

## **Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT)**

### **Asamblea**

#### **Quincuagésimo quinto período de sesiones (24.º ordinario) Ginebra, 6 a 14 de julio de 2023**

#### **MODIFICACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO UCRANIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL EN VIRTUD DEL PCT**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **ANTECEDENTES**

1. En su cuadragésimo noveno período de sesiones, celebrado en Ginebra del 2 al 11 de octubre de 2017, la Asamblea prorrogó la designación de la empresa estatal "Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual" (Ukrpatent) como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT, y aprobó el texto de un proyecto de acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania y la Oficina Internacional (documentos PCT/A/49/2, Anexo XIX, y PCT/A/49/5, párrafos 41 a 43). El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2018.
2. A raíz de la Resolución del Consejo de Ministros de Ucrania n.º 943, con efecto a partir del 8 de noviembre de 2022, la organización estatal "Oficina Nacional Ucraniana de Propiedad Intelectual e Innovaciones" (UANIPIO) asumió la responsabilidad, entre otras cosas, de la tramitación de patentes, incluidas las funciones de Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del PCT.

### **MODIFICACIÓN DEL ACUERDO**

3. UANIPIO es el organismo sucesor de Ukrpatent a efectos de tramitación de patentes. Conserva todos los examinadores, medios de búsqueda, sistemas informáticos y otros medios y conocimientos de Ukrpatent y es, en esencia, el órgano designado por la Asamblea.
4. Se propone modificar el acuerdo para reflejar los nombres del Ministerio (ahora Ministerio de Economía de Ucrania) y de la Oficina. El artículo 11.1) del acuerdo indica que las enmiendas al cuerpo principal del acuerdo están sujetas a la aprobación de la Asamblea.
5. Las modificaciones propuestas figuran en el Anexo del presente documento.

6. Se invita a la Asamblea de la Unión del PCT a:

- i) tomar nota del contenido del documento PCT/A/55/3; y*
- ii) aprobar las modificaciones del acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania y la Oficina Internacional que figuran en el Anexo del documento PCT/A/55/3.*

[Sigue el Anexo]

## PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO<sup>1</sup>

### ACUERDO

entre el Ministerio de ~~Desarrollo Económico y Comercio~~ Economía de Ucrania y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

en relación con el funcionamiento de la ~~empresa estatal "Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual"~~ organización estatal "Oficina Nacional Ucraniana de Propiedad Intelectual e Innovaciones" como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes

### Preámbulo

El Ministerio de ~~Desarrollo Económico y Comercio~~ Economía de Ucrania y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,

*Considerando* que la Asamblea del PCT, tras escuchar la opinión del Comité de Cooperación Técnica del PCT, ha designado a la empresa estatal "Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual" como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y ha aprobado el presente Acuerdo de conformidad con los artículos 16.3) y 32.3),

*Considerando* que la organización estatal "Oficina Nacional Ucraniana de Propiedad Intelectual e Innovaciones" ha asumido las responsabilidades de tramitación de patentes que realizaba la empresa estatal "Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual",

*Por la presente acuerdan lo siguiente:*

### Artículo 1 Términos y expresiones

- 1) A los efectos del presente Acuerdo:
  - a) Por "Tratado" se entenderá el Tratado de Cooperación en materia de Patentes;
  - b) Por "Reglamento" se entenderá el Reglamento del Tratado;
  - c) Por "Instrucciones Administrativas" se entenderá las Instrucciones Administrativas en virtud del Tratado;
  - d) Por "Artículo" (salvo cuando se haga referencia específica a un Artículo del presente Acuerdo) se entenderá un Artículo del Tratado;
  - e) Por "Regla" se entenderá una regla del Reglamento;
  - f) Por "Estado contratante" se entenderá un Estado parte en el Tratado;

---

<sup>1</sup> Las adiciones y supresiones propuestas se indican, respectivamente, subrayando y tachando el texto en cuestión.

- g) Por "Administración" se entenderá la ~~empresa estatal~~ ~~“Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual”~~ organización estatal “Oficina Nacional Ucraniana de Propiedad Intelectual e Innovaciones”;
- h) Por "Oficina Internacional" se entenderá la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

2) Todos los demás términos y expresiones utilizados en el presente Acuerdo que también se utilicen en el Tratado, el Reglamento o las Instrucciones Administrativas a los fines del presente Acuerdo, tendrán el mismo significado que en el Tratado, el Reglamento y las Instrucciones Administrativas.

## **Artículo 2** **Obligaciones básicas**

- 1) La Administración efectuará búsquedas internacionales y exámenes preliminares internacionales y realizará cualquier otra función de una Administración encargada de la búsqueda internacional y de una Administración encargada del examen preliminar internacional en la forma prevista en el Tratado, el Reglamento, las Instrucciones Administrativas y el presente Acuerdo.
- 2) En la realización de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, la Administración aplicará y respetará todas las normas comunes de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional y, especialmente, observará las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.
- 3) La Administración deberá mantener un sistema de gestión de la calidad conforme a los requisitos establecidos en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.
- 4) La Administración y la Oficina Internacional, teniendo en cuenta sus respectivas funciones en virtud del Tratado, el Reglamento, las Instrucciones Administrativas y el presente Acuerdo, se prestarán asistencia mutua en la realización de sus funciones respectivas, en la medida en que ambas lo consideren conveniente.

## **Artículo 3** **Competencia de la Administración**

- 1) La Administración actuará como Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de toda solicitud internacional presentada en la Oficina receptora de un Estado contratante especificado en el Anexo A del presente Acuerdo, o que actúe en dicha calidad para ese Estado, siempre que la Oficina receptora haya designado a la Administración a esos efectos y que la solicitud internacional o su traducción, facilitada a los efectos de la realización de la búsqueda internacional, estén redactadas en el idioma o uno de los idiomas especificados en el Anexo A del presente Acuerdo y, en su caso, cuando la Administración haya sido elegida por el solicitante y se hayan cumplido los demás requisitos relativos a dicha solicitud y especificados en el Anexo A del presente Acuerdo.
- 2) La Administración actuará como Administración encargada del examen preliminar internacional respecto de toda solicitud internacional presentada en la Oficina receptora de un Estado contratante especificado en el Anexo A del presente Acuerdo, o que actúe en dicha calidad para ese Estado, siempre que la Oficina receptora haya designado a la Administración a esos efectos y que la solicitud internacional o su traducción, facilitada a los efectos de la realización del examen preliminar internacional, estén redactadas en el idioma o uno de los

idiomas especificados en el Anexo A del presente Acuerdo y, en su caso, cuando la Administración haya sido elegida por el solicitante y se hayan cumplido los demás requisitos relativos a dicha solicitud y especificados en el Anexo A del presente Acuerdo.

3) Cuando la solicitud internacional se presente ante la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora según lo previsto en la Regla 19.1.a)iii), serán de aplicación los párrafos 1) y 2) como si dicha solicitud hubiera sido presentada ante una Oficina receptora que sea competente según lo previsto en la Regla 19.1.a)i) o ii), b) o c) o en la Regla 19.2.i).

4) La Administración efectuará búsquedas internacionales suplementarias conforme a lo dispuesto en la Regla 45*bis* en la medida en que ella decida, según lo estipulado en el Anexo B del presente Acuerdo.

#### **Artículo 4**

##### **Materia respecto de la que no se efectuará la búsqueda o el examen**

La Administración no estará obligada a efectuar la búsqueda, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 17.2)a)i), o el examen, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 34.4)a)i), respecto de cualquier solicitud internacional en la medida en que considere que la solicitud internacional se refiere a una materia mencionada en la Regla 39.1, o 67.1, según el caso, con excepción de la materia especificada en el Anexo C del presente Acuerdo.

#### **Artículo 5**

##### **Tasas y cantidades**

1) En el Anexo D del presente Acuerdo figura una tabla de todas las tasas de la Administración, y todas las demás cantidades que la Administración esté autorizada a percibir, en relación con sus funciones en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y de Administración encargada del examen preliminar internacional.

2) En las condiciones y en la medida establecidas en el Anexo D del presente Acuerdo, la Administración:

i) reembolsará la totalidad o parte de la tasa de búsqueda pagada, o renunciará a su percepción o la reducirá, cuando un informe de búsqueda internacional pueda basarse total o parcialmente en los resultados de una búsqueda anterior (Reglas 16.3 y 41.1);

ii) reembolsará la tasa de búsqueda cuando la solicitud internacional se retire o se considere retirada antes del comienzo de la búsqueda internacional.

3) En las condiciones y en la medida establecidas en el Anexo D del presente Acuerdo, la Administración reembolsará la totalidad o parte de la tasa de examen preliminar pagada cuando se considere que no se ha presentado la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 58.3) o cuando el solicitante retire la solicitud de examen preliminar internacional o la solicitud internacional antes del comienzo del examen preliminar internacional.

#### **Artículo 6**

##### **Clasificación**

A los fines de lo dispuesto en las Reglas 43.3.a) y 70.5.b), la Administración indicará la clasificación de la materia con arreglo a la Clasificación Internacional de Patentes. Además, la Administración podrá, de conformidad con las Reglas 43.3 y 70.5, indicar la clasificación de la materia con arreglo a cualquier otra clasificación de patentes especificada en el Anexo E del presente Acuerdo en la medida en que ella decida según lo estipulado en ese Anexo.

## **Artículo 7**

### **Idiomas para la correspondencia utilizados por la Administración**

A los fines de la correspondencia, incluidos los formularios, salvo la cursada con la Oficina Internacional, la Administración utilizará el idioma o uno de los idiomas indicados en el Anexo F, habida cuenta del idioma o idiomas indicados en el Anexo A y del idioma o idiomas cuya utilización esté autorizada por la Administración en virtud de lo dispuesto en la Regla 92.2.b).

## **Artículo 8**

### **Búsqueda de tipo internacional**

La Administración realizará búsquedas de tipo internacional en la medida que ella decida según lo estipulado en el Anexo G del presente Acuerdo.

## **Artículo 9**

### **Entrada en vigor**

El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2018.

## **Artículo 10**

### **Duración y posibilidad de renovación**

El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. A más tardar en julio de 2026, las partes en el presente Acuerdo iniciarán negociaciones para su renovación.

## **Artículo 11**

### **Modificaciones**

- 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2) y 3), y con la aprobación por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes, el presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes del mismo; las modificaciones surtirán efecto en la fecha decidida entre ambas partes.
- 2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), podrán efectuarse modificaciones a los Anexos del presente Acuerdo previo acuerdo entre el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Ministerio de ~~Desarrollo Económico y Comercio~~ [Economía](#) de Ucrania; y, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4), las modificaciones surtirán efecto en la fecha decidida entre ambas partes.
- 3) Mediante notificación al director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Ministerio de ~~Desarrollo Económico y Comercio~~ [Economía](#) de Ucrania podrá:
  - i) agregar Estados e idiomas a los contenidos en el Anexo A del presente Acuerdo;
  - ii) modificar las indicaciones contenidas en el Anexo B del presente Acuerdo en relación con las búsquedas internacionales suplementarias;
  - iii) modificar la tabla de tasas y cantidades contenida en el Anexo D del presente Acuerdo;
  - iv) modificar las indicaciones contenidas en el Anexo E del presente Acuerdo en relación con los sistemas de clasificación de patentes;

- v) modificar la lista de los idiomas de correspondencia contenida en el Anexo F del presente Acuerdo;
  - vi) modificar las indicaciones contenidas en el Anexo G del presente Acuerdo en relación con las búsquedas de tipo internacional.
- 4) Toda modificación notificada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3) surtirá efecto en la fecha especificada en la notificación, a condición de que:
- i) dicha fecha, respecto de una modificación del Anexo B al efecto de que la Administración dejará de efectuar búsquedas internacionales suplementarias, sea al menos seis meses posterior a la fecha en que la Oficina Internacional reciba la notificación, y
  - ii) dicha fecha, respecto de cualquier modificación en la moneda o en el importe de tasas o cantidades contenidas en el Anexo D, por toda adición de nuevas tasas o cantidades o toda modificación en las condiciones del reembolso o reducción de las tasas según conste en el Anexo D, sea al menos dos meses posterior a la fecha en que la Oficina Internacional reciba la notificación.

## **Artículo 12 Rescisión**

- 1) El presente Acuerdo podrá ser rescindido antes del 31 de diciembre de 2027:
- i) si el Ministerio de ~~Desarrollo Económico y Comercio~~ [Economía](#) de Ucrania notifica por escrito al director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la rescisión del presente Acuerdo; o
  - ii) si el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual notifica por escrito al Ministerio de ~~Desarrollo Económico y Comercio~~ [Economía](#) de Ucrania la rescisión del presente Acuerdo.
- 2) La rescisión del presente Acuerdo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) surtirá efecto un año después de la recepción de la notificación por la otra parte, salvo que en dicha notificación se especifique un período superior o que ambas partes decidan un período más breve.

*[Los Anexos del acuerdo no se reproducen aquí].*

[Fin del Anexo y del documento]