hasta el día siguiente, mientras que otro de cuatro horas ocurrido durante la mañana no. Algunas delegaciones respaldaron la modificación propuesta de la Regla 82*quater*, pero otras consideraron que no es lo suficientemente clara, o bien que no ofrece ventajas evidentes con respecto a las disposiciones de la Regla vigente.

315. El Representante de la *All China Patent Agents Association* (ACPAA) señaló que confía en que se puedan modificar las disposiciones a fin de ofrecer una protección adecuada a los solicitantes contra los fallos de los sistemas de comunicación electrónica y planteó tres sugerencias. En primer lugar, el Representante sugirió que se aclare si el enunciado de la Regla 80.5 propuesta “no estuvieran disponibles para los usuarios por un período de más de dos horas sin previo aviso, después del mediodía” se refiere a un período ininterrumpido de más de dos horas durante el que el sistema no está disponible de forma continuada o bien a un período acumulado de más de dos horas en el que el sistema no está disponible de forma intermitente. En segundo lugar, cuando un sistema no esté disponible por un período de más de dos horas después del mediodía, la Oficina debería publicar lo antes posible un aviso de prórroga del plazo de vencimiento por los medios apropiados. En tercer lugar, la Oficina debería detallar los contactos para que el usuario pueda acceder en situaciones de urgencia, por ejemplo, líneas de asistencia telefónica directa, números de fax y direcciones de correo electrónico, de forma que los solicitantes y mandatarios puedan ponerse en contacto en caso necesario con la Oficina para cerciorarse de que la fecha de vencimiento ha sido prorrogada. Por último, la ACPAA dijo estar de acuerdo con las modificaciones propuestas de la Regla 82*quater* tendentes a que se determine el grado y alcance de un fallo de las comunicaciones electrónicas.

316. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) dijo estar de acuerdo con los comentarios del Representante de la *All China Patent Agents Association* (ACPAA) e insistió en la necesidad de evitar que se cree una sensación de incertidumbre.

317. El Representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) dijo que respalda las disposiciones en materia de fuerza mayor, aunque abogó por que estipulen una salvaguardia contra fallos del sistema local de T.I. de un usuario motivado por circunstancias que escapen a su control.

318. El Grupo de Trabajo observó que la Oficina Internacional seguirá buscando los medios técnicos y jurídicos para minimizar los riesgos que puedan correr los solicitantes debido a eventuales fallos en los sistemas de T.I.

319. La Oficina Internacional invitó a los Estados Contratantes a proporcionar información sobre las leyes o los procedimientos nacionales que ofrecen protección a los usuarios contra los fallos en los sistemas de comunicación electrónica, pues podrían sentar las bases de medidas más adecuadas para abordar las cuestiones en el tapete.

HUSOS HORARIOS UTILIZADOS PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA

320. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/25.

321. La Secretaría presentó el documento y explicó que, cuando ha vencido un plazo en su Oficina receptora competente, algunos solicitantes de Estados orientales presentan la documentación por fax o electrónicamente en Oficinas de países más “al occidente”. Se desconoce cómo de extendido está este comportamiento, pero cada año se transmiten entre 1.000 y 1.400 solicitudes a la Oficina Internacional, en virtud de la Regla 19.4, debido a que la Oficina receptora original no es competente, y aproximadamente la mitad de ellas procede de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, una de las Oficinas receptoras situadas más al occidente. La presentación de la documentación en una Oficina receptora no competente se puede deber a diversas razones, siendo una de ellas el huso horario correspondiente. Las transmisiones en virtud de la Regla 19.4 resultan complicadas para la Oficina Internacional y la Oficina receptora original, y pueden ocasionar demoras importantes en la transmisión de la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional. El documento invita a las Oficinas a analizar diversas posibilidades, tales como permitir que la Oficina Internacional fije un huso horario más occidental para las transmisiones electrónicas a su propia Oficina receptora, o permitir que todas las Oficinas receptoras escojan un huso horario aplicable en la jurisdicción para cuyos residentes sean competentes, lo que permitiría, de una parte, alcanzar los objetivos deseados y, de otra, minimizar las posibilidades de confusión de los solicitantes entre los sistemas nacionales y el PCT. En esta etapa, el documento pretende recabar las opiniones de los Estados Contratantes para su posterior examen por la Oficina Internacional, con miras a decidir si realiza propuestas concretas.

322. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que no considera que los solicitantes seleccionen los husos horarios más occidentales de forma deliberada. De ser así, la mayoría de las solicitudes presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, que posteriormente son enviadas a la Oficina Internacional en virtud de la Regla 19.4, serían presentadas por profesionales no estadounidenses que residen fuera de los Estados Unidos de América. En realidad, en casi todos estos casos las solicitudes proceden de profesionales estadounidenses. Por tanto, la Delegación no cree que la cuestión de los husos horarios sea un problema a tratar ni que vaya a reducir el número de casos remitidos a la Oficina Internacional en virtud de la Regla 19.4. Más concretamente, el párrafo 1 del documento sugiere que los solicitantes de Estados occidentales disfrutan de ventajas que no están disponibles para los orientales, pero la Delegación no considera que ese sea el caso, dado que todos los solicitantes disponen de los mismos plazos para la presentación de sus solicitudes. A pesar de que, en la medida de lo posible, los solicitantes no deberían esperar a última hora para presentar una solicitud internacional, aquellos que lo hacen saben que disponen hasta la medianoche para hacerlo. Por el contrario, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10.d), que establece que todas las Oficinas basarían su fecha en un huso horario occidental con independencia de su ubicación, la propuesta discriminaría a los solicitantes de los husos horarios occidentales, dado que los residentes en husos horarios más orientales dispondrían de más horas desde el comienzo del día para presentar su solicitud. Por lo que respecta a las opciones de los párrafos 10.b) y 10.c), éstas ya existían, especialmente cuando la Oficina en cuestión tenía la presencia y la capacidad necesarias para recibir solicitudes en el huso horario en el que basaba su fecha de recepción. Sin embargo, de no contar con esa presencia, se podría cuestionar si el establecimiento de una fecha de presentación basada en un huso horario es contrario a los requisitos del Artículo 11, por el que se establece que la Oficina considerará como fecha de presentación la fecha de recepción de la solicitud en esa

Oficina. Por tanto, sería necesario prolongar el debate por lo que respecta a cualquiera de las opciones de los párrafos 10.b) a 10.d). Así pues, la Delegación prefiere la opción del párrafo 10.a), que propone no introducir cambios en la práctica actual.

323. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes señaló que el momento de la recepción de cualquier documento en la Oficina receptora es un principio general de aplicación en los procedimientos PCT. Aun reconociendo que en algunos casos las disposiciones de la Regla 19.4 no son necesariamente justas con todos los solicitantes, esta práctica ofrece ventajas como claridad, seguridad jurídica y transparencia, en el sentido de que el momento aplicable es el de la recepción en la Oficina receptora. Por el contrario, en la práctica la propuesta del párrafo 10.d) concedería a los solicitantes de los Estados orientales un día más para cumplir los plazos establecidos en el Convenio de París, lo que supondría un desequilibrio y añadiría incertidumbre al conjunto del sistema. Así pues, la Delegación respalda la opción del párrafo 10.a), que propone no introducir cambios en la práctica actual.

324. La Delegación del Japón señaló que, en su opinión, la propuesta se debería tratar durante el debate sobre la cuestión de la comunicación electrónica de los documentos PCT. A pesar de no estar dispuesta a respaldar ninguna de las opciones propuestas en el documento, la Delegación dijo que, en su opinión, la adopción de diferentes marcos temporales en virtud de los medios empleados para presentar una solicitud no solamente resulta injusta para los solicitantes, sino que también dificulta el trabajo en las Oficinas y podría generar confusión.

325. La Delegación del Reino Unido señaló que está de acuerdo con las intervenciones de las Delegaciones de los Estados Unidos de América, la Oficina Europea de Patentes y el Japón. A pesar de que entiende el problema que trata de abordar la propuesta, la aplicación de un huso horario diferente supondría una alteración de la fecha de presentación real y podría conducir a errores y generar confusión. Así pues, la Delegación respalda la opción del párrafo 10.a), que propone no introducir cambios en la práctica actual.

326. La Delegación de Australia señaló que el establecimiento de un huso horario diferente para las solicitudes internacionales conduciría a una situación poco deseable de aplicación de diferentes husos horarios a las solicitudes presentadas por la vía de París y por la del PCT. Esto tendría repercusiones sobre las legislaciones nacionales, puesto que el Tratado sobre el Derecho de Patentes puede exigir que un Estado aplique a las solicitudes nacionales el mismo huso horario que aplica a las internacionales. Por otra parte, esto podría afectar a otros derechos de P.I., puesto que se podría considerar poco equitativo el hecho de que los solicitantes de patentes se puedan beneficiar de un huso horario distinto que no está disponible para los solicitantes de otros derechos de P.I., como las marcas.

327. La Delegación del Brasil dijo que entiende la justificación de la propuesta, que tiene por objeto ofrecer unas condiciones equitativas a los solicitantes de diferentes husos horarios, pero le preocupa que cualquier cambio pueda afectar al equilibrio existente entre los derechos que disfrutaban los individuos que presentan las solicitudes solamente en las Oficinas nacionales y aquellos que las presentan por la vía del PCT, a menos que la Oficina aplique un huso horario diferente al de su país también en el caso de las solicitudes nacionales.

328. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) señaló que sus miembros habían apoyado en cierta medida la opción del párrafo 10.b), que propone fijar el huso horario más occidental específicamente para la Oficina Internacional, puesto que esta opción ofrecería flexibilidad y seguridad jurídica, y sería justa con todos los solicitantes.

329. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) señaló que la AIPLA no tiene una postura definida con respecto a la cuestión de los husos horarios, aunque proporcionó dos datos relativos a la presentación de solicitudes en los Estados Unidos de América. En primer lugar, un solicitante de Hawai podría obtener una fecha de presentación

mediante un envío por medio de servicios de correo urgente, derecho que la AIPLA no querría ver menoscabado. En segundo lugar, en la sede de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, el plazo de presentación finaliza a la medianoche del horario de invierno o de verano de Nueva York. En verano, un solicitante de Hawai tendría que presentar su solicitud antes de las 18.00 horas del huso horario local; por el hecho de estar situada más hacia el oeste no se dispone de un plazo mayor.

330. El Grupo de Trabajo tomó nota de que no hay apoyo a las propuestas expuestas en el documento PCT/WG/7/25.

NUEVA NORMA TÉCNICA SOBRE LAS LISTAS DE SECUENCIAS

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

332. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes, en tanto que responsable del Equipo Técnico constituido para la preparación de recomendaciones sobre la presentación de listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos mediante el lenguaje extensible de marcado (XML) de cara a su adopción como norma técnica de la OMPI, comunicó que el proyecto de la Norma ST.26 de la OMPI se había aprobado oficiosamente en la última sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI, aunque no se habían adoptado decisiones debido a que no se había aprobado el orden del día de la sesión. Es de esperar que pronto se formalice el acuerdo. El Equipo Técnico pasará a hacer una evaluación técnica de los requisitos necesarios para las disposiciones transitorias antes de final de año con el fin de presentar un informe al Comité en su sesión de 2015.

333. La Delegación del Japón agradeció a la Oficina Europea de Patentes su función como responsable del Equipo Técnico y expresó su apoyo a la hoja de ruta propuesta en el documento para la transición de la Norma ST.25 a la ST.26.

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

REVISIÓN DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

335. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/5.

336. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes expresó su oposición a la supresión de la categoría “X” para los documentos citados en los informes de búsqueda, por tratarse de una norma armonizada que se utiliza desde hace muchos años. Considera que, dado que a partir del 1 de julio de 2014, la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional estaría disponible en el plazo de 18 meses contados desde la fecha de prioridad, todas las ventajas derivadas de la supresión de la categoría “X” desaparecerían, mientras que se mantendrían las desventajas.

337. La Delegación de los Estados Unidos de América reconoció que no existe un consenso por lo que respecta a la supresión de la categoría “X” y entiende que no se debe adoptar ninguna norma nueva a menos que todas las Administraciones Internacionales estén de acuerdo. Señaló además que está de acuerdo en que algunas de las ventajas derivadas de la supresión de la categoría “X” desaparecerían en el momento en que la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional comience a estar disponible a los 18 meses a contar desde la fecha de prioridad, aunque en caso de que se alcance un acuerdo relativo a la adopción de las categorías “N” e “I”, estaría a favor de la supresión de la categoría “X” tras un corto período de transición.

338. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/7/5.

DIBUJOS EN COLOR EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

339. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/10.

340. La Secretaría subrayó que existe un amplio consenso sobre que las restricciones actuales que exigen que los dibujos de las solicitudes sean en blanco y negro no resultan convenientes desde el punto de vista de los solicitantes, de las Oficinas que tratan de examinar las solicitudes eficazmente, ni de los terceros que intentan comprender la invención. Sin embargo, los debates parecen atascarse ante una situación paradójica. Hay escasos incentivos y muy poca voluntad de revisar el marco jurídico internacional y de abordar el asunto en el PCT mientras sigan existiendo barreras técnicas y jurídicas en el ámbito nacional, aunque la falta de establecimiento de una solución en el marco del PCT revela también incentivos escasos y muy poca intención de abordar la cuestión de las barreras nacionales. Por tanto, la solución perfecta, consistente en que todos los Estados Contratantes modifiquen simultáneamente sus legislaciones y sistemas de T.I. con miras a la tramitación de los dibujos en color, parece poco factible. El documento aborda estos problemas a través de un enfoque global con arreglo al cual se admitiría la tramitación de dibujos en color en la fase internacional, así como en la fase nacional en aquellos Estados designados donde se habilitara también dicha característica, y se mantendría una vía para entregar dibujos en blanco y negro a las Oficinas designadas para su uso allí donde aún no se admitiera el color. Más concretamente, la propuesta comprendería los pasos que se señalan en el párrafo 19 del documento, por los cuales se admitiría la presentación de solicitudes electrónicas con dibujos en color ante cualquier Oficina receptora que aceptase su recepción mediante los oportunos medios electrónicos, lo que probablemente equivaldría a admitir ficheros de formato JPEG o PNG, bien como parte de una aplicación XML o integrados en un archivo PDF. En ese caso, toda la tramitación de la fase internacional se realizaría en color, incluyendo el examen de los requisitos formales, la publicación internacional, la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional. Por último, la propuesta admitiría como opcional la presentación centralizada de dibujos alternativos en blanco y negro para su utilización en la fase nacional ante aquellas Oficinas designadas que exijan los dibujos en blanco y negro. Alternativamente, el solicitante podría presentar hojas de reemplazo a una Oficina designada que así lo requiera al comienzo de la fase nacional. El sistema ePCT podría contribuir a este proceso de varias maneras. En primer lugar, habilitando una vía para que las Oficinas receptoras reciban y tramiten las solicitudes electrónicas con dibujos en color, y, en segundo lugar, ofreciendo a los solicitantes un proceso automático para crear la conversión a blanco y negro, que les permitiría visualizar el resultado del mencionado proceso automático y decidir sobre la necesidad o no de realizar la conversión manual de la imagen. Esto se podría hacer utilizando elementos ya disponibles para la presentación de solicitudes ePCT. De un primer análisis se desprende que los cambios normativos necesarios podrían limitarse a una modificación del Anexo F de las Instrucciones Administrativas del PCT. Por lo que respecta a la aplicación de la propuesta, los cambios específicos y los plazos de aplicación serían objeto de las oportunas consultas pormenorizadas a través de las correspondientes Circulares PCT en una fecha posterior, aunque los plazos se basarían fundamentalmente en las fechas en las que podrían estar disponibles los sistemas necesarios, tanto en la Oficina Internacional como en todas las Administraciones Internacionales. Una fecha probable para la presentación de las primeras solicitudes a través de este sistema sería julio de 2016. Sin embargo, para que este planteamiento funcione eficazmente, sería necesario que todas las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional dispongan al menos de algún sistema que permita visualizar los dibujos en color y gestionar los trámites necesarios para la búsqueda internacional y el examen preliminar aun cuando el sistema completo no esté disponible.

341. La Delegación de Israel señaló que inicialmente apoyaba la propuesta de eliminar las restricciones por las que las solicitudes internacionales sólo pueden contener dibujos en blanco y negro, porque resulta difícil explicar algunos tipos de invenciones en determinados campos de la técnica. Es necesario ofrecer una mayor flexibilidad por lo que respecta a los requisitos materiales de las solicitudes internacionales, con miras a seguir el ritmo de avance de la tecnología y la tramitación de estas solicitudes. La admisión de los dibujos en color en las solicitudes internacionales dotaría al PCT de un mayor atractivo para los usuarios. La Oficina Israelí de Patentes inició un proceso de cambio en 2012, cuando su sistema automático de solicitudes internacionales de patente comenzó a poder tramitar dibujos en color en estas

solicitudes, permitiendo a los encargados del examen sustantivo visualizar las solicitudes internacionales en color y facilitando la comprensión de la invención. De otra parte, la Oficina Israelí de Patentes ha empezado a introducir cambios en su marco jurídico y en los sistemas técnicos diseñados para permitir la presentación y tramitación de los dibujos en color en la fase nacional, que deberían hacerse efectivos en un par de meses. Para terminar, la Delegación señaló que apoya la labor futura propuesta por la Oficina Internacional y confía en que la evolución en esta materia se haga patente muy pronto.

342. La Delegación de Suecia indicó que confía en que las soluciones permitan la tramitación de los dibujos en color en el PCT en beneficio de los usuarios. Sin embargo, planteó la cuestión de las propuestas del documento orientadas a modificar las Instrucciones Administrativas, dado que la Regla 11.13 exige que los dibujos se presenten en blanco y negro.

343. La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que respalda la idea de incluir dibujos en color en el PCT y que está de acuerdo en principio con la labor futura propuesta en el documento, dado que mantendría una coherencia con los planes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América de implantar un sistema integral de tramitación electrónica de las patentes, y sería beneficioso para solicitantes y examinadores. La Delegación recomendó la realización de algunas pruebas antes de la puesta en marcha, y señaló que la fecha propuesta al efecto, de julio de 2016, podría ser factible.

344. La Delegación del Japón señaló que respalda la idea de que se admitan dibujos en color, aunque considera que el planteamiento jurídico propuesto de modificar las Instrucciones Administrativas, a pesar de que permitiría que cada Oficina aplicase prácticas diferentes, podría generar confusión entre los usuarios y las propias Oficinas. Por tanto, es necesario prolongar el análisis de la introducción de los dibujos en color, a fin de determinar un plazo adecuado para que un determinado número de Oficinas pueda comenzar a aplicar las disposiciones que establezcan la admisión de los dibujos en color.

345. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes señaló que respalda la labor futura propuesta en el documento y que está de acuerdo en que la fecha de julio de 2016 parece razonable. La Delegación hizo hincapié en que las bases de datos que utilizan los examinadores para realizar la búsqueda deberían incluir dibujos en color.

346. La Delegación de la República de Corea señaló que apoya el enfoque que propone el documento. La admisión de dibujos en color abriría nuevas posibilidades a los solicitantes y permitiría la inclusión de información más detallada y precisa en los documentos de patente, enriqueciendo así la información sobre la patente en beneficio del público. La Delegación considera asimismo que toda la tramitación de las solicitudes internacionales se debería realizar en color, dado que la conversión de una imagen en color a una escala de grises provocaría una pérdida inevitable de detalles.

347. La Delegación de Portugal indicó que su legislación nacional se ha modificado recientemente para incluir la admisión de la presentación electrónica de dibujos en color y que respalda la propuesta, que también da margen a la flexibilidad.

348. La Delegación de China señaló que, en su opinión, los dibujos en color ofrecen ventajas en algunos campos de la técnica al permitir una explicación eficaz y una divulgación suficiente de la invención. Sin embargo, si se admitiesen los dibujos en color en la fase internacional, sería necesario modificar el Reglamento a fin de aclarar los efectos jurídicos de estos dibujos. La Delegación sugirió asimismo que en la fase internacional se deberían exigir los dibujos en blanco y negro, al tiempo que se admite la presentación simultánea de dibujos en color. De este modo, al llegar a la fase nacional, los solicitantes podrían optar por los dibujos en blanco y negro o en color, en función de los requisitos de la Oficina designada.

349. La Delegación de Dinamarca dijo que respalda la propuesta, que cuenta también con el apoyo de los usuarios. La Oficina Danesa de Patentes y Marcas ya tiene capacidad para tramitar dibujos en color, y la fecha propuesta, de julio de 2016, parece razonable.

350. La Delegación del Brasil se pronunció a favor de la propuesta sobre el uso de dibujos en color.

351. La Delegación de Austria señaló asimismo que respalda la propuesta e indicó su disposición para la implantación en julio de 2016.

352. El Representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) indicó que respalda la propuesta y comentó que la Oficina Japonesa de Patentes admite dibujos en color para las solicitudes internacionales, pero los convierte en imágenes en blanco y negro, lo que en ocasiones provoca la pérdida de datos, en particular en el campo de la química. Para evitar que esto ocurra, el Representante sugirió que se podrían presentar tanto los dibujos en color como en blanco y negro para su inclusión en la publicación internacional. En caso de que un Estado designado los admitiese, se utilizarían los dibujos en color; en caso contrario, se emplearían los dibujos en blanco y negro presentados por el solicitante. Por tanto, esto representaría una salvaguardia contra la pérdida de derechos a la hora de realizar la conversión del dibujo en color a una imagen en blanco y negro.

353. El Representante de la *All China Patent Agents Association* (ACPAA) afirmó estar de acuerdo con los comentarios del Representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA).

354. En respuesta a la pregunta formulada por la Delegación de Suecia sobre la modificación de la Regla 11.13, la Secretaría señaló que es una de las posibilidades que se barajan y que garantizaría la uniformidad en el conjunto del sistema. Sin embargo, en caso de formularse una propuesta en este sentido, surgirían dificultades para acordar una fecha para su entrada en vigor, dado que no solamente afectaría a la fase internacional, sino también a las legislaciones nacionales de los Estados Contratantes. No obstante, a efectos de la fase internacional, la Secretaría señaló que, en su opinión, no tiene repercusión alguna, puesto que la Regla 26 únicamente exige que la Oficina receptora compruebe la conformidad con los requisitos materiales que establece la Regla 11, en la medida en que esta conformidad sea necesaria con miras a una publicación internacional razonablemente uniforme. En caso de que la solicitud se publicase en color, el hecho de que se hubiese presentado en color ya no sería importante, puesto que dejaría de ser un defecto a comprobar por la Oficina receptora. Sin embargo, modificar la Regla 11.13 no resulta tan sencillo, puesto que las Oficinas designadas necesitan de su redacción actual para poder oponerse a los dibujos en color en la fase nacional. Por el contrario, para la fase internacional no supone un problema y ya hay partes de la Regla 11 que se ignoran en la práctica a efectos de la mencionada fase.

355. El Grupo de Trabajo aprobó el modo de proceder expuesto en los párrafos 19 a 28 del documento PCT/WG/7/10.

ALTERNATIVAS O CONSECUENCIAS CUANDO SE INVITA AL SOLICITANTE A QUE SELECCIONE UNA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL DESPUÉS DE QUE LA ELEGIDA SE HAYA DECLARADO ELLA MISMA NO COMPETENTE

356. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/22.

357. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que el documento propone una modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras por lo que respecta a las situaciones en las que, en el momento de presentar una solicitud internacional, el solicitante todavía no ha seleccionado una Administración encargada de la búsqueda internacional competente. Se trata de un problema al que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados

Unidos de América se enfrenta con cada vez mayor frecuencia. Existen tres posibles situaciones en las que el solicitante puede no haber seleccionado una Administración encargada de la búsqueda internacional competente. La primera consiste simplemente en que no se ha indicado la Administración encargada de la búsqueda internacional seleccionada. La segunda se da cuando el solicitante ha seleccionado una Administración encargada de la búsqueda internacional que no es competente para la Oficina receptora en cuestión. La tercera se produce cuando el solicitante selecciona una Administración encargada de la búsqueda internacional que ofrece la Oficina receptora en cuestión, pero cuya competencia está sujeta a ciertas limitaciones, debido al campo de tecnología de que se trata o al volumen de solicitudes. Por tanto, el documento propone que, cuando la Oficina receptora se halle en condiciones de invitar al solicitante a seleccionar una Administración encargada de la búsqueda internacional competente, establezca una Administración “por defecto” en caso de que el solicitante no responda. Esto evitaría retrasos innecesarios en la tramitación internacional.

358. La Delegación de Israel señaló que la Oficina Israelí de Patentes, en tanto que Oficina receptora, selecciona una serie de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes y que se ha encontrado con situaciones similares, en las que el solicitante declara una Administración no competente. Por tanto, respalda la propuesta del documento.

359. La Delegación de la Oficina Israelí de Patentes se pronunció a favor de la propuesta.

360. El Grupo de Trabajo aprobó las modificaciones propuestas de las Directrices para las Oficinas receptoras expuestas en el Anexo del documento PCT/WG/7/22.

TRATAMIENTO DE UNA LISTA DE SECUENCIAS PRESENTADA EN UNA SOLICITUD INTERNACIONAL EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

361. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/23.

362. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que el documento se refiere a la cuestión que se plantea cuando un solicitante presenta una indicación incorrecta acerca de que una lista de secuencias forma parte de la solicitud internacional u omite indicar que dicha lista forma parte de la solicitud internacional, y examina asimismo si el marco actual proporciona una solución adecuada al respecto. Esta cuestión se trató por primera vez en la Reunión de las Administraciones Internacionales celebrada en febrero de 2014. La indicación adecuada de las listas de secuencias contenidas en una solicitud internacional es una cuestión que puede resultar confusa para los solicitantes. Con mucha frecuencia, los solicitantes no son conscientes de la necesidad de indicar, en la lista de verificación del petitorio, que una lista de secuencias forma parte de una solicitud internacional, o bien lo indican de modo incorrecto como elemento meramente adjunto. Lamentablemente, a menudo el error no se constata hasta la fase nacional o regional, lo que puede tener consecuencias nefastas en la mencionada fase, en que la divulgación no proporciona suficiente información acerca de las secuencias. Por otra parte, la indicación adecuada de las listas de secuencias también parece resultar confusa para la Oficina Internacional por lo que respecta a la publicación de la solicitud internacional, lo que provoca distintas posibles situaciones de publicación incorrecta de solicitudes internacionales, como, por ejemplo, la ausencia de toda indicación de que la lista de secuencias forma parte de la solicitud internacional, la indicación de que la lista de secuencias forma parte de la solicitud sin que dicha indicación figure en el petitorio, o la indicación de un formato erróneo, por ejemplo, en imagen o texto, como parte de la solicitud. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América ha revisado recientemente 12 solicitudes que contenían errores relacionados con la lista de secuencias presentada inicialmente. En siete de las 12 solicitudes, el error del solicitante no se detectó hasta la fase nacional. Asimismo, en siete de las 12 solicitudes, la lista de secuencias se presentó en la fecha de presentación de la solicitud internacional, pero se indicaba incorrectamente como elemento meramente adjunto. En otras cuatro solicitudes, el petitorio no contenía indicación alguna relativa a la situación de la lista de secuencias. No obstante, en la publicación se indicaba que la lista de secuencias formaba parte de la solicitud en seis de las 12 solicitudes. Por último,

con respecto a una de las solicitudes, en el petitorio sólo figuraba una indicación de que la lista de secuencias en formato PDF formaba parte de la solicitud, pero en PATENTSCOPE y en la publicación internacional se indicaba que tanto la lista de secuencias en formato PDF como en formato texto formaban parte de la solicitud. En consecuencia, aunque en la mitad de las solicitudes examinadas la situación de la lista de secuencias presentaba incoherencias, las Oficinas nacionales o regionales que se hubieran basado únicamente en la publicación, sin referencia al petitorio, no habrían constatado tales incoherencias. Así, habida cuenta del serio problema que esta cuestión puede plantear a los solicitantes y la confusión que plantearía para las Oficinas al determinar con exactitud los elementos que constituyen la solicitud internacional tal como fue presentada, los Estados Unidos de América proponen que se trate como parte de la solicitud internacional toda lista de secuencias que haya sido presentada en la fecha de presentación internacional, aunque en el petitorio no se haya indicado específicamente que dicha lista de secuencias forma parte de la solicitud internacional. Por tanto, se propuso modificar las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras, tal como se detalla en el párrafo 19 del documento. Este documento incluye también una breve descripción de las disposiciones jurídicas a debate, siendo la Regla 5.2 la que reviste mayor importancia, puesto que señala que “cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de una o más secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, la descripción deberá incluir una lista de las secuencias [...]”. En los párrafos 12 a 18, examina asimismo diversas situaciones que se podrían dar. Una vez más, la propuesta sugiere la modificación del párrafo 225 de las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras, de forma que se considere que toda lista de secuencias presentada en la fecha de presentación internacional forma parte de la solicitud internacional. La Delegación señaló que este párrafo indica que la Oficina receptora corregirá de oficio el petitorio y que este cambio será notificado al solicitante a través del Formulario PCT/RO/146. De este modo, el solicitante sería informado y, en caso de que no estuviese de acuerdo con el cambio, podría ponerse en contacto con la Oficina receptora y resolver la situación.

363. La Delegación de Israel señaló que está de acuerdo con la observación de la Delegación de los Estados Unidos de América de que la correcta indicación de una lista de secuencias en formato imagen o texto en una solicitud internacional puede generar confusión entre los solicitantes y las Administraciones Internacionales. La Delegación entiende que, dado que en la mayoría de las solicitudes internacionales presentadas por medios electrónicos, toda lista de secuencias adjunta ya se indica como parte de la descripción, la inclusión automática de la lista de secuencias como parte de la solicitud internacional se percibiría como una simplificación para todas las partes implicadas, y las modificaciones propuestas de las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras serían suficientes para hacer efectiva la modificación propuesta.

364. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes señaló que respalda en principio una propuesta más simplificada para la presentación de listas de secuencias, aunque le preocupa, concretamente, que la propuesta pueda reintroducir las presentaciones en “modo mixto”, mediante las que un solicitante presenta la lista de secuencias en papel y en formato electrónico al mismo tiempo. La Delegación pretende que se dé cabida a la flexibilidad, de forma que cuando en el momento de la presentación un solicitante haya indicado que una lista de secuencias no forma parte de la solicitud, esto pueda ser convenientemente tenido en cuenta, e igualmente que el solicitante pueda ver todas las correcciones introducidas de oficio y solicitar a la Oficina receptora que las revise en previsión de que no reflejen la intención del solicitante.

365. La Delegación de la India dijo que, en su opinión, si no se presenta ninguna indicación con respecto a una o más listas de secuencias en la fecha de presentación internacional, se debería considerar “por defecto” que esta lista forma parte de la solicitud internacional y tramitarse en consecuencia. De este modo se evitaría el defecto de la no presentación por el solicitante de indicación alguna sobre la lista de secuencias. Sin embargo, en caso de que durante la fase internacional este defecto pasase inadvertido, en la fase nacional prevalecería la legislación nacional.

366. La Delegación de los Estados Unidos de América, en respuesta a las preocupaciones expresadas por la Delegación de la Oficina Europea de Patentes, subrayó que el principio de la antigua Parte 8 de las Instrucciones Administrativas para la presentación de listas de secuencias electrónicas junto con solicitudes internacionales en papel se abolió con efectos a partir del 1 de julio de 2009, y que esto no quedaba afectado por la propuesta. Por tanto, las listas de secuencias suministradas por medios electrónicos junto con una solicitud en papel ya no se pueden considerar parte de la solicitud, dado que el fundamento jurídico para las presentaciones en “modo mixto” ya no se encuentra vigente. En los casos en que el solicitante haya completado el petitorio correctamente, deberá haber indicado que el formato imagen forma parte de la solicitud y que el formato texto es un elemento anexo, junto con una declaración sobre su identidad; en estos casos, no sería necesario considerar que el formato texto forma parte de la solicitud. A este respecto, las Directrices para las Oficinas receptoras son flexibles y sirven de orientación para las Oficinas. La Delegación señaló asimismo que toma nota de la preocupación expresada por la Oficina Europea de Patentes sobre las correcciones de oficio y la necesidad de iniciar un diálogo con el solicitante cuando no esté satisfecho con alguna corrección. Por ese motivo, se comprometió a revisar la propuesta a fin de aclarar determinadas situaciones y a iniciar una consulta con las Oficinas a través de una circular.

367. Para resumir, el Presidente señaló que la mayoría de las delegaciones que habían hecho uso de la palabra respaldan que la lista de secuencias forme parte de la solicitud en aquellos casos en que no se haya marcado la casilla correspondiente, con miras a evitar situaciones en las que se rechace una parte de la memoria descriptiva durante la tramitación. En términos generales, las delegaciones consideran que las modificaciones propuestas de las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras son suficientes, aunque es necesario realizar nuevas consultas relativas a la redacción exacta con la Oficina Internacional, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América y la Oficina Europea de Patentes a fin de garantizar que las modificaciones ofrezcan la claridad necesaria.

368. El Grupo de Trabajo acordó que los objetivos de las propuestas del documento PCT/WG/7/23 podrían alcanzarse válidamente modificando las Directrices para las Oficinas receptoras y apoyó el principio de las propuestas, a reserva de los comentarios formulados por las delegaciones. La propuesta revisada podría ser objeto de consultas por medio de una Circular PCT, sobre la base de un proyecto de texto que sería suministrado por la Delegación de los Estados Unidos de América.

ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE PARTES OMITIDAS

369. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/19.

370. La Secretaría recordó que, en su reunión del año anterior, el Grupo de Trabajo había debatido una propuesta de la Oficina Europea de Patentes (documento PCT/WG/6/20) para abordar las diferentes interpretaciones que hacen las Oficinas de las disposiciones relativas a la incorporación por referencia de las partes omitidas cuando la solicitud incluye elementos erróneos y, a continuación, el solicitante solicita la incorporación por referencia de la reivindicación de prioridad en sustitución de los elementos erróneos de las reivindicaciones o de la descripción. La Secretaría indicó que algunas Oficinas interpretan que estas disposiciones no permiten la incorporación en casos en los que haya un elemento omitido de las reivindicaciones o de la descripción completo, puesto que el término “parte omitida” implica completar un elemento incompleto y podría plantear dificultades, como que el examinador de la Administración encargada de la búsqueda internacional se encuentre ante dos series de reivindicaciones que con frecuencia no guardan ninguna relación entre sí. Sin embargo, otras Oficinas permiten esta práctica de incorporar elementos de las reivindicaciones o de la descripción completos, dado que, de lo contrario, el solicitante podría proceder a la incorporación de un elemento omitido, pero no de un elemento presentado erróneamente y, en consecuencia, se penalizaría a los solicitantes que intentasen presentar una solicitud completa

pero que resultase contener errores. Más recientemente, la Oficina Europea de Patentes ha elaborado un documento para la Reunión de las Administraciones Internacionales, que incluía un cuestionario sobre la práctica de la incorporación por referencia de partes omitidas. Con posterioridad al debate de las Administraciones Internacionales, la Oficina Internacional celebró una consulta entre todos los miembros del PCT a través del mencionado cuestionario, que se recoge en el Anexo del documento. Resumidamente, las respuestas obtenidas revelan una diversidad de opiniones acerca de si se debería permitir la incorporación de series de reivindicaciones y/o descripciones completas, así como diferentes opiniones con respecto a todas las cuestiones relacionadas con ello e incluidas en el cuestionario. Por tanto, dada la ausencia de consenso entre los Estados miembros, no existe una solución obvia que permita resolver estas prácticas divergentes. Por tanto, el documento propone, en sus párrafos 15 a 17, que la Oficina Internacional continúe colaborando con las Oficinas interesadas para examinar las posibilidades que promuevan una mayor coherencia y seguridad jurídica para los solicitantes a los fines de preparar un documento que pueda presentarse en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. En concreto, el párrafo 16 propone el análisis de una posible solución, que implicaría la modificación del Reglamento en el sentido de que las Oficinas receptoras puedan autorizar la incorporación por referencia de una memoria descriptiva completa como parte omitida, y crear un fundamento jurídico para que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional puedan cobrar una tasa adicional de búsqueda en los casos en que ya hayan comenzado a trabajar con la serie de reivindicaciones anterior, aclarando al mismo tiempo que las legislaciones nacionales de las Oficinas designadas podrían considerar que la incorporación no ha tenido lugar en caso de que la interpretación realizada por ella no lo permita. De ese modo se llegaría a una práctica más uniforme para todas las Oficinas receptoras, aun cuando los elementos incorporados podrían no ser tenidos en cuenta en la fase nacional. Por último, por lo que respecta a la validez, en virtud del artículo 8 del PCT, de una reivindicación de prioridad con la misma fecha que la presentación internacional, en vista de que el mencionado artículo remite directamente a las disposiciones del Convenio de París, parece tratarse más de un problema de interpretación del artículo 4.C.2) del mencionado Convenio. Por consiguiente, el documento plantea si esta cuestión se debería analizar en el marco del Grupo de Trabajo o más bien en el del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes de la OMPI.

371. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que, en virtud de la Regla 20.5.a), los solicitantes pueden añadir una segunda descripción, serie de reivindicaciones y/o dibujos a través de la incorporación por referencia y que los Estados miembros habían tomado esta decisión al respecto en la primera reunión del Grupo de Trabajo (véanse los párrafos 126 y 127 del informe de la reunión, documento PCT/WG/1/16). A la luz de los debates de las reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, la Delegación expresó su sorpresa ante algunas respuestas al cuestionario y por el número de Oficinas que habían señalado que no permitirían la inclusión por parte de un solicitante de una serie completa de descripciones y reivindicaciones mediante una reivindicación de prioridad si la solicitud internacional ya contuviese una. No se puede entender que una Oficina afirme que esta cuestión no ha sido objeto de acuerdo, cuando todos los Estados miembros habían aprobado con anterioridad el informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo, en el que se indicaba de forma explícita que se trata de una práctica permitida, así como la modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras con miras a abordar el tratamiento que deben recibir estas presentaciones. La Delegación preguntó por qué los Estados miembros habían aceptado la inclusión de instrucciones detalladas de las Directrices en aquel momento, si no tenían la intención de que el Reglamento permitiese estas presentaciones. Esto no se podía considerar un mero descuido. Tal como la Delegación había señalado en ocasiones anteriores, una interpretación de la disposición que no permita la incorporación por referencia en estas situaciones establecería un trato poco equitativo para los solicitantes en situaciones similares pero con ligeras diferencias entre ellas. En virtud de esta interpretación, un solicitante que no presente una descripción y unas reivindicaciones, ya sea por error o de forma intencionada, estaría autorizado a presentarlas en una fase posterior mediante su incorporación por referencia, mientras que a un solicitante que, por error, presente una memoria descriptiva

errónea no se le permitiría presentar los elementos correctos y básicamente sería penalizado por intentar presentar una solicitud completa, aunque errónea. Esta última situación, en la que un solicitante omite algo por error cometido de buena fe y con respecto a la que la interpretación de algunas Oficinas prohibiría la incorporación, constituye, en efecto, el tipo de situación que los Estados miembros pretendían tratar en el momento en que aprobaron la práctica de la incorporación por referencia. En vista del hecho de que los Estados miembros ya han debatido y alcanzado un acuerdo con respecto a esta cuestión y, en particular, de la patente injusticia de una interpretación que no permita la incorporación en estas situaciones, la Delegación indicó que respalda la introducción de una modificación aclaratoria en el Reglamento con miras a resolver cualquier discrepancia existente entre el Reglamento y la práctica prevista en las Directrices para las Oficinas receptoras. Concretamente, dado que parece que gran parte de la confusión que genera esta cuestión se debe a la expresión “de otra manera” que aparece en la primera frase de la Regla 4.18, la Delegación propone que sea eliminada. A continuación, expresó también su preocupación por la propuesta del párrafo 16 de que se permita que la Oficina receptora realice esta práctica, pero que posteriormente la Oficina designada pueda no reconocer la incorporación por referencia, dado que considera que esto podría generar inseguridad jurídica para los solicitantes por lo que respecta a la presentación de sus solicitudes internacionales. La Delegación señaló que continúa suscribiendo las inquietudes expresadas por lo que respecta a esta cuestión y a su efecto sobre las situaciones en que las reivindicaciones y la descripción presentadas con posterioridad se presenten a la Administración encargada de la búsqueda internacional después de que ésta haya comenzado a elaborar el informe de búsqueda. Por tanto, espera poder prolongar el debate sobre esta cuestión con la Oficina Internacional y otras Administraciones Internacionales, especialmente dado que guarda relación con la propuesta conjunta PCT 20/20 del Reino Unido y los Estados Unidos de América para la modificación del Capítulo I. En concreto, la Delegación expresó su deseo de analizar la idea de que se cobre una tasa por estas incorporaciones, aunque los solicitantes tendrían que recibir un trato equitativo y justo, y de conformidad con unas disposiciones sobre la práctica de la incorporación por referencia diseñadas al efecto.

372. La Delegación de Suecia indicó que respalda las sugerencias de que se continúe trabajando en el párrafo 15 del documento, aunque tiene dudas acerca de la planteada por la Oficina Internacional en el párrafo 16. Con respecto a la cuestión de las reivindicaciones de prioridad en la misma fecha, no considera que el Grupo de Trabajo sea el foro adecuado para debatir asuntos relativos al Convenio de París.

373. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes recordó que la incorporación por referencia se introdujo en el PCT basándose en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), en el que no existe fundamentación alguna que permita la práctica de la incorporación por referencia de partes omitidas cuando la presentación original sea errónea. La propuesta que la Oficina Europea de Patentes presentó al Grupo de Trabajo el pasado año tenía por objeto la revisión de las Directrices para las Oficinas receptoras con miras a armonizarlas con el Reglamento, dado que tenía dudas, al igual que varias otras Oficinas receptoras, acerca de su redacción vigente. La situación actual pone de manifiesto un desacuerdo generalizado por lo que respecta a la interpretación de la Regla 20. Por tanto, es necesario aportar aclaraciones relativas a la mencionada Regla 20, dado que la situación actual genera inseguridad jurídica para los solicitantes que entran en la fase nacional por lo que respecta a si las Oficinas designadas reconsiderarían realmente la decisión adoptada por la Oficina receptora. La Delegación informó de que el Comité sobre el Derecho de Patentes había debatido esta cuestión el mes anterior, y que la mayoría de los Estados miembros de la Oficina Europea de Patentes considera que la Regla 20 no debería permitir la incorporación de partes omitidas que no se consideren como tales en virtud de la práctica e interpretación del Convenio sobre la Patente Europea. Sin embargo, señaló que estos Estados miembros también coincidían en que es necesario aportar una mayor claridad a la Regla 20. Cabe señalar, no obstante, que no se debatió en ningún momento si hay que dejar claro que se debe permitir la presentación de solicitudes erróneas, tal como sugiere el párrafo 26, o si, por el contrario, debe dejarse claro

que esto no debe permitirse. La Delegación señaló que respalda las propuestas de la Oficina Internacional que se recogen en el párrafo 16 siempre que se deje claro que las Oficinas designadas podrían, en cualquier caso, revisar las decisiones que la Oficina receptora haya tomado sobre la base de presentaciones erróneas, aunque indicó asimismo que debe consultar a sus miembros antes de adoptar una postura definitiva al respecto. Por último, en cuanto al párrafo 17, está de acuerdo en que el debate sobre las reivindicaciones de prioridad con la misma fecha se celebre en el marco del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la OMPI.

374. La Delegación de Polonia indicó que, en opinión de la Oficina de Patentes de Polonia, debería admitirse la presentación de una parte omitida sin que esto afecte a la fecha de presentación, aunque solamente cuando esa parte estuviese íntegramente incluida en la solicitud con respecto a la que se reivindica la prioridad. Esta opinión se ajusta al sistema jurídico nacional de Polonia y a la práctica que aplica su oficina, en tanto que Oficina receptora. La Delegación opina asimismo que la incorporación por referencia de una descripción y de reivindicaciones totalmente nuevas como parte omitida no se permite en virtud de la Regla 20. Toda interpretación que amplíe el ámbito de aplicación de la incorporación por referencia más allá de lo establecido por el PCT socavaría la seguridad jurídica. Con respecto a la reivindicación de prioridad de una solicitud anterior cuya fecha de presentación sea la misma que la de la solicitud internacional, la Delegación tiene serias dudas acerca de si la aceptación por parte de algunas Oficinas de estas reivindicaciones de prioridad se ajusta a las disposiciones del Convenio de París y a las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras. Por consiguiente, es necesario debatir detenidamente y armonizar esta discrepancia en la práctica de las diversas Oficinas.

375. La Delegación de la India subrayó que la fecha de prioridad es una cuestión sustantiva que no se debe poner en duda. Por otra parte, las disposiciones sobre partes omitidas no deberían cubrir la incorporación de una memoria descriptiva completa, dado que supondría un grave problema en caso de que esto no estuviese permitido al pasar a la fase nacional.

376. La Delegación del Brasil señaló que respalda las opiniones expresadas por las Delegaciones de la Oficina Europea de Patentes y de Polonia.

377. La Delegación de Alemania afirmó tener dudas acerca de la propuesta del párrafo 16 del documento, aunque por lo demás coincide con la intervención de la Delegación de la Oficina Europea de Patentes.

378. La Delegación del Reino Unido indicó que, en su opinión, la Regla 20 no impide la presentación de una memoria descriptiva completa en tanto que parte omitida, aunque está de acuerdo en que es necesario aportar una mayor claridad, y respalda en principio la solución que propone el párrafo 16 del documento.

379. La Delegación de Israel indicó que está de acuerdo con la intervención de la Delegación de la Oficina Europea de Patentes.

380. La Delegación de Noruega señaló que respalda la propuesta de continuar trabajando en los párrafos 15 y 16 del documento, con miras a evitar que las Oficinas receptoras apliquen diferentes prácticas. No obstante, debido a la necesidad de seguridad jurídica y previsibilidad para terceros, la Delegación afirmó estar claramente a favor de excluir la posibilidad de incorporación por referencia de una memoria descriptiva completa nueva.

381. La Delegación del Canadá indicó que, con respecto al párrafo 17 del documento, relativo a la interpretación del Convenio de París sobre la validez de una reivindicación de prioridad basada en una solicitud anterior cuya fecha coincida con la de la fecha de presentación internacional, considera que lo correcto sería remitir el asunto al Comité Permanente sobre el

Derecho de Patentes. Sin embargo, puede que resulte eficaz que el Grupo de Trabajo intente alcanzar una decisión para su posterior presentación al mencionado Comité, en lugar de dejar que este organismo forje un consenso.

382. La Delegación de China señaló que entiende que el Reglamento no permite la incorporación por referencia de una memoria descriptiva erróneamente presentada, y sugirió que el Grupo de Trabajo debería adoptar una postura al respecto. Por lo que respecta a la interpretación del Convenio de París sobre las reivindicaciones de prioridad con la misma fecha, la Delegación considera que se debería remitir la cuestión al Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, aunque puede que resulte eficaz que el Grupo de Trabajo proponga una decisión antes de remitirlo.

383. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que está de acuerdo con las opiniones expresadas por la Delegación del Canadá en el sentido de que el Grupo de Trabajo debería presentar una recomendación al Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes acerca de la validez de una reivindicación de prioridad basada en un documento anterior cuya fecha coincida con la de la presentación.

384. El Presidente resumió que, por lo que respecta a la interpretación de las reivindicaciones de prioridad en virtud del Convenio de París, no existe una indicación clara de que la cuestión se deba remitir al Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes para su examen, y que el organismo de la OMPI competente para adoptar una decisión al respecto es la Asamblea de la Unión de París. Por lo que respecta a la incorporación por referencia de partes omitidas, las opiniones de las delegaciones se encuentran divididas. El Presidente sugirió que la Oficina Internacional trabaje con las delegaciones interesadas hasta la próxima reunión del Grupo de Trabajo para resolver esta cuestión. No obstante, según parece es necesario que algunos miembros del Grupo de Trabajo hagan concesiones importantes respecto de las aclaraciones.

385. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) considera que la redacción vigente de las disposiciones relativas a la incorporación por referencia permite que los elementos de las reivindicaciones y la descripción presentados erróneamente en una solicitud internacional sean sustituidos por la memoria descriptiva del documento de prioridad.

386. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) dijo que entiende las diferencias entre Europa y los Estados Unidos de América en lo que se refiere a las prácticas relativas a las partes omitidas, pero que tiene que haber una manera de resolver esto. El Representante puso el ejemplo de una situación en la que se presentó una solicitud provisional, de conformidad con la práctica en los Estados Unidos de América, que tenía un elemento A más un elemento B, y posteriormente la memoria descriptiva final proponía el elemento A más el elemento B más el elemento C, reivindicando la prioridad de la solicitud provisional, pero el solicitante olvidó incorporar A más B. Esta incorporación resultaría posible dado que el documento anterior se había referenciado. Sin embargo, el Representante señaló que un problema que se da con mayor frecuencia es que faltan los dibujos y que debería resultar posible corregirlo en una solicitud presentada con posterioridad, mediante la incorporación de un dibujo omitido presente en la solicitud provisional.

387. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prosiga la labor con las Oficinas interesadas sobre la incorporación mediante referencia de las partes omitidas y presente un documento en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo. Pidió además a la Oficina Internacional que prepare un documento de trabajo sobre la cuestión de las reivindicaciones de prioridad del mismo día a fin de que sea considerado por el Grupo de Trabajo en su siguiente reunión.

DERECHO A EJERCER ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL CUANDO ÉSTA ACTÚE COMO OFICINA RECEPTORA

388. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/13.

389. La Secretaría explicó que, en 2013, la Oficina Internacional, en tanto que Oficina receptora, recibió aproximadamente 750 solicitudes en las que el solicitante deseaba nombrar un mandatario que no era competente para actuar de conformidad con lo dispuesto en las Reglas 83 y 90, lo que representa alrededor del 7% de las solicitudes recibidas en la Oficina Internacional. En la mayoría de estos casos, el mandatario estaba facultado para actuar ante su propia Oficina nacional, pero no ante la Oficina correspondiente al lugar de residencia o nacionalidad de los solicitantes. Por tanto, estos mandatarios no podían actuar como tales por motivos que nada tienen que ver con su capacidad de cumplir sus obligaciones o de mantener una comunicación fiable con la Oficina Internacional. Por consiguiente, en el documento se propone modificar la Regla 83.1 *bis*, según consta en el Anexo, para dar derecho a ejercer ante la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora a toda persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional de cualquier Estado contratante del PCT o ante una Oficina regional que actúe en nombre de un Estado contratante del PCT, sea cual fuere la nacionalidad y el lugar de residencia del solicitante. De esa forma, esta persona también tendría, como en la actualidad, derecho a actuar ante la Administración encargada de la búsqueda internacional y ante cualquier Administración encargada del examen preliminar internacional durante la fase internacional. La Secretaría añadió que se había señalado que en algunos Estados no existen requisitos profesionales para actuar ante su Oficina y que, por este motivo, la modificación podría abrir las puertas a personas no cualificadas que ofrecen sus servicios, no siendo esta la intención de la propuesta. El objetivo es disponer de mandatarios cualificados que ejerzan ante la Oficina Internacional, sin necesidad de preocuparse por la Oficina concreta ante la que el mandatario tiene derecho a ejercer. Esta cuestión se podría resolver mediante modificaciones adicionales, en función de las opiniones del Grupo de Trabajo.

390. La Delegación de los Estados Unidos de América expresó su preocupación por lo que respecta a la propuesta y a sus repercusiones, en particular para las Administraciones Internacionales y los usuarios. En virtud de las disposiciones vigentes, existen determinadas salvaguardias para las Administraciones y los solicitantes por lo que respecta a las personas que de forma poco escrupulosa actúan en calidad de mandatarios. Concretamente, en caso de que surja un problema con la calidad de la representación, el solicitante dispone de medios de recurso a través de su Oficina receptora y puede solicitar que ésta emprenda acciones contra el representante. Sin embargo, en virtud de la propuesta actual, esas salvaguardias se eliminarían prácticamente por completo. Al revisar la Guía del Solicitante, se pone de manifiesto que hay muchos Estados miembros que únicamente exigen que la persona sea residente en el Estado para que pueda ejercer ante su Oficina nacional, y al menos tres Oficinas no establecen restricciones de ningún tipo a este respecto. Por tanto, en virtud de la redacción de la presente propuesta, cualquier persona podría representar a un solicitante de cualquier Estado ante la Oficina Internacional y, a su vez, ante cualquier Administración Internacional. Esto supone ir mucho más allá de la situación que la propuesta pretende resolver. La Delegación está de acuerdo con los comentarios del párrafo 9 del documento en el sentido de que no es conveniente limitar la propuesta a los casos previstos en la Regla 19.4, dado que esto no haría sino eliminar todas las salvaguardias en materia de representación e incentivar la presentación intencionada en Oficinas receptoras no competentes. Por tanto, no está de acuerdo en limitar la propuesta de forma que solamente se aplique a los casos previstos en la Regla 19.4.

391. La Delegación de Australia expresó su deseo de añadir dos comentarios a los ya realizados por la Delegación de los Estados Unidos de América. En primer lugar, como alternativa, se podría otorgar al mandatario que presenta la solicitud el derecho a ejercer ante la Oficina Internacional exclusivamente a los efectos de rectificar un error. Por lo general, esto requeriría nombrar un agente que sea competente para ejercer ante la Oficina Internacional en

virtud del Reglamento vigente, pero nada más. En segundo lugar, la Delegación sugirió que la Oficina Internacional forme a los mandatarios a fin de reducir la probabilidad de errores al designar representantes no competentes en el futuro.

392. La Delegación de Noruega señaló que no cuenta con disposiciones relativas a sus mandatarios, y considera que la propuesta debería ser clara por lo que respecta a las limitaciones aplicables a los mandatarios.

393. La Delegación de España dijo estar de acuerdo con las opiniones expresadas por la Delegación de los Estados Unidos de América.

394. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes señaló asimismo que comparte los comentarios expresados por la Delegación de los Estados Unidos de América.

395. La Delegación de China indicó que presentar una solicitud internacional en una Oficina receptora no competente podría no ajustarse a los requisitos de seguridad de un país e infringir las normas sobre agentes de patentes. En caso de que se permita que un mandatario no competente actúe ante la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora, el solicitante podría aprovecharse de esta ventaja, lo que no necesariamente iría en beneficio del solicitante.

396. La Delegación de la India sugirió que, dado que esta cuestión afecta a los agentes de patentes, los Estados miembros podrían consultar con sus sectores interesados antes de la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

397. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que comparte las preocupaciones expresadas por la Delegación de los Estados Unidos de América y añadió que las modificaciones propuestas de la Regla 83.1 *bis*.a) tendrían consecuencias para la aplicación de la Regla 83.1 *bis*.b) en la Federación de Rusia, puesto que su legislación nacional exige que los abogados de patentes extranjeros estén autorizados en la Federación de Rusia cuando vayan a representar a un solicitante.

398. El Representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) señaló que está de acuerdo con la alternativa que sugiere la Delegación de Australia, con miras a evitar una situación de pérdida de derechos.

399. El Representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) señaló que entiende el fundamento de la propuesta, aunque expresó su preocupación, dado que permitiría que todo mandatario o representante, con independencia de su nacionalidad, pueda representar a un solicitante ante la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora. Esto podría provocar que el solicitante no se beneficie de una protección adecuada en su país de origen, debido al desconocimiento de la legislación local por parte del mandatario extranjero, habida cuenta de que estas legislaciones no han sido armonizadas. Un ejemplo es la cuestión de la denominada autodesignación de las solicitudes PCT. En el Japón, de conformidad con el artículo 42 de la legislación japonesa en materia de patentes, establecido en virtud del artículo 8.2.b) del PCT, cuando el solicitante desea presentar una solicitud en el extranjero después de haber presentado una solicitud nacional sobre la misma intervención, la solicitud nacional es retirada en el plazo de un año y tres meses. Para evitar esta situación, es necesario excluir la designación del Japón en el formulario de solicitud PCT en el momento de presentación de la solicitud, o bien presentar una solicitud internacional en la fase inicial, en lugar de una nacional. Dado que se trata de una circunstancia concreta prevista por la legislación japonesa en materia de patentes, la designación de un mandatario extranjero que desconozca este mecanismo podría implicar una protección deficiente del solicitante en el país. Otro ejemplo es el período de gracia, que no está armonizado. En los Estados Unidos de América, el período de gracia es de 12 meses contados desde la fecha de prioridad; sin embargo, en el Japón, la Oficina Europea de Patentes y China, el período es de seis meses. En el Japón, este período de gracia se establece en función de la fecha de presentación, por lo que la designación de un

mandatario que desconozca las diferentes prácticas nacionales podría implicar una protección insuficiente de las patentes en el país de origen del solicitante. Así pues, el Representante desea que la Oficina Internacional continúe analizando estas cuestiones a través de un estudio sobre el tema.

400. El Representante de la *All China Patent Agents Association* (ACPAA) afirmó estar de acuerdo con las opiniones expresadas por la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA). La ACPAA considera que la propuesta podría contribuir a simplificar el procedimiento de designación para el ejercicio ante la Oficina Internacional; sin embargo, las disposiciones existentes llevan en vigor desde hace mucho tiempo y son razonables, en el sentido de que los abogados de patentes del país de origen del solicitante cuentan con las ventajas de emplear el mismo idioma que el solicitante y de mantener una proximidad geográfica con el mismo mientras ejercen ante la Oficina Internacional. Además, la adopción de esta propuesta podría incidir negativamente en el ejercicio ante la Oficina Internacional de los abogados de patentes procedentes de países en los que el inglés no es un idioma de uso común. Así pues, la ACPAA sugirió que el Grupo de Trabajo debe continuar estudiando la propuesta.

401. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) afirmó estar de acuerdo con la alternativa sugerida por la Delegación de Australia y con los comentarios realizados por las demás organizaciones observadoras. La AIPLA señaló que la limitación propuesta por Australia evitaría la dificultad de que la presentación inicial por parte de una persona no competente afronte problemas más adelante, cuando el solicitante continúe con los trámites, lo que supondría un incremento de la carga para las Oficinas nacionales, además de un perjuicio para los derechos de los solicitantes. La Propuesta de la Delegación de Australia limitaría los daños potenciales de un mandatario no competente mediante la corrección del error inicial.

402. El Representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) señaló que la OEP estaba realizando una consulta sobre la propuesta entre sus miembros y que comunicaría su postura en una fecha posterior. El Representante entiende la base lógica de la propuesta, aunque, en su opinión, la modificación alteraría el panorama de la representación profesional.

403. El Grupo de Trabajo tomó nota de que no hay apoyo a las propuestas expuestas en el documento PCT/WG/7/13.

PODER GENERAL

404. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/16.

405. La Secretaría expuso brevemente algunos antecedentes al documento, recordando que hasta 2004, todos los solicitantes tenían que firmar las solicitudes internacionales. Cuando la solicitud era firmada por un mandatario, había que presentar un poder firmado por todos los solicitantes. Desde 2004, las Oficinas pueden renunciar a este requisito y son muchas las que han aprovechado esta posibilidad y ya no exigen que se adjunte un poder en el momento de la presentación. El resultado de ello es que la Oficina receptora y, por consiguiente, la Oficina Internacional, ya no incorporan los poderes al expediente. Sin embargo, en el caso de las declaraciones de retirada presentadas en la Oficina Internacional, ésta tiene que invitar habitualmente a los mandatarios a que presenten poderes firmados por todos los solicitantes al objeto de que la notificación sea efectiva. Por otra parte, como consecuencia de un error que se produjo en 2002, cuando se aprobaron las disposiciones que permiten esta renuncia, el mandatario no podía aceptar esta invitación de la Oficina Internacional presentándole una copia del que había depositado inicialmente en la Oficina receptora; la Oficina Internacional no fue incluida en la Regla 90.5.b) como uno de los posibles destinatarios de la copia del poder general. Por tanto, el documento propone que se resuelva este problema. Por otra parte, cuando la Oficina Internacional analizó la mencionada disposición, se observó que la Administración encargada de la búsqueda internacional se mencionaba como uno de los

posibles destinatarios de la copia de un poder general, aun cuando no resulta posible presentar una declaración de retirada a una Administración encargada de la búsqueda internacional. Por tanto, también se propone suprimir a la Administración encargada de la búsqueda internacional de la Regla 90.5.d).

406. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que podría respaldar la propuesta, aunque le preocupan en cierta medida las situaciones en las que los poderes generales ya se encuentren en el expediente que mantienen la Oficina receptora, la Administración Internacional o la Oficina Internacional en los casos en que se puede recibir el poder general accediendo a los expedientes electrónicos. Por tanto, la Delegación sugirió la introducción de una aclaración al final de la Regla 90.5.d) en la que se indique “, cuando la Oficina receptora, la Administración Internacional o la Oficina Internacional no dispongan ya de esa copia”. Es decir, el solicitante no tendría que presentar una copia en caso de que ya se encuentre en el expediente que mantiene la Oficina o Administración en la que el solicitante presentó la declaración de retirada.

407. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas que se exponen en el Anexo del documento PCT/WG/7/16 para su presentación ante la Asamblea de la Unión del PCT a fin de que sean consideradas en su próximo período de sesiones, que se celebrará en septiembre de 2014, con las eventuales modificaciones adicionales de redacción por parte de la Secretaría, incluida una posible clarificación respecto de la Regla 90.5.d) en el sentido de que no sea necesario presentar una copia del poder general si ya está en posesión de la Oficina.

OMITIR DETERMINADA INFORMACIÓN PARA QUE NO QUEDE A DISPOSICIÓN PÚBLICA

408. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/18.

409. La Secretaría informó al Grupo de Trabajo de que la Oficina Internacional se ha enfrentado a situaciones en las que el solicitante ha presentado determinados datos o documentos, incluidos en la solicitud internacional o en documentos conexos, que contenían determinada información personal o delicada que el solicitante no deseaba publicar ni poner a disposición del público. Entre estos documentos se incluyen, por ejemplo, certificados médicos, datos de tarjetas de crédito, números de afiliación a la seguridad social y secretos comerciales. En muchos de estos casos, todas las partes implicadas consideran que no es correcto poner esa información a disposición del público. Sin embargo, el PCT carece de base jurídica general para excluir estos datos de la información publicada o puesta a disposición del público. Tras haber estudiado las disposiciones aplicables de diversas legislaciones nacionales, la Oficina Internacional descubrió que un gran número de países dispone de recursos legales para evitar que estos datos pasen a estar a disposición del público. Por tanto, el documento propone la introducción de unos recursos similares en el PCT. Las modificaciones propuestas tienen por objeto, en primer lugar, que la Regla 9 permita a la Administración designada para la búsqueda suplementaria y a la Oficina Internacional llamar la atención del solicitante sobre el hecho de que la solicitud internacional contiene determinadas expresiones, declaraciones u otras cuestiones claramente irrelevantes e invitar al solicitante a corregirlo de forma voluntaria. Sin embargo, esto tendría escasa incidencia en la práctica, debido a que la Regla 9 tiene un ámbito de aplicación limitado. En segundo lugar, se proponen disposiciones que permitan al solicitante solicitar que determinada información personal o delicada no se publique o ponga a disposición del público. En tercer lugar, se proponen normas adicionales que expliquen en detalle a las Oficinas receptoras y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional el derecho a permitir el acceso a sus respectivos expedientes, cuando así lo consideren oportuno, un derecho ya previsto en el artículo 30. Al mismo tiempo, las normas propuestas dejarían claro que el acceso al expediente que se encuentra en poder de estas Oficinas y Administraciones excluiría el acceso a cualquier información que no sea de acceso público en el expediente de la Oficina Internacional. Esto

impediría que la información que haya sido declarada delicada por la Oficina Internacional esté disponible mediante el acceso al expediente de la Oficina receptora o la Administración encargada de la búsqueda internacional.

410. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que respalda la propuesta de modificación de la Regla 9.2 de que se permita que la Oficina Internacional y la Administración designada para la búsqueda suplementaria llamen la atención del solicitante sobre los elementos no permitidos incluidos en la solicitud internacional, en virtud de la Regla 9.1. La Delegación dijo que apoya asimismo la adición de las Reglas 94.1 *bis* y 94.1 *ter* propuestas, con miras a aclarar en qué situaciones la Oficina receptora y la Administración encargada de la búsqueda internacional pueden permitir el acceso al expediente de una solicitud. Sin embargo, aun cuando está de acuerdo en principio con las modificaciones propuestas de las Reglas 48.2 y 94.1, le preocupa su alcance. A pesar de que los solicitantes deberían poder evitar la divulgación de determinada información que se pueda haber revelado por error en una solicitud, incluidas la información de dominio privado y la información personal, como números de tarjetas de crédito, información bancaria y números de documentación de identificación, la práctica nacional establece un mecanismo por el que los solicitantes pueden solicitar la supresión de esta información del expediente de la solicitud en caso de que sean conscientes de que se había incluido por error. Sin embargo, en los Estados Unidos de América los requisitos relativos a los elementos que se pueden excluir de la divulgación pública son más restrictivos que los incluidos en la propuesta. Por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América no suprimiría ninguna información que forme parte de la divulgación original ni ninguna otra información, a menos que se determine que se ha presentado por error, que no es fundamental para determinar la patentabilidad y que podría causar perjuicios irreparables. Sin embargo, conforme a la redacción de la presente propuesta, bastaría con que los solicitantes determinen que su divulgación perjudicaría a los intereses personales o económicos de cualquier persona física o jurídica. De conformidad con esta norma, cabe pensar que se podría considerar que una referencia sobre el estado anterior de la técnica divulgada en la descripción inicial perjudica a los intereses económicos del solicitante porque se podría combinar con otro documento del estado anterior de la técnica utilizado en el rechazo de una actividad inventiva de la invención reivindicada y, por consiguiente, ser suprimida del expediente de la solicitud. La Delegación cuestionó asimismo la redacción de la Regla 94.1.e), que permitiría a cualquier persona autorizada por el solicitante bloquear información o bloquear el acceso a información incluida en un expediente de solicitud, en caso de que esa persona no tenga ninguna otra competencia por lo que respecta a la solicitud. Por tanto, esta capacidad se debería limitar exclusivamente al solicitante, como sucede en la Regla 48.2.1) propuesta sobre información omitida de la publicación. La Delegación insistió en que está de acuerdo con los objetivos de la propuesta y que posiblemente estaría en condiciones de apoyarla si recogiese un conjunto de requisitos más estrictos. A este respecto, en caso de que la propuesta sea adoptada, sería necesario estudiar la posibilidad de modificar las Instrucciones Administrativas para incluir un debate sobre los tipos de materiales cuyo tratamiento resultaría apropiado conforme a las modificaciones propuestas de las Reglas 48.1 y 94.1.

411. La Delegación del Japón indicó que respalda el propósito de la propuesta, aunque considera que la modificación propuesta de la Regla 9.2 no es necesaria, dado que corresponde a la Oficina receptora competente solicitar correcciones al solicitante.

412. La Delegación de Alemania afirmó estar de acuerdo con la necesidad de proteger la información personal en determinados casos. Sin embargo, considera que el umbral propuesto para la omisión es demasiado restrictivo. En lugar de la prueba de perjuicios propuesta, se podría emplear una prueba de equilibrio. La información personal o delicada solamente debería ser excluida de la publicación o del acceso al expediente en caso de que el interés legítimo de la persona física o entidad jurídica implicadas prevalezca claramente sobre el interés público de la divulgación de la correspondiente información. A este respecto, el público es titular de un interés legítimo de conocer toda la información pertinente para una decisión

relativa a una solicitud de patente, dado que sólo así se puede valorar si la patente es válida o no, un factor importante habida cuenta de que la patente otorga derechos exclusivos a su titular.

413. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes señaló que está de acuerdo con los comentarios expresados por las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de Alemania. Afirmó que respalda las modificaciones propuestas de la Regla 9, pero considera que el alcance de la propuesta en virtud de las Reglas 48 y 94 es demasiado amplio, al permitir que se suprima de la publicación o se bloquee el acceso del público a toda información que pueda perjudicar a los intereses personales o económicos de cualquier persona física o entidad jurídica. Por tanto, la Delegación propuso la revisión del alcance de estas dos Reglas y sugirió que las Instrucciones Administrativas podrían contener una lista de los tipos de información, como datos bancarios o certificados médicos, que podrían beneficiarse de las disposiciones, incluidas orientaciones sobre el tipo de información que se podría eliminar del expediente puesto a disposición del público, en vista de la necesidad de equilibrar los derechos del solicitante con los de terceros.

414. La Delegación de la India preguntó qué sucedería cuando una resolución judicial exigiese el acceso a información que forme parte del expediente en el caso de que se haya bloqueado el acceso del público a la misma.

415. La Secretaría, en respuesta a la pregunta formulada por la Delegación de la India, señaló que el PCT no contiene ninguna disposición explícita relativa al acceso a la información por parte de un tribunal. Sin embargo, afirmó, a modo de indicación preliminar, que parece que un tribunal de la jurisdicción competente estaría facultado para acceder a este tipo de información.

416. En resumen, el Presidente señaló que el mecanismo que permite bloquear el acceso público a determinada información de un expediente es apoyado en principio, aunque las delegaciones consideran que las propuestas tienen un alcance excesivo y que se podrían continuar desarrollando para aclarar de forma más específica y detallada lo que se podría bloquear al acceso del público. El Presidente considera asimismo que, a pesar de que la modificación de la Regla 9.2 cuenta con el apoyo de las delegaciones en esta fase, las propuestas se deberían tratar en bloque.

417. El Representante de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) acogió con satisfacción a la propuesta, pues evitaría que los usuarios sufran la humillación de que se publique por error su información personal. Sin embargo, el Representante dijo que considera que el alcance de la propuesta por lo que respecta a la supresión de un secreto comercial o de información técnica es excesivo y exigiría una mayor carga de la prueba del solicitante, o bien que ésta se excluya de la propuesta. De lo contrario, existiría el riesgo de que un solicitante incluya información que en principio considera necesaria para una divulgación suficiente de la invención, y que posteriormente solicite su eliminación al darse cuenta de que esta información no es necesaria para dicha divulgación, pero que podría resultar útil para terceros.

418. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional deberá continuar examinando las propuestas, teniendo en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones.

DECLARACIONES U OTRAS PRUEBAS RECIBIDAS EN EL MARCO DE UNA PETICIÓN DE RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD

419. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/17.

420. La Secretaría presentó el documento explicando que, cuando un solicitante presenta declaraciones u otras pruebas en el marco de una petición de restauración del derecho de prioridad, las Directrices para las Oficinas receptoras ya recomiendan a las Oficinas receptoras que faciliten estas declaraciones u otras pruebas a la Oficina Internacional, junto con la petición

de restauración, de forma que esta última las pueda poner a disposición de las Oficinas designadas. Dado que el Reglamento no exige claramente la entrega de estos documentos a la Oficina Internacional, se propone que su entrega a las Oficinas receptoras pase a ser un requisito específico en virtud del Reglamento. De este modo se garantizaría que la Oficina Internacional siempre pueda permitir el acceso a todas las declaraciones u otras pruebas presentadas a las Oficinas designadas que deseen revisar la decisión de las Oficinas receptoras relativas a la restauración del derecho de prioridad a los fines de la fase nacional.

421. La Delegación de Israel dijo que respalda la propuesta e indicó que la práctica de la Oficina Israelí de Patentes en tanto que Oficina receptora consiste en presentar a la Oficina Internacional el expediente completo, incluidas las declaraciones que explican las razones, así como cualquier otra declaración o prueba recibida por la Oficina receptora, tal como exigen las Directrices para las Oficinas receptoras, a fin de permitir que la Oficina designada realice un examen limitado de las decisiones de la Oficina receptora.

422. La Delegación del Japón señaló que respalda la propuesta e informó al Grupo de Trabajo de que en el Japón se está trabajando para introducir la restauración del derecho de prioridad en el primer semestre de 2015. La Oficina Japonesa de Patentes está planificando este sistema sobre la base de las Directrices PCT para las Oficinas receptoras, que permiten la transmisión a la Oficina Internacional de las copias de las declaraciones y documentos que aportan otras pruebas. Sin embargo, la Delegación solicitó una aclaración sobre si la Oficina Internacional enviaría la información transmitida por la Oficina receptora a todas las Oficinas designadas.

423. La Secretaría, en respuesta a la pregunta formulada por la Delegación del Japón, señaló que la información transmitida por la Oficina receptora en el marco de una petición de restauración del derecho de prioridad recibiría el mismo trato que el dado por la Oficina Internacional a la comunicación de documentos a las Oficinas designadas y seleccionadas en general, conforme se establece en la Regla 93*bis*. La comunicación de estos documentos se efectúa a petición de la Oficina en cuestión, mediante un acuerdo entre esta Oficina y la Oficina Internacional.

424. La Delegación de la Oficina Europea de Patentes señaló que respalda la propuesta, que coincide con la práctica que ella misma aplica actualmente, aunque no envía a la Oficina Internacional ninguna información personal delicada relativa a la salud de la persona ni información confidencial, como los datos de la tarjeta de crédito. En caso de que se enviase esa información a la Oficina Internacional, la Delegación entiende que ésta no la podría a disposición del público, aunque señaló que le preocupa que la información pueda ser publicada por una Oficina designada sin el consentimiento del solicitante. En consecuencia, la Delegación propuso que las Oficinas receptoras deberían conservar el derecho de no proporcionar información personal delicada a la Oficina Internacional; y que tal información podría definirse en las Instrucciones Administrativas. Las Oficinas designadas podrían sin embargo solicitar esa información al solicitante de ser necesario. La Delegación preguntó asimismo si sería posible que una Oficina designada pida una traducción a su idioma de trabajo de las otras pruebas solicitadas, a la hora de examinar, en virtud de la Regla 49*ter*.1.d), una decisión adoptada por la Oficina receptora respecto de la restauración del derecho de prioridad.

425. La Secretaría, en respuesta a los comentarios y a la pregunta formulada por la Delegación de la Oficina Europea de Patentes, señaló que, en opinión de la Oficina Internacional, una Oficina designada tiene derecho a pedir al solicitante una traducción de cualquier declaración o prueba, si resulta necesario a los fines del examen contemplado en la Regla 49*ter*.1.d). Con respecto a la posibilidad de que la Oficina receptora no proporcione información personal delicada a la Oficina Internacional, la Secretaría señaló que coincide con las inquietudes expresadas, y se comprometió a analizarla más detenidamente.

426. El Presidente señaló que sería posible analizar las propuestas conjuntamente con aquellas relativas al bloqueo del acceso público a determinada información, de manera que integren un único paquete. De este modo se estudiaría la posibilidad de que la Oficina receptora suprima la información delicada de la transmisión a la Oficina Internacional, lo que, a su vez, evitaría que esta última deba tener en cuenta esta cuestión a la hora de transmitir los documentos a las Oficinas designadas.

427. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que respalda la propuesta, que coincide con la práctica actual de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América en tanto que Oficina receptora. La Delegación reconoció las preocupaciones planteadas por la Oficina Europea de Patentes, aunque la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América no se ha enfrentado a estos problemas, probablemente debido a que aplica el criterio de la falta de intención a las peticiones de restauración del derecho de prioridad.

428. La Delegación de Singapur señaló que respalda la propuesta, que facilitaría los trámites del solicitante y de la Oficina designada en el momento de la entrada de la solicitud en la fase nacional. En la actualidad, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur envía a la Oficina Internacional todos los documentos presentados en el marco de las peticiones de restauración del derecho de prioridad realizadas por los solicitantes.

429. La Delegación de la India recordó al Grupo de Trabajo que la Oficina de Patentes de la India había presentado una notificación de incompatibilidad por lo que respecta a las disposiciones relativas a la restauración del derecho de prioridad, y preguntó por las repercusiones de dicha propuesta sobre las Oficinas que habían presentado esta notificación en relación con las mencionadas disposiciones, en el caso de que una Oficina receptora hubiese decidido restaurar el derecho de prioridad.

430. La Secretaría, en respuesta a la pregunta formulada por la Delegación de la India, señaló que, cuando una Oficina designada presenta una notificación de incompatibilidad en virtud de la Regla 49*ter*.1.g), no está obligada a atenerse a las decisiones positivas de la Oficina receptora con respecto a la restauración del derecho de prioridad, y que el solicitante tampoco podría solicitar la restauración directamente a la Oficina designada.

431. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional deberá continuar examinando las propuestas, teniendo en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones.

PROPUESTA DE MODIFICACIONES DIVERSAS DEL REGLAMENTO DEL PCT

432. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/7/15.

433. La Secretaría señaló que el documento propone modificaciones del Reglamento en tres esferas: la eliminación de la tabla de tasas de la reducción de las tasas, como consecuencia del acuerdo de principio relativo a la desactivación del programa PCT-EASY; la modificación del plazo para presentar una petición de restauración del derecho de prioridad en las Oficinas designadas o elegidas cuando se formula una petición expresa de entrada anticipada en la fase nacional a un período de un mes a contar desde la fecha de recepción de la petición expresa, mediante la modificación de la Regla 49*ter*.2.b.i); y la eliminación, de la Regla 90.3, de la referencia al párrafo a) de la Regla 90*bis*.5, como consecuencia de la modificación de la Regla 90*bis*.5 adoptada por la Asamblea en 2012.

434. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que respalda las propuestas relativas a la modificación de la tabla de tasas a fin de eliminar la reducción de tasas del programa PCT-EASY, y a la modificación de la Regla 90.3. Con respecto a la propuesta de modificación de la Regla 49*ter*, la Delegación entiende la base lógica y no tiene ninguna

objeción concreta, aunque sugirió que todos los plazos de esta Regla se podrían ampliar hasta dos meses, de conformidad con la mayoría de los plazos generales que establece el Tratado sobre el Derecho de Patentes.

435. La Delegación de Israel señaló que respalda las propuestas. Por lo que respecta a la desactivación del programa PCT-EASY, la Delegación apoya la propuesta, e informó al Grupo de Trabajo de que la Oficina Israelí de Patentes comenzó a recibir y tramitar solicitudes internacionales por vía enteramente electrónica con efecto a partir del 1 de noviembre de 2011. El resultado de ello es que el 95% de las solicitudes internacionales que se presentan en la Oficina Israelí de Patentes está en formato plenamente electrónico, y el programa PCT-EASY solamente se utiliza aproximadamente en el 3% de ellas. Así pues, la Delegación dijo que respalda la propuesta de la Oficina Internacional de retirar el programa PCT-EASY de los métodos de presentación en su conjunto, y concentrar los recursos en ofrecer sistemas óptimos que permitan al solicitante presentar las solicitudes enteramente por medios electrónicos. Por lo que respecta a la restauración del derecho de prioridad por parte de las Oficinas designadas tras la entrada anticipada en la fase nacional, la Delegación también respalda esta propuesta, aunque, en su opinión, las Oficinas deberían poder ofrecer libremente plazos más prolongados cuando lo consideren oportuno, tal y como propone el documento.

436. La Delegación del Japón dijo que apoya la propuesta de modificar la Tabla de tasas como consecuencia de la desactivación del programa PCT-EASY. Añadió que respalda asimismo la propuesta de modificar el plazo en el marco de la restauración del derecho de prioridad por las Oficinas designadas después de una entrada anticipada en la fase nacional, e informó al Grupo de Trabajo de que la Oficina Japonesa de Patentes tiene previsto introducir la restauración del derecho de prioridad en el primer semestre de 2015.

437. La Secretaría, en respuesta a la sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América de ampliar a dos meses todos los plazos de esta Regla, señaló que preferiría continuar con la redacción actual de la propuesta, dado que no exigiría una modificación de las legislaciones de los Estados Contratantes y, por consiguiente, podría entrar en vigor rápidamente, si bien señaló que los Estados siempre pueden ofrecer unos plazos más favorables si su legislación nacional lo permite.

438. El Grupo de Trabajo aprobó las modificaciones propuestas del Reglamento, según constan en el Anexo del documento PCT/WG/7/15, para su presentación a la Asamblea a fin de que sean consideradas en su próximo período de sesiones que se celebrará en septiembre de 2014.

OTROS ASUNTOS

IDIOMA DEL INFORME

439. La Secretaría planteó si se debería elaborar un informe completo de la reunión en los seis idiomas oficiales de las NN.UU., o si solamente se debería publicar una transcripción de los debates en inglés en tanto que informe del Grupo de Trabajo. El coste adicional de traducir a los seis idiomas un informe completo de la reunión de una longitud comparable al de la reunión del pasado año del Grupo de Trabajo tiene un coste de entre 60.000 y 70.000 francos suizos, y es un trabajo para el que generalmente se subcontratan traductores externos. En vista de este gasto, la Secretaría invitó al Grupo de Trabajo a analizar el valor añadido que supondría el hecho de que la Secretaría elabore un informe completo de la reunión en los seis idiomas. Por otra parte, se elaborará un Resumen de la Presidencia completo en los seis idiomas, con independencia de que el informe de la reunión se traduzca a los seis idiomas o de que adopte la forma de una transcripción solamente en lengua inglesa. Este Resumen de la Presidencia tiene entre 15 y 20 páginas, por lo que es mucho más detallado y más largo que los Resúmenes de la Presidencia de las reuniones de otros órganos de la OMPI.

440. La Delegación de España señaló que aun siendo, en su opinión, el informe una cuestión importante, más importante todavía es la política lingüística de la OMPI. El Comité del Programa y Presupuesto ha debatido una propuesta de la Secretaría para abolir las actas literales de las reuniones (véase el párrafo 11 del documento WO/PBC/21/15 y los párrafos 919 a 978 del documento WO/PBC/21/22), pero, en opinión de la Delegación, la propuesta de utilización de la transcripción realizada por los servicios de grabación todavía no está madura. Considera que el Comité del Programa y Presupuesto constituye el foro apropiado para debatir esta cuestión. Por otra parte, la meta de la política lingüística de la OMPI no debería ser realizar traducciones sin ningún objetivo concreto, sino en conceder la misma importancia a todos los idiomas. Así pues, la idea de grabar los procedimientos y elaborar una transcripción en un solo idioma supone un problema para la Delegación.

441. La Delegación del Japón preguntó si el Grupo de Trabajo está facultado para abolir la elaboración de las actas literales sin necesidad de que el Comité del Programa y Presupuesto tome antes una decisión al respecto, cuando los debates ya han comenzado.

442. La Delegación del Ecuador señaló que coincide con la declaración de la Delegación de España. Todos los idiomas deben ser tratados en pie de igualdad.

443. La Delegación de Chile indicó que está de acuerdo con los comentarios de las Delegaciones de España y el Ecuador. En un órgano técnico como el Grupo de Trabajo, para los oradores cuyo idioma nativo no es el inglés es importante que todos los idiomas reciban un trato en pie de igualdad.

444. La Delegación de México dijo que secunda la declaración de la Delegación de España, y subrayó que la decisión relativa a la traducción de los informes se debe adoptar en el Comité del Programa y Presupuesto, y no en el Grupo de Trabajo.

445. La Delegación del Brasil recordó que, en la sexta reunión del Grupo de Trabajo, tuvo lugar un debate sobre las actas literales, pero que no fue incluido en el Resumen de la Presidencia correspondiente. Dado que diversas delegaciones hicieron uso de la palabra por lo que respecta a esta cuestión, la Delegación solicitó que este tema se incluya en el Resumen de la Presidencia.

446. El Grupo de Trabajo tomó nota de que se elaborará un informe, a modo de actas literales, en seis idiomas y de que dicho informe será aprobado por correspondencia.

LABOR FUTURA

447. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que, a reserva de que se disponga de fondos suficientes, se convoque una reunión del Grupo de Trabajo entre los períodos de sesiones de septiembre de 2014 y septiembre/octubre de 2015 de la Asamblea, y que se ofrezca la misma asistencia financiera que se ha ofrecido en la presente reunión para permitir la participación de determinadas delegaciones en la siguiente reunión.

448. La Oficina Internacional indicó que la octava reunión del Grupo de Trabajo debería celebrarse, en principio, en mayo/junio de 2015 en Ginebra.

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

449. El Grupo de Trabajo señaló que el contenido del Resumen de la Presidencia del documento PCT/WG/7/29 y el acta oficial figurarán en el informe de la reunión.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

450. El Presidente clausuró la reunión el 13 de junio de 2014.

451. El Grupo de Trabajo aprobó el presente informe por correspondencia.

[Siguen los Anexos]

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT:
TABLA DE TASAS
(propuesta de modificación con entrada en vigor el 1 de julio de 2015)

Tasas	Importes
1. Tasa de presentación internacional: (Regla 15.2)	1.330 francos suizos más 15 francos suizos por cada hoja de la solicitud de exceda de 30
2. Tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria: (Regla 45bis.2)	200 francos suizos
3. Tasa de tramitación: (Regla 57.2)	200 francos suizos

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: | 100 francos suizos |
| e) b) en formato electrónico, cuando el petitorio esté en formato codificado: | 200 francos suizos |
| e) c) en formato electrónico, cuando el petitorio, la descripción, las reivindicaciones y el resumen estén en formato codificado: | 300 francos suizos |

5. La tasa de presentación internacional en virtud del punto 1 (habida cuenta, en su caso, de la reducción prevista en el punto 4), la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria en virtud del punto 2 y la tasa de tramitación en virtud del punto 3 se reducirán el 90% si la solicitud internacional es presentada por un solicitante que sea:

- a) una persona física nacional de y domiciliada en un Estado que figura en la lista de Estados como Estado ~~cuya renta nacional per cápita (determinada según la renta nacional media per cápita fijada por las Naciones Unidas para establecer su baremo de contribuciones para los años 1995, 1996 y 1997) cuyo producto interno bruto per cápita sea inferior a 25.000 dólares de los EE.UU. 3.000 dólares de los EE.UU. (determinado según las cifras más recientes publicadas por las Naciones Unidas en relación con el promedio decenal del producto interno bruto per cápita en dólares constantes de 2005), y cuyos nacionales y residentes que sean personas físicas hayan presentado menos de 10 solicitudes internacionales por año (por millón de habitantes) o de 50 solicitudes internacionales por año (en cifras absolutas) conforme a las cifras más recientes publicadas por la Oficina Internacional en relación con el promedio quinquenal de presentación anual o en espera de la decisión de la Asamblea de la Unión PCT acerca de los criterios aplicables expresamente indicados en este párrafo, en uno de los Estados siguientes: Antigua y Barbuda, Bahrein, Barbados, Libia, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Seychelles, Singapur y Trinidad y Tabago;~~ o

- b) una persona física o no, nacional de y domiciliada en un Estado que figura en la lista de Estados clasificados~~considerado~~ como país menos ~~desarrollado adelantado~~ por las Naciones Unidas;

a condición de que si hubiera varios solicitantes, cada uno de ellos ~~deberá satisfacer satisfaga~~ los criterios descritos en los párrafos a) y b). Las listas de Estados mencionadas en los apartados a) y b) serán actualizadas por el Director General cada cinco años como mínimo conforme a las directrices establecidas por la Asamblea. Los criterios descritos en los apartados a) y b) serán examinados por la Asamblea cada cinco años como mínimo.

[Sigue el Anexo II]

PROPUESTA DE DIRECTRICES PARA ACTUALIZAR LAS LISTAS DE ESTADOS QUE REÚNEN LOS CRITERIOS DE REDUCCIÓN DE DETERMINADAS TASAS DEL PCT

A continuación figuran las directrices establecidas por la Asamblea y mencionadas en la tabla de tasas, en el entendimiento de que, a la luz de la experiencia adquirida, la Asamblea podrá modificarlas en todo momento:

1. Cinco años después del establecimiento de la primera lista de Estados que se ajustan a los criterios mencionados en los puntos 5.a) y b) de la tabla de tasas, y cada cinco años a partir de esa fecha, el Director General preparará proyectos de listas de Estados que parezcan ajustarse a los criterios a los que se hace referencia en:
 - i) el punto 5.a) de la tabla de tasas, conforme a las cifras más recientes en relación con el promedio decenal del producto interno bruto per cápita publicadas por las Naciones Unidas como mínimo dos semanas antes del primer día del período de sesiones de la Asamblea;
 - ii) el punto 5.b) de la tabla de tasas, conforme a la lista más reciente de países clasificados como países menos adelantados por las Naciones Unidas y publicadas como mínimo dos semanas antes del primer día de dicho período de sesiones de la Asamblea;

y pondrá dichas listas a disposición de los Estados contratantes del PCT y de los Estados que gocen de la condición de observador ante la Asamblea a los fines de formular comentarios antes de que finalice dicho período de sesiones de la Asamblea.

2. Al término de dicho período de sesiones de la Asamblea, el Director General establecerá nuevas listas teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos. Las listas revisadas serán aplicables el primer día del año civil que siga a dicho período de sesiones y serán utilizadas para determinar, conforme a las Reglas 15.4, 45*bis*.2.c) y 57.3.d), si se reúnen los criterios para beneficiarse de la reducción de tasas contemplada en los puntos 5.a) y 5.b), respectivamente, de la tabla de tasas, respecto de toda tasa pagadera. Toda lista revisada será publicada en la Gaceta.

3. Si un Estado no figura en ninguna lista concreta pero ulteriormente reúne los criterios para ser incluido en la misma debido a la publicación, tras la expiración del plazo de dos semanas anterior al primer día del período ordinario de sesiones de la Asamblea mencionado en el párrafo 1 *supra*, de las cifras revisadas de la renta nacional per cápita por las Naciones Unidas o de una lista revisada de Estados clasificados como países menos adelantados por las Naciones Unidas, dicho Estado podrá pedir al Director General que revise la lista de Estados en cuestión a los fines de incluir a dicho Estado en la misma. Dicha lista revisada pasará a ser aplicable en una fecha que será especificada por el Director General y que no podrá ser ulterior a tres meses contados a partir de la fecha de recepción de la petición. Toda lista revisada será publicada en la Gaceta.

[Sigue el Anexo III]

LISTE DES PARTICIPANTS/ LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

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

1. ÉTATS/STATES

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

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

Pragashnie ADURTHY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ALLEMAGNE/GERMANY

Janina SCHÄEFER (Ms.), German Patent and Trademark Office, Munich,
janina.schaefer@dpma.de

Juergen TISCHLER, German Patent and Trademark Office, Munich, juergen.tischler@dpma.de

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Mohammed ALTHARWY, Head, Application Administration Unit, King Abdulaziz City for
Science and Technology (KACST), Riyadh, mtharwi@kacst.edu.sa

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Victor PORTELLI, General Manager, Patents and Plant Breeder's Rights Group, IP Australia,
Canberra, victor.portelli@ipaustalia.gov.au

Keith PORTER, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra,
keith.porter@ipaustalia.gov.au

AUTRICHE/AUSTRIA

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

BELGIQUE/BELGIUM

Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève,
mathias.kende@diplobel.fed.be

BÉNIN/BENIN

Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève

BRÉSIL/BRAZIL

Julio Cesar MOREIRA, Director of Patents, Brazilian Patent and Trademark Office, Rio de Janeiro

Marcelo DELLA NINA, Head, Intellectual Property Division, Ministry of External Relations, Rio de Janeiro

Carlos Adriano DA SILVA, Secretariat of Innovation, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Brasilia

Catia Regina SILVA (Mrs.), General Coordinator, National Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro

Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Cleiton SCHENKEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM

Shahrinah YUSOF KHAN, Director General, Brunei Darussalam Intellectual Property Office (BrulPO), Bandar Seri Begawan, shahrinah.yusof@bruipo.com.bn

Dk Siti Nurul Adibah PG ROSLI (Ms.), Formalities Assistant, General, Brunei Darussalam Intellectual Property Office (BrulPO), Bandar Seri Begawan, adi.rosli@bruipo.com.bn

CANADA

Scott VASUDEV, Chief, Patent Administrative Policy, Classification and International Affairs Division, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry, Gatineau, scott.vasudev@ic.gc.ca

CHILI/CHILE

Rogelio CAMPUSANO SAEZ, Abogado, Subdirección de Patentes, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago de Chile, rcampusano@inapi.cl

Marcela PAIVA (Ms.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra, mpaiva@minrel.gov.cl

CHINE/CHINA

LV Dejun, Law Officer, Department of Treaty and Law, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, lvdejun@sipo.gov.cn

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

COLOMBIE/COLOMBIA

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra, juan.saretzki@misioncolombia.ch

COSTA RICA

Karen Cristina QUESADA BERMÚDEZ (Sra.), Jefe, Oficina de Patentes, Registro Nacional, Registro de Propiedad Industrial, Costa Rica, kquesada@rnp.go.cr

CUBA

Mónica RODRÍGUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

DANEMARK/DENMARK

Flemming KØNIG MEJL, Chief, Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

Thomas Xavier DUHOLM, Chief, Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT

Samia MOSTAFA (Mrs.), Head, PCT Receiving Office, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo
wafahamed@hotmail.com

ESPAGNE/SPAIN

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

Xavier BELLMONT ROLDAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR

Ketty Dolores VÉLIZ VÉLEZ (Srta.), Coordinadora de Patentes, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito, kveliz@iepi.gob.ec
Juan Carlos CASTRILLÓN JARAMILLO, Ministro, Misión Permanente, Ginebra

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

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

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

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

Matthew KOHNER, Attorney Advisor, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, mattew.kohner@uspto.gov

Paolo TREVISAN, Patent Attorney, United States Patent and Trademark Office, Washington

Karin L. FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Economic Section, Permanent Mission, Geneva, Karin_Ferritier@ustr.eop.gov

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Economic Section, Permanent Mission, Geneva, schlegk@state.gov

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

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

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

Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND

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

Mari KOMULAINEN (Ms.), Principal Examiner, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki,
mari.komulainen@prh.fi

FRANCE

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

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

GRÈCE/GREECE

Myrto LAMBROU MAURER (Mrs.), Head of International Affairs, Industrial Property Organization (OBI), Athens, mlab@obi.g

GUATEMALA

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

HONGRIE/HUNGARY

Csaba BATICZ, Deputy Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest, csaba.baticz@hipo.gov.hu

Virag HALGAND DANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

INDE/INDIA

Krishna Singh KARDAM, Joint Controller of Patents and Designs, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi, kardam.ks@nic.in

Alpena DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, alpana.dubey@ties.itu.int

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

Mehrdad ELYASI, Head, Patent Office, State, Organization for Registration of Deed and Properties, Industrial Property General Office, Tehran, mahtab.tathiri@gmail.com

Mohammed MOEINESLAM, Legal Expert, Ministry for Foreign Affairs, Tehran

Nabiollah AZAMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL

Michael BART, Director, PCT Division, Israel Patent Office, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Hiroshi KAWAMATA, Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp

Hitomi MATSUMOTO, Assistant Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp

Takuya SUGIYAMA, Deputy Director, International Cooperation Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp

Yuka HIRAKAWA (Ms.), Specialist for Formality Examination, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

Timothy KALUMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

Marat NAZARBEOV, Chairman, State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek

LETTONIE/LATVIA

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

LITUANIE/LITHUANIA

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

MAURITANIE/MAURITANIA

Moustapha SIDI MOHAMED, directeur adjoint, Direction de l'industrie, Ministère du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et tourisme, Nouackchott, sidimd66@yahoo.fr

Dilshaad UTEEM (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MEXIQUE/MEXICO

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

Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

NIGÉRIA/NIGERIA

Ugomma Nkeonye EBIRIM (Mrs.), Senior Lecturer, Education, Strategic Development and
Global Policy Issues, University of Nigeria, Nsukka, ebirimugomma@gmail.com

NORVÈGE/NORWAY

Ingrid MAURITZEN (Ms.), Head, Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial
Property Office (NIPO), Oslo, inm@patentstyret.no

Inger RABBEN (Mrs.), Senior Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Property
Office (NIPO), Oslo, ira@patentstyret.no

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Liz FRANCIS (Mrs.), Manager, Patent Designs and Plant Variety Rights, Intellectual Property
Office of New Zealand, Ministry of Business Innovation and Employment, Wellington,
liz.francis@iponz.govt.nz

POLOGNE/POLAND

Jolanta WAZ (Mrs.), Head, International Applications Division, Receiving Department, Patent
Office of the Republic of Poland, Warsaw, jwaz@uprp.pl

PORTUGAL

Susana ARMÁRIO (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI),
Ministry of Justice, Lisbon

Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, ese1@missionportugal.ch

QATAR

Maryam AL KUWARI (Ms.), Director, Patent Unit, Intellectual Property Center, Ministry of
Justice, Doha, ma.alkuwari@moj.gov.qa

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

KIM, Taegeun, Senior Deputy Director, Patent System Administration Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, tkim09@korea.kr

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

JEONG Sangwoo, Assistant Deputy Director, Intellectual Property Technical Cooperation Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, emrakul409@korea.kr

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Makha CHANTHALA, directeur général adjoint, Département de la propriété intellectuelle, Ministère de la science et de la technologie, Vientiane, c_makha@yahoo.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Eva SCNEIDEROVA (Mrs.), Director, Patent Department, Industrial Property Office, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Adriana ALDESCU (Ms.), Head, Patent Administration Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, adriana.aldescu@osim.ro

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

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

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

Nick SMITH, Senior Policy Adviser, Patents Policy, Intellectual Property Office, Newport, nick.smith@ipo.gov.uk

SINGAPOUR/SINGAPORE

Walter CHIA, Deputy Director, IPOS-International, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, walter_chia@ipos.gov.sg

Simon SEOW, Group Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, simon_seow@ipos.gov.sg

Su Lin NG (Ms.), Manager, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, ng_su_lin@ipos.gov.sg
Thaddaeus HOO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Ján PLAVČAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

Martin KABÁČ, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

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

Måns MARKLUND, Quality Manager, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm, mans.marklund@prv.se

SUISSE/SWITZERLAND

TanjaJÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, anja.joerger@ipi.ch

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, alexandra.grazioli@eda.admin.ch

THAÏLANDE/THAILAND

Onsiree NOOPROM (Mrs.), Head, PCT Receiving Office, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Bangkok, onsireen@moc.go.th

UKRAINE

Antonina ZHUZHINEVA (Ms.), Head, International Applications Division, Ukrainian Institute of Industrial Property (SE UIPV), Kyiv, antonina_zhuzhneva@uipv.org

VIET NAM

MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission

2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

GrétarIngi GRÉTARSSON, Vice Director, Taastrup, ggr@npi.int

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

Alfred SPIGARELLI, Director, Directorate 1.1.5, Patent Procedures Management, Munich, apigarelli@epo.org

Camille BOGLIOLO, Lawyer, Directorate 5.2.2, International Legal Affairs PCT, Munich, cbogliolo@epo.org

Charlotte SCHMIDT (Ms.), Directorate Adviser, Directorate 2.2.17, International Legal Affairs PCT, Munich, cschmidt@epo.org

Robert RANKIN, Administrator, Directorate Quality Analysis and Policy, Principal Directorate Quality Management, Munich, rrankin@epo.org

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

1. ÉTATS/STATES

IRAQ

Ahmad DHAYGHAM, Senior Chief Engineer, Industrial Development and Regulatory Directorate/Head of Industrial Property Department, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad

2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)

Saja ALHASSAN (Ms.), Patent Examiner, Riyadh, sjalhassan@gccsg.org

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

Marie MEKENG à SEYI (Mme), cadre de maîtrise au Service des brevets et autres créations à caractère technique, Protection de la propriété industrielle, Yaoundé, marie.mekeng@oapi.int

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

Anahit MARUKYAN (Mrs.), Chief Specialist, Formal Examination Division, Examination Department, Moscow, amarukyan@eapo.org

Nigina TAGAEVA (Ms.), Principal Examiner, Formal Examination Division, Examination Department, Moscow, nigina-t@mail.ru

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

John KABARE, Senior Patent Examiner, Industrial Property, Harare

SOUTH CENTRE

Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme,
Geneva, syam@southcentre.int

3. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Paul HARRISON, Co-Chair, Patents Committee, Sydney, paulharrison@shelstonip.com
Min-Cheol KIM, Delegate, Patents Committee, Seoul, mck@msspat.co.kr

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

Stephen MITCHELL, Delegate, Bexhill-on-Sea, sm553@hotmail.co.uk
Cecilia CARLI (Ms.), Head of Delegation, Siena, ceciliacarli89@gmail.com
Karolina KLEINA (Ms.), Delegate, Gdansk, karolina.klenia@gmail.com
Tadijana VUKUŠIĆ (Ms.), Delegate, Sestanovac, tadijana_vukusic@hotmail.com
Daniela CARDOSO (Ms.), Delegate, Lisbon, cardosomarquesdaniela@gmail.com

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

Jan MODIN, CET Special Reporter, Stockholm, jan.modin@ficpi.org

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

Emmanuel SAMUELIDES, Vice Chair of the PCT Trilateral Sub-Committee of EPPC, Munich,
msamuel@deslab.ntua.gr

Third World Network (TWN)

Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Researcher, Geneva

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

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

Santiago JORDÁ PETERSEN, Representante, Barcelona, mail@curellsunol.es

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

Brooke SCHUMM III, Vice-Chair, PCT Issues Committee, Baltimore, schummb@danmclaw.com

Association des agents de brevets de Chine (ACPAA)/All-China Patent Agents Association (ACPAA)

LONG Chuanhong, Vice President, Beijing, longchh@ccpit-patent.com.cn

YUAN Shaohui, Manager, Beijing, yshaohui@cpahkld.com

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/JapanIntellectualProperty Association (JIPA)

Tetsunori MINATO, Vice Chairperson, International Patent Committee, Tokyo,

minato@ipics.co.jp

Akio YOSHIOKA, Vice Chairperson, International Patent Committee, Tokyo,

a-yoshioka@da.jp.nec.com

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Yoshiteru MIZUMOTO, Patent Committee, Tokyo, gyoumukokusai@jpaa.or.jp

Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo, m.endo-jpaa@nifty.com

Chambre polonaise des conseils en brevets (CPCB)/Polish Chamber of Patent Attorneys (PCPA)

Jerzy LAMPART, Member, Warsaw, jerzy.lampart@pirp.org.pl

III. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Victor PORTELLI (AUSTRALIE/AUSTRALIA)

Secrétaire/Secretary: Claus MATTHES (OMPI/WIPO)

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

Francis GURRY, directeur général/Director General

James POOLEY, vice-directeur général, Secteur de l'innovation et la technologie/Deputy Director General, Innovation and TechnologySector

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

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

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

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

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

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

[Fin del Anexo III y del documento]