

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Grupo de Trabajo

Séptima reunión
Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014

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

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. Se propone que toda persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional de cualquier Estado contratante del PCT tenga derecho a ejercer ante la Oficina Internacional cuando ésta actúe como Oficina receptora, sea cual fuere la nacionalidad y el lugar de residencia de los solicitantes. Esa persona, una vez nombrada, también tendría derecho a ejercer ante la Oficina Internacional como tal, ante la Administración encargada de la búsqueda internacional y, cuando proceda, ante la Administración encargada del examen preliminar internacional y ante toda Administración designada para la búsqueda suplementaria.

ANTECEDENTES

2. En 2013, la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora recibió aproximadamente 750 solicitudes (7% del total de las solicitudes internacionales) en las que el solicitante deseaba nombrar un mandatario que claramente no era competente para actuar de conformidad con lo dispuesto en las Reglas 83 y 90.

3. En esos casos, la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora está obligada a tratar al supuesto mandatario como una mera “dirección para la correspondencia” y no puede aceptar la firma del mismo en lugar de la firma del solicitante, aun cuando se haya presentado un poder. Esto genera un trabajo adicional significativo que consiste en buscar las firmas de reemplazo para la solicitud internacional, los documentos recibidos con la solicitud internacional y otros documentos recibidos posteriormente.

4. Por lo general, el mandatario propuesto está facultado para actuar ante la Oficina nacional de un país pero dicho país no es ni el de origen ni el de residencia del solicitante. La mayoría de estos casos fueron transferidos conforme a la Regla 19.4 a la Oficina Internacional por una oficina receptora inicial que consideró que no era competente para actuar porque, por ejemplo, los solicitantes no eran ni nacionales, ni residentes del Estado en cuestión. En el 90% de esos casos, el mandatario en cuestión habría sido competente para actuar ante la oficina receptora inicial.

5. La Oficina Internacional reconoce la importancia de las normas profesionales pero actúa regularmente en nombre de todos los Estados contratantes del PCT. Además, no necesita una dirección “local” para la correspondencia ni requiere que un mandatario tenga conocimientos más profundos acerca de un procedimiento nacional que acerca de cualquier otro.

6. No parece existir ninguna razón práctica para impedir que un solicitante nombre a una persona cualificada como mandatario sencillamente porque sus cualificaciones correspondan a la Oficina nacional “equivocada”. El trabajo adicional que supone tanto para los solicitantes como para la Oficina Internacional buscar las firmas de reemplazo no ofrece un interés práctico para nadie.

PROPUESTA

7. Se propone modificar la Regla 83.1*bis.a*) como figura en el Anexo del presente documento 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 toda Oficina regional que actúe en nombre de cualquier Estado contratante del PCT), sea cual fuere la nacionalidad y el lugar de residencia del solicitante.

8. De esa forma, esa persona también tendría, como en la actualidad, derecho a actuar ante cualquiera de las demás oficinas que ejerzan funciones en la fase internacional.

9. En principio, sería posible limitar esta propuesta a los casos previstos en la “Regla 19.4” cuando el mandatario hubiera sido competente para actuar ante la oficina en la cual se presentó la solicitud inicialmente. Sin embargo, esto parece plantear el riesgo de que algunas solicitudes internacionales sean deliberadamente presentadas ante una oficina que no es competente, pudiendo haber sido remitidas directamente a la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, sencillamente para poder recurrir a un mandatario preferido. Esto podría generar una cantidad de trabajo adicional prácticamente equivalente a la cantidad de trabajo adicional que la presente propuesta busca evitar. Por consiguiente, la Oficina Internacional no propondría que la extensión del derecho a ejercer se subordine a esa limitación.

10. Se invita al Grupo de Trabajo a considerar la propuesta que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Regla 83 Derecho a ejercer ante las Administraciones internacionales.....	2
83.1 [Sin cambios] Prueba del derecho.....	2
83.1 <i>bis</i> Cuando la Oficina Internacional actúa como Oficina receptora.....	2
83.2 [Sin cambios] Información.....	2
Regla 90 [Sin cambios] Mandatarios y representantes comunes.....	4
90.1 [Sin cambios] Nombramiento de mandatario.....	4
90.2 a 90.6 [Sin cambios].....	5

¹ Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente. Para facilitar la consulta, podrían incluirse algunas de las disposiciones respecto de las cuales no se han propuesto enmiendas.

Regla 83

Derecho a ejercer ante las Administraciones internacionales

83.1 [Sin cambios] Prueba del derecho

La Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional competente y la Administración encargada del examen preliminar internacional competente podrán exigir la prueba del derecho a ejercer previsto en el Artículo 49.

83.1bis Cuando la Oficina Internacional actúa como Oficina receptora

a) Toda persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional de ~~un~~ cualquier Estado contratante ~~en el que el solicitante o, si hubiera varios solicitantes, cualquiera de éstos, tenga su domicilio o del que sea nacional~~, o bien ante la Oficina que actúe en nombre de ese Estado, tendrá derecho a ejercer respecto de la solicitud internacional ante la Oficina Internacional, en tanto que Oficina receptora en virtud de la Regla 19.1.a)iii).

b) [Sin cambios] Toda persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora, respecto de una solicitud internacional, estará facultada para ejercer respecto de esa solicitud ante la Oficina Internacional en cualquier otro concepto, así como ante la Administración encargada de la búsqueda internacional competente y ante la Administración encargada del examen preliminar internacional competente.

83.2 [Sin cambios] Información

a) Previa petición, la Oficina nacional o la organización intergubernamental respecto de la cual se presume que la persona interesada tiene derecho a ejercer informará a la Oficina Internacional, a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente o a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente si esa persona tiene derecho a ejercer ante ella.

b) Dicha información obligará a la Oficina Internacional, a la Administración encargada de la búsqueda internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional, según proceda.

Regla 90 [Sin cambios]

Mandatarios y representantes comunes

90.1 [Sin cambios] Nombramiento de mandatario

a) El solicitante podrá nombrar a una persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional en la que se presente la solicitud internacional o, cuando la solicitud internacional se presente en la Oficina Internacional, a una persona que tenga derecho a ejercer respecto de la solicitud internacional ante la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora, para representarle como mandatario ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional, cualquier Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Administración encargada del examen preliminar internacional.

b) El solicitante podrá nombrar a una persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional para representarle como mandatario especialmente ante esa Administración.

b-bis) El solicitante podrá nombrar a una persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúe en calidad de Administración designada para la búsqueda suplementaria para representarle como mandatario especialmente ante esa Administración.

c) El solicitante podrá nombrar a una persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúe en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional para representarle como mandatario especialmente ante esa Administración.

d) Un mandatario nombrado conforme a lo dispuesto en el párrafo a), salvo indicación en contrario consignada en el documento que contenga su nombramiento, podrá nombrar uno o varios mandatarios secundarios para representar al solicitante como mandatarios:

i) ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional, cualquier Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Administración encargada del examen preliminar internacional, a condición de que cualquier persona así nombrada como mandatario secundario tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional en la que se haya presentado la solicitud internacional o a ejercer respecto de la solicitud internacional ante la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora, según proceda;

ii) especialmente ante la Administración encargada de la búsqueda internacional, cualquier Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, a condición de que cualquier persona así nombrada como mandatario secundario tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, de Administración designada para la búsqueda suplementaria o de Administración encargada del examen preliminar internacional, según proceda.

90.2 a 90.6 *[Sin cambios]*

[Fin del Anexo y del documento]