

Grupo de Trabajo sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

**Duodécima reunión
Ginebra, 11 a 14 de junio de 2019**

PROPUESTA RELATIVA A LA DISPONIBILIDAD DEL EXPEDIENTE EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Documento preparado por Singapur

RESUMEN

1. El presente documento contiene propuestas para exigir a la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) que remita a la Oficina Internacional algunos documentos contenidos en el expediente en su poder. Ello permitiría un acceso más fácil a esos documentos para los examinadores de las Oficinas elegidas. Además, la Oficina Internacional pondrá los documentos a disposición del público en nombre de la Oficina elegida, lo que dará mayor transparencia al proceso de examen preliminar internacional.

ANTECEDENTES

2. La transparencia en los procesos del PCT se ha vuelto más relevante, poniendo más énfasis en la promoción de la interrelación entre las fases internacional y nacional, a fin de que la adquisición de patentes sea más previsible para los usuarios y eliminar la duplicación innecesaria de tareas entre las Oficinas nacionales y regionales. Siguiendo esta línea, la Asamblea del PCT adoptó las decisiones siguientes:

- a) en su vigesimocuarta sesión, celebrada en 1997, añadir la Regla 94.3 para introducir la posibilidad de que las Oficinas elegidas permitan el acceso de terceros al expediente de una solicitud internacional, en particular a cualquier documento relativo al examen preliminar internacional, en la misma medida que prevea la legislación nacional aplicable a la Oficina elegida con respecto a una solicitud nacional, pero no antes de la publicación internacional;

- b) en su trigésima primera sesión, celebrada en 2002, añadir la Regla 94.1c), que permite a la Oficina Internacional poner a disposición copias del informe de examen preliminar internacional en nombre de las Oficinas elegidas, con efecto a partir del 1 de enero de 2004; y
- c) en su cuadragésima cuarta sesión, celebrada en 2013, suprimir la Regla 44^{ter} y modificar la Regla 94.1b) para que la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional esté disponible a partir de la fecha de publicación internacional, con efecto a partir del 1 de julio de 2014.

3. Por consiguiente, actualmente la IPEA transmite una copia del informe de examen preliminar internacional y de los anexos prescritos, que suelen incluir únicamente la última serie de modificaciones y la carta de acompañamiento en virtud de la Regla 66.8, o que contienen argumentos presentados en virtud de la Regla 66.3, al solicitante y la Oficina Internacional con arreglo al Artículo 36 y la Regla 71. A continuación, la Oficina Internacional inscribe la comunicación del informe de examen preliminar internacional y de los anexos prescritos por cada Oficina elegida con arreglo al Artículo 36 y la Regla 73, publicando esos documentos en línea en PATENTSCOPE. Asimismo, se pone a disposición en PATENTSCOPE la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, que por lo general también se considera la primera opinión escrita de la IPEA de conformidad con la Regla 66.1^{bis}. No obstante, cualquier otra opinión escrita de la IPEA, las series anteriores de modificaciones y las cartas que contengan argumentos y explicaciones presentadas por el solicitante con anterioridad a la emisión del informe de examen preliminar internacional no se ponen a disposición en línea, salvo cuando lo haga una Oficina elegida por medio de su propio sitio web, de conformidad con las Reglas 94.2.c) y 94.3, tras la emisión del informe de examen preliminar internacional. Esta circunstancia se suele limitar en la actualidad a casos en que una Oficina elegida pone a disposición documentos que ella misma ha emitido en su calidad de IPEA.

4. Dado que solo se adjunta al informe de examen preliminar internacional la última serie de modificaciones o la carta, a menudo los examinadores de las Oficinas elegidas no tienen claro qué modificaciones o argumentos han sido examinados por la IPEA antes de emitir el informe. Esta información podría ser útil para los examinadores, especialmente si las modificaciones que se adjuntan al informe de examen preliminar internacional se refieren únicamente a cuestiones menores, cuando el solicitante haya presentado modificaciones y argumentos sustantivos para subsanar las objeciones planteadas en una opinión escrita anterior.

5. Habida cuenta del aumento constante del número de solicitudes internacionales, de las cuales aproximadamente entre el 5% y el 6% están sujetas al examen preliminar internacional, parece conveniente que las opiniones escritas de la IPEA, así como las modificaciones y las cartas, estén disponibles en línea en PATENTSCOPE junto con el informe de examen preliminar internacional. La Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, que actúa como Administración encargada del examen preliminar internacional y como Oficina elegida, considera que de esta forma se podría acceder fácilmente a los resultados del examen preliminar internacional en una única plataforma y, con ello, facilitar a los examinadores de las Oficinas elegidas la comprensión cabal de los resultados examen.

CUESTIONES JURÍDICAS RELATIVAS A LA DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

6. El carácter confidencial del examen preliminar internacional, de conformidad con la interpretación del Artículo 38.1), se examinó en la sexta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, celebrada en 1997 (véanse los párrafos 55 a 61 del documento PCT/MIA/VI/16). A continuación se reproduce el texto del Artículo 38.1) para facilitar su consulta:

Artículo 38

Carácter confidencial del examen preliminar internacional

1) Salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional no permitirán en ningún momento el acceso al expediente de examen preliminar internacional, en el sentido y en las condiciones previstas en el Artículo 30.4), a ninguna persona o administración, con excepción de las Oficinas elegidas, una vez emitido el informe de examen preliminar internacional.

7. En la Reunión se examinaron cuestiones prácticas a las que se enfrentan los examinadores en la fase nacional, así como la discrepancia entre el acceso al expediente de examen preliminar internacional por terceros, de una parte, y el carácter preliminar, no vinculante y consultivo del examen preliminar internacional, de otra. La Reunión convino en que sería necesario adoptar un nuevo enfoque para mantener la confidencialidad del expediente de examen preliminar internacional, y en que sería deseable una interpretación más flexible del artículo 38.1). Por lo tanto (párrafo 59 del documento PCT/MIA/VI/16):

la Reunión convino en que la excepción prevista en el Artículo 38.1), para permitir el acceso de las Oficinas elegidas al expediente de examen preliminar internacional, no debe interpretarse en el sentido de que limite dicho acceso a las propias Oficinas elegidas. De conformidad con esta interpretación, no se debería seguir exigiendo a las Oficinas elegidas cuya legislación nacional prevea la disponibilidad pública de los expedientes de solicitud, que eliminaran el expediente de examen preliminar internacional al permitir dicho acceso. No solo el informe de examen preliminar internacional debería formar parte del expediente de esa Oficina y ser objeto de una inspección pública en la misma medida que el resto del expediente, sino también el resto del expediente de examen preliminar internacional, si estuviera disponible en la Oficina elegida.

8. Teniendo en cuenta la interpretación anterior, y tras nuevos debates en el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT y el Grupo de Trabajo del PCT, la Asamblea del PCT añadió las Reglas mencionadas en el párrafo 2. Estas Reglas dejan claro el derecho de las Oficinas elegidas a poner a disposición del público partes del expediente de examen preliminar internacional, una vez se haya emitido el informe de examen y se haya ampliado gradualmente la disponibilidad de este en la práctica, así como la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS 71.1 Y 94.1C) Y DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

9. En beneficio de los examinadores de las Oficinas elegidas y del público en general, se propone que se pongan a disposición del público en PATENTSCOPE al menos las opiniones escritas de la IPEA y las modificaciones o las cartas, una vez que se haya emitido el informe de examen preliminar internacional.

10. En beneficio principalmente de los solicitantes, se propone que se tengan en cuenta también para la transmisión a la Oficina Internacional otros formularios del Capítulo II del PCT en los que se les requiera la adopción de más medidas (por ejemplo, el formulario PCT/IPEA/405, en el que se les requiere que limiten las reivindicaciones o paguen tasas adicionales). Esto entrañaría nuevos cambios en las Instrucciones Administrativas, más allá de las propuestas principales que figuran en el Anexo II, que también podrían ocuparse de formas equivalentes en el procedimiento del Capítulo I. Estos formularios estarían inmediatamente a disposición de los solicitantes por medio del ePCT, con lo que se evitarían los retrasos en la transmisión por correo electrónico. Se propone que estos documentos estén disponibles asimismo en PATENTSCOPE, una vez se haya emitido el informe de examen preliminar internacional. El número de documentos en cuestión sería relativamente pequeño, pero las

ventajas serían considerables para los solicitantes que, de lo contrario, tendrían que recibir los documentos desde un país lejano por correo de superficie.

11. A tal fin, se propone lo siguiente:

- a) modificar la Regla 71.1 para que sirva de base a fin de exigir a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que transmitan documentos adicionales a la Oficina Internacional;
- b) modificar la Regla 94.1c) para que la Oficina Internacional pueda publicar los documentos contenidos en el expediente en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional en nombre de las Oficinas elegidas que lo soliciten, en la medida en que se proporcionen los documentos a la Oficina Internacional;
- c) modificar la Instrucción 602 de las Instrucciones Administrativas del PCT para exigir a la IPEA que remita a la Oficina Internacional las opiniones escritas y las cartas de los solicitantes; y
- d) considerar la posibilidad, en caso de que se acepte la propuesta principal, de modificar también varios formularios de las IPEA y, cuando proceda, las instrucciones conexas de la Parte 6 de las Instrucciones Administrativas para exigir su transmisión a la Oficina Internacional, permitiendo poner a disposición de los solicitantes y el público en general otras partes importantes del expediente de examen preliminar internacional.

12. En el Anexo I se exponen las modificaciones del Reglamento del PCT que se proponen en los párrafos 11a) y b). En el Anexo II figuran las modificaciones de las Instrucciones Administrativas que se proponen en el párrafo 11c).

13. Dado que actualmente las IPEA transmiten los documentos a la Oficina Internacional por medios electrónicos, se espera que la carga administrativa de poner las copias a disposición del público sea insignificante.

LABOR FUTURA

14. Las medidas que se proponen en los anexos del presente documento podrían constituir un primer paso para seguir mejorando el acceso a la información relativa al examen preliminar internacional. En particular, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la conveniencia de pedir a la Reunión de las Administraciones Internacionales que examine la posibilidad de dejar de incluir las modificaciones, las rectificaciones y las cartas como anexos al informe de examen preliminar internacional, ya que se podrían presentar de forma más práctica como documentos independientes. Además, junto a la labor encaminada a avanzar hacia la publicación en texto completo del cuerpo de las solicitudes, las modificaciones y rectificaciones se podrían presentar asimismo como cuerpos de solicitudes completamente nuevos, señalados convenientemente para visualizar las diferencias con la solicitud tal como fue presentada, con lo que las Oficinas elegidas ya no tendrían que combinar las modificaciones adjuntadas al informe de examen preliminar internacional con la solicitud internacional tal como fue publicada.

15. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

- i) analizar las propuestas de modificación del Reglamento del PCT y las modificaciones de las Instrucciones Administrativas contenidas en los Anexos del presente documento; y*

ii) formular observaciones sobre la labor futura expuesta en el párrafo 14 del documento.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Regla 71 Transmisión del informe de examen preliminar internacional y de los documentos conexos.....	2
71.1 <i>Destinatarios</i>	2
71.2 <i>Copias de los documentos citados</i>	2
Regla 94 Acceso a expedientes	3
94.1 <i>Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional</i>	3
94.1 bis a 94.3 <i>[Sin cambios]</i>	3

¹ Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente.

Regla 71

Transmisión del informe de examen preliminar internacional

y de los documentos conexos

71.1 *Destinatarios*

a) La Administración encargada del examen preliminar internacional transmitirá el mismo día a la Oficina Internacional y al solicitante una copia del informe del examen preliminar internacional y de sus anexos, si los hubiera.

b) La Administración encargada del examen preliminar internacional transmitirá a la Oficina Internacional copias de otros documentos del expediente de examen preliminar con arreglo a las Instrucciones Administrativas.

[COMENTARIO: El nuevo párrafo b) ofrece una base clara para las propuestas de modificación de la Instrucción 602, así como para las Instrucciones Administrativas relativas a la transmisión de otros documentos en el futuro, como los requerimientos de pago de tasas adicionales.]

71.2 *Copias de los documentos citados*

a) a d) [Sin cambios]

Regla 94

Acceso a expedientes

94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional

a) *[Sin cambios]*

b) *[Sin cambios]* A petición de cualquier persona, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del Artículo 38 y de los párrafos d) a g), la Oficina Internacional entregará copias de cualquier documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

c) A petición de una Oficina elegida, pero no antes de la emisión del informe de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional entregará en nombre de esa Oficina copias ~~del informe de examen preliminar internacional~~ en virtud del párrafo b) de cualquier documento que le haya transmitido la Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud de la Regla 71.1a) o b). La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones relativas a cualquier petición de ese tipo.

[COMENTARIO: Se incluye la referencia a la emisión del informe de examen preliminar internacional para mantener la coherencia con el Artículo 38.1), señalando que el alcance de la Regla implicaría su aplicación a los documentos transmitidos a la Oficina Internacional antes de la emisión del informe.]

d) a g) *[Sin cambios]*

94.1bis a 94.3 *[Sin cambios]*

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL
TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES ²

ÍNDICE

Instrucción 602 Tramitación de las modificaciones por la Administración encargada del
examen preliminar internacional2

² Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente.

Instrucción 602

Tramitación de las modificaciones por la Administración encargada del examen preliminar internacional

a) La Administración encargada del examen preliminar internacional:

i) a iv) [Sin cambios]

v) [sin cambios] adjuntará a la copia del informe de examen preliminar internacional que se transmita a la Oficina Internacional, toda hoja de reemplazo y toda carta según lo dispuesto en la Regla 70.16;

(vi) [sin cambios] adjuntará a la copia del informe preliminar internacional que se transmita al solicitante, una copia de cada hoja de reemplazo y de cada carta según lo dispuesto en la Regla 70.16;

[COMENTARIO: Tal como se señala en el párrafo 14 del cuerpo principal del presente documento, en una etapa posterior de mejora se podrían dejar de adjuntar las modificaciones y las cartas al informe de examen preliminar internacional, teniendo en cuenta que las propuestas de modificación del Reglamento que figuran en el Anexo I permitirían que en el futuro esos documentos estuvieran disponibles en un formato más práctico, que diera menos trabajo a la Administración encargada del examen preliminar internacional.]

vii) de ser necesaria la emisión de una opinión escrita, transmitirá a la Administración encargada del examen preliminar internacional una copia de dicha opinión, junto con una copia de cada hoja de reemplazo o de cada carta de acompañamiento exigida en virtud de la Regla 66.8 o que contenga los argumentos presentados en virtud de la Regla 66.3.

b) a d) [Sin cambios]

[Fin del Anexo II y del documento]