

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Grupo de Trabajo

Séptima reunión
Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014

PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR AL SOLICITANTE QUE SELECCIONE UNA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Documento presentado por los Estados Unidos de América

RESUMEN

1. El presente documento contiene la propuesta de modificar las Directrices para las Oficinas receptoras con el fin de establecer un procedimiento más específico para requerir al solicitante que seleccione una Administración competente encargada de la búsqueda internacional en el caso de que, o bien i) no se haya indicado dicha Administración en el petitorio ni en ningún otro documento presentado en relación con la solicitud internacional, o bien ii) se considere que la Administración encargada de la búsqueda internacional escogida originalmente no es competente.

ANTECEDENTES

2. Las oficinas receptoras suelen ofrecer distintas opciones en lo relativo a las Administraciones competentes encargadas de la búsqueda internacional. Por ejemplo, los solicitantes de los Estados Unidos de América (EE.UU.) que presentan solicitudes en la Oficina de los EE.UU. o la Oficina Internacional en calidad de oficinas receptoras pueden escoger entre la USPTO, la OEP, la KIPO, IP Australia o Rospatent como Administración encargada de la búsqueda internacional, con algunas limitaciones. Algunas de las Administraciones internacionales han restringido el alcance de su competencia. Por ejemplo, la OEP se ha declarado no competente para el caso de solicitudes presentadas por solicitantes de los EE.UU. en la Oficina de los EE.UU. o la Oficina Internacional, en calidad de oficinas receptoras, cuando una o más reivindicaciones se refieren al sector de los métodos comerciales, definidos en determinadas unidades de la Clasificación Internacional de Patentes (véase el Anexo A del

acuerdo entre la OEP y la OMPI). En otras situaciones, las Administraciones internacionales tienen una competencia limitada desde el punto de vista numérico, o consideran la posibilidad de aplicarla; por ejemplo, es posible que una Administración encargada de la búsqueda internacional sea competente para realizar la búsqueda internacional respecto de un número determinado de solicitudes internacionales por trimestre o por año.

3. La USPTO en su calidad de oficina receptora se ha enfrentado a problemas de prácticos cuando, o bien i) el solicitante, al presentar la solicitud, ha omitido seleccionar una Administración competente encargada de la búsqueda internacional, o bien ii) la Administración encargada de la búsqueda internacional escogida originalmente se declara no competente debido a limitaciones particulares de la competencia, según lo descrito *supra*. En cualquiera de esas situaciones, en virtud del procedimiento expuesto en el párrafo 115 de las Directrices para las Oficinas receptoras, la oficina receptora está obligada a requerir al solicitante que seleccione una Administración competente encargada de la búsqueda internacional. Sin embargo, en las Directrices no se prevé sanción alguna para el caso de que ese requerimiento quede sin respuesta. En ese sentido, la Oficina de los EE.UU. en calidad de oficina receptora ha constatado que algunos solicitantes no se sienten obligados a responder a ese requerimiento, y dicha Oficina se ve imposibilitada a proseguir la tramitación de la solicitud.

DEBATES MANTENIDOS EN LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DE LA REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

4. La cuestión se planteó ante la 21ª sesión de la Reunión de las Administraciones internacionales, celebrada en Tel Aviv del 11 al 13 de febrero de 2014, en el documento PCT/MIA/21/10.

5. Se reproduce a continuación un resumen general de los debates mantenidos en la Reunión de las Administraciones Internacionales, que figura en los párrafos 70 y 71 del Anexo del documento PCT/WG/7/3.

“70. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/10.

71. Varias Administraciones afirmaron no haber tenido ningún problema con solicitudes internacionales en las cuales el solicitante no haya elegido una Administración competente para la realización de la búsqueda internacional y no haya respondido al requerimiento en el mismo sentido por parte de la Oficina receptora. En todo caso, propusieron que en tales supuestos, la Oficina receptora debería determinar una Administración que “por defecto” sea la competente para llevar a cabo la búsqueda internacional, en lugar de considerar retirada la solicitud; dar por retirada una solicitud sólo es posible si el solicitante no atiende al requerimiento de pago de las tasas de búsqueda pendientes.”

PROPUESTA

5. El Anexo del presente documento contiene una propuesta específica de modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT, en sentido de contemplar la práctica recomendada en la Reunión de las Administraciones Internacionales, a saber, determinar una Administración encargada de la búsqueda internacional “por defecto” al requerir al solicitante que seleccione una Administración competente encargada de la búsqueda internacional, de manera que si ese requerimiento no recibe respuesta, o recibe una respuesta incompleta, no se demore indebidamente la tramitación internacional.

6. *Se invita al Grupo de Trabajo a examinar la propuesta que figura en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

MODIFICACIONES QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN LAS DIRECTRICES PARA LAS OFICINAS RECEPTORAS DEL PCT

Administración competente encargada de la búsqueda internacional

114. La Oficina receptora verificará que la Administración encargada de la búsqueda internacional elegida por el solicitante sea competente para proceder a la búsqueda internacional. Cada Oficina receptora podrá declarar una o varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para proceder a la búsqueda de las solicitudes internacionales que se presenten en dicha Oficina (Artículo 16 y Reglas 35.1 y 35.2).

115. Si fuese competente la Administración encargada de la búsqueda internacional indicada por el solicitante, o si sólo fuese competente una única Administración encargada de la búsqueda internacional, la Oficina receptora indicará el nombre de esa Administración en la última hoja del petitorio. Cuando sean competentes varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y el solicitante no haya indicado su elección a este respecto en el recuadro N° VII del petitorio, la Oficina receptora verificará si dicha indicación figura en algún otro documento presentado en relación con la solicitud internacional, como la hoja de cálculo de tasas o una traducción presentada a los efectos de la búsqueda internacional. Cuando no exista ninguna indicación de este tipo, la Oficina receptora requerirá al solicitante para que indique su elección respecto de la Administración competente, dentro del plazo fijado en el requerimiento. Con esta finalidad podrá utilizarse el formulario PCT/RO/132. El plazo fijado ha de ser razonable en función de las circunstancias; no será inferior a 15 días ni superior a un mes contados a partir de la fecha de envío del requerimiento. En el requerimiento podrá indicarse una Administración competente encargada de la búsqueda internacional que actúe por defecto en el caso de que el solicitante no responda adecuadamente al requerimiento. Cuando la Oficina que actúa en calidad de Oficina receptora también sea una Administración encargada de la búsqueda internacional, por lo general, deberá indicarse esa Oficina como Administración competente encargada de la búsqueda internacional que actúe por defecto. La Oficina receptora procederá de la misma manera cuando sean competentes varias Administraciones y el solicitante haya indicado una Administración que no sea competente respecto de la solicitud en cuestión. ~~Quando sean competentes varias Administraciones, el solicitante podrá efectuar un cambio sobre la elección de la Administración si aún no ha sido transmitida la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional que hubiese sido elegida originalmente por el solicitante.~~ La Oficina receptora tachará de oficio la indicación de cualquier Administración encargada de la búsqueda internacional que no sea competente (párrafos 161 a 165) e insertará de igual modo una indicación de la Administración encargada de la búsqueda internacional determinada según el procedimiento expuesto supra.

115B. Cuando sean competentes varias Administraciones, el solicitante podrá efectuar un cambio sobre la elección de la Administración si aún no ha sido transmitida la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional que hubiese sido elegida originalmente por el solicitante.

Fin del Anexo y del documento