

Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Decimotercera reunión
Ginebra, 5 a 8 de octubre de 2020

FORTALECER LAS SALVAGUARDIAS DEL PCT EN CASO DE PERTURBACIÓN GENERALIZADA

Documento presentado por la Oficina Europea de Patentes, Francia, Suiza y el Reino Unido

RESUMEN

1. El Sistema del PCT proporciona complejas salvaguardias para proteger los derechos de los solicitantes, incluida la restauración del derecho de prioridad, la excusa de los retrasos o la prórroga de los plazos con arreglo a diversas circunstancias. Sin embargo, la emergencia causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto que todavía existen ciertas limitaciones y que se puede seguir mejorando el Sistema. La Oficina Europea de Patentes (OEP) propone modificar el Reglamento del PCT mediante la introducción de un nuevo apartado 3 en la Regla 82^{quater} que permitiría expresamente que una Oficina prorrogue por un período determinado los plazos del PCT en caso de que acontezcan circunstancias extraordinarias. Para ello, sería necesario que el Estado en que esté ubicada la Oficina sufra una perturbación general, debido, por ejemplo, a una epidemia.

ANTECEDENTES

2. El 11 de marzo de 2020, la emergencia de COVID-19 fue declarada emergencia de salud pública de carácter internacional y pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como consecuencia de esta crisis sanitaria, una gran mayoría de países de todo el mundo declaró el estado de alarma o de emergencia, lo que dio lugar a restricciones en el movimiento de personas, así como en determinados servicios y en la vida pública en general, e incidió seriamente en la actividad económica, provocando una importante alteración del comercio internacional y de los procesos habituales de trabajo.

3. Muchos Estados contratantes del PCT han sufrido, y todavía sufren, restricciones que han producido perturbaciones en la vida pública y privada de los ciudadanos. La Oficina Internacional de la OMPI ha calificado la pandemia mundial actual de “calamidad natural [...] u otros motivos semejantes” en el sentido que se recoge en la Regla 82*quater*.1, como se establece en la Declaración interpretativa y recomendación para la modificación de prácticas relativas al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en el marco de la pandemia de COVID-19 (“la Declaración interpretativa”), publicada el 9 de abril de 2020.¹ Aunque algunas Oficinas se acogieron a la Regla 80.5.i), que se aplica en los casos en que las Oficinas no están abiertas, muchas otras Oficinas, incluida la OEP y la Oficina Internacional, siguieron abiertas a efectos oficiales, incluido el ejercicio de actividades como la presentación y la tramitación de solicitudes PCT. En ese contexto, la Regla 82*quater*.1 no parecía suficiente para afrontar adecuadamente la situación.

RECURSOS JURÍDICOS DISPONIBLES ACTUALMENTE EN EL MARCO DEL PCT

4. El PCT prevé la excusa de los retrasos o la ampliación de los plazos en la fase internacional en diversas circunstancias, que, esencialmente, pueden resumirse en las siguientes:

- a) Oficina cerrada a efectos oficiales: Regla 80.5.i): Prórroga de los plazos en los casos en que el plazo durante el cual un documento o una tasa deban llegar a una Oficina nacional u organización intergubernamental venza un día en que dicha Oficina u organización no esté abierta al público a efectos oficiales o en que el correo ordinario no se reparta en la localidad en que esté ubicada la Oficina o la organización. La prórroga es automática y los solicitantes no tienen que emprender ninguna acción.
- b) Retrasos o pérdidas del correo: Regla 82.1: Cualquier parte interesada podrá probar que ha puesto en el correo el documento o la carta cinco días antes del vencimiento del plazo. Si la prueba de que un documento o una carta han sido expedidos a satisfacción de la Oficina nacional o de la organización intergubernamental destinataria, se excusará el retraso en la llegada. La carga de la prueba recae sobre el solicitante. La Oficina debe ocuparse de tramitar la petición.
- c) Retrasos debido a circunstancias extraordinarias en el lugar de residencia del solicitante, Regla 82*quater*.1: Conforme a la presentación de una petición y de pruebas, la Oficina en cuestión podrá excusar el retraso en la satisfacción de los plazos (incluidos los plazos para el pago de tasas, pero no así en el caso en que una solicitud internacional haya perdido su efecto jurídico tras haberse declarado que se considera retirada) cuando el solicitante pueda demostrar que el lugar en que se encuentra se ve afectado por circunstancias de fuerza mayor. La carga de la prueba recae en el solicitante. La Oficina debe ocuparse de tramitar la petición.
- d) Retrasos en la satisfacción del período de prioridad, Regla 26*bis*.3: Una disposición especial prevista para el retraso en la satisfacción del período de prioridad de 12 meses. Conforme a la petición presentada por el solicitante o el agente, las Oficinas receptoras podrán excusar dicho retraso si se presenta una declaración de los motivos y si el incumplimiento del plazo a) no ha sido intencional, o b) ocurrió a pesar de la diligencia debida adoptada por el solicitante o el agente.
- e) Interrupción que afecta a la Oficina, Regla 82*quater*.2 (desde el 1 de julio de 2020): Cuando una Oficina o una organización sufran una interrupción de todo medio permitido de presentación de solicitudes, podrán declararlo y notificarlo al público y a la Oficina Internacional, incluido el período de indisponibilidad. En el caso de los solicitantes a quienes se les hayan pasado los plazos, los plazos podrán prorrogarse al día laborable siguiente en el que todos los medios de presentación permitidos estén de nuevo en

¹ https://www.wipo.int/pct/es/news/2020/news_0009.html

funcionamiento. La prórroga es automática y los solicitantes no tienen que emprender ninguna acción.

La nueva Regla 82*quater*.2 prevé una ampliación de los plazos en caso de indisponibilidad de los medios de presentación electrónica. La Regla exige que se haya producido una interrupción en una determinada Oficina, esto es, una indisponibilidad de los medios de presentación que duran un período que se debe determinar, y que la Oficina en cuestión deberá publicar la información sobre esa interrupción. Dicha Regla no rige en la presente situación. Por otra parte, habida cuenta de que la Regla 82*quater*.1 no prevé una prórroga de los plazos del PCT en caso de perturbación generalizada en el lugar de la Oficina mientras esa Oficina siga abierta al público a efectos oficiales, cabe concluir que actualmente el PCT no contiene una disposición que abarque esta situación.

Para facilitar su comprensión, en un cuadro que figura en el párrafo 22 del presente documento se ilustra la aplicación práctica de estos recursos.

DEFICIENCIAS DE LOS RECURSOS JURÍDICOS DISPONIBLES ACTUALMENTE EN EL MARCO DEL PCT

5. El actual marco jurídico del PCT no ofrece un recurso adecuado, eficiente y flexible que las Oficinas puedan aplicar fácilmente y que los solicitantes puedan utilizar en caso de que se produzca una perturbación generalizada en el lugar en que esté ubicada la Oficina.
6. La emergencia debida a la COVID-19 ha puesto de manifiesto algunas deficiencias de los recursos jurídicos vigentes disponibles en el marco del PCT. En concreto, ha mostrado que, en tales circunstancias, no es necesario exigir que se presente una petición, así como las pruebas correspondientes que justifiquen el incumplimiento de un plazo en una situación como la actual. Si bien la aplicación de la Regla 82*quater*.1, según propone la Oficina Internacional en la Declaración interpretativa (véase el párrafo 3 anterior) constituye un paso hacia una aplicación flexible de esa Regla, no sirve para abordar todas las insuficiencias.
7. En virtud de la actual Regla 82*quater*.1, los solicitantes PCT siguen teniendo que presentar una petición de excusa de los retrasos, lo que los obliga a afrontar costos adicionales y más trámites administrativos, por ejemplo, costos de abogados, tiempo y recursos para preparar las peticiones. En el peor de los casos, podrían incluso sufrir la pérdida de los derechos, si no tuvieran conocimiento de los recursos disponibles y, en consecuencia, no presentaran una petición de excusa de los retrasos. También las Oficinas del PCT sufren una mayor carga administrativa, puesto que tienen que tramitar las peticiones caso por caso, lo que supone un consumo tanto de tiempo como de recursos.

PROPUESTAS

8. En algunas legislaciones regionales y nacionales se están atendiendo estas deficiencias mediante el establecimiento de prórrogas de los plazos en caso de perturbación generalizada. En consecuencia, y a fin de seguir reforzando el conjunto de salvaguardias actualmente disponibles en el marco del PCT, se propone establecer una nueva base jurídica sólida, eficiente, transparente y fiable a fin de prorrogar los plazos en caso de perturbación generalizada. En gran medida, el éxito del Sistema del PCT reside en el hecho de que, con el tiempo, ha podido ir adaptándose progresivamente a fin de satisfacer lo más adecuadamente posible las necesidades de sus usuarios. La OEP opina que los miembros del PCT deberían actuar ante las experiencias extraídas durante la emergencia debida a la COVID-19 y aprovechar la oportunidad para seguir desarrollando el PCT suministrando a los usuarios los recursos más adecuados. El objeto es complementar el actual marco jurídico y ofrecer una respuesta a los problemas que las Oficinas puedan sufrir en el futuro en tiempos de emergencia. La propuesta no pone en cuestión el conjunto de salvaguardias actualmente disponibles en el marco del PCT.

PROPUESTAS DE CAMBIOS DE LA REGLA 82QUATER

9. La OEP propone introducir un nuevo apartado 3 en la Regla 82*quater* (véase el Anexo) para prorrogar los plazos en las Oficinas ubicadas en un Estado que esté experimentando una perturbación generalizada debido, por ejemplo, a una epidemia, que esté causando restricciones en el movimiento de las personas, así como en determinados servicios y en la vida pública en general. Una pandemia, que es una epidemia que se ha propagado en todo el mundo, entra en el ámbito de la definición de epidemia.

10. La propuesta no solo aportaría seguridad jurídica y previsibilidad mediante la introducción de una base jurídica en el PCT para prorrogar los plazos del Sistema, incluidos los relativos al pago de las tasas, sino que además sería proporcional, en la medida en que la declaración de un período de perturbación generalizada seguiría quedando a criterio de cada Oficina, en función de la situación en el Estado en que esté ubicada dicha Oficina.

11. La propuesta de nueva regla no está contemplada por el artículo 48.1), que se refiere a interrupciones en los servicios postales o a pérdidas o retrasos inevitables en el correo. Tampoco es aplicable el artículo 48.2), que se refiere a excusas de los retrasos en el cumplimiento de los plazos en el marco de la legislación nacional con efecto para el Estado designado o elegido en cuestión. Antes bien, la propuesta permitiría a las administraciones del PCT prorrogar los plazos durante la fase internacional. Sin embargo, la propuesta de Regla 82*quater*.3 seguiría la lógica general de la Regla 82*quater* y sería aplicable a los plazos que se establecen en el Reglamento. Otros plazos se establecen en el propio Tratado, por ejemplo, el plazo para entrar en la fase nacional. Por consiguiente, dichos plazos no están contemplados en la prórroga propuesta. En consecuencia, los Estados designados y elegidos podrán acogerse a sus disposiciones nacionales y prorrogar dichos plazos con efecto exclusivo para su Estado (véase el artículo 48.2) juntamente con la Regla 82*bis*.2).

12. La propuesta de nuevo apartado 3 de la Regla 82*quater* refleja el mecanismo en vigor en virtud de la Regla 82*quater*.2 adoptada por la Asamblea del PCT en 2019 y que entró en vigor el 1 de julio de 2020. En caso de que se produzca una perturbación generalizada por causas de fuerza mayor como las descritas en la Regla 82*quater*.1.a), los plazos establecidos en el Reglamento podrían prorrogarse al primer día siguiente al final del intervalo de la perturbación. Es decir que en lugar de establecer un repertorio separado de condiciones, la Regla 82*quater*.3 se referiría directamente a los eventos de fuerza mayor que permiten a un solicitante pedir la excusa del retraso en virtud de la Regla 82*quater*.1.

13. Con arreglo al nuevo apartado propuesto para la Regla, podrían prorrogarse los plazos en la fase internacional, en particular, en los casos en que también pueda aplicarse una prórroga de los plazos con respecto a las solicitudes nacionales o regionales en el marco de la legislación nacional aplicable o el tratado en que se prevé la presentación de solicitudes regionales o la concesión de patentes regionales de la Oficina o Administración respectivas.

14. La notificación en virtud de la Regla 82*quater*.3 debería incluir una indicación relativa al plazo previsto durante el cual se aplicaría la prórroga de los plazos, que debería limitarse a una determinada duración. Se propone una duración máxima de dos meses, ya que ese es el período utilizado normalmente en el marco del PCT (por ejemplo, restauración de los derechos de prioridad o incorporación por referencia). Si, en la fecha de vencimiento de la prórroga del plazo, siguiera en curso la perturbación generalizada, una Oficina podría renovar la notificación dirigida a la Oficina Internacional por otro período de (un máximo de) dos meses. La notificación podría renovarse hasta la conclusión de la perturbación generalizada. Las Directrices para las Oficinas receptoras y otras fuentes de información pertinentes deberían suministrar más orientación sobre la aplicación de esa disposición por parte de las Oficinas y las Administraciones. Al igual que el mecanismo introducido en la Regla 82*quater*.2, la notificación de una perturbación generalizada a la Oficina Internacional por parte de la respectiva Oficina, incluida su duración exacta, garantizará la plena transparencia en pro de los solicitantes y de las Oficinas designadas o elegidas.

15. Por otra parte, las Oficinas podrán disfrutar de la flexibilidad que ofrece el mecanismo propuesto, esto es, cada Oficina podrá prepararse oportuna e independientemente para aplicar la prórroga general de los plazos (evaluación financiera, desarrollo de herramientas de TI, incidencia en las actividades y flujos de trabajo). Aun cuando se trate de una disposición facultativa, como es el caso de la Regla 82*quater*.2, la introducción del nuevo apartado propuesto constituirá un importante paso hacia la convergencia de prácticas con las Oficinas que actualmente prorrogan los plazos en el marco de sus leyes nacionales en ese tipo de circunstancias. Además, una notificación en virtud de la Regla 82*quater*.3 servirá como prueba para los solicitantes o agentes que residan en el mismo Estado para pedir la excusa de los retrasos en virtud de la Regla 82*quater*.1, si así lo solicitaran otras Oficinas.

16. A diferencia de lo establecido en la Regla 82*quater*.1, conforme al nuevo apartado 3 de la Regla 82*quater*, los solicitantes no tendrán que presentar peticiones ni pruebas. La prórroga la determinará la respectiva Oficina, que publicará dicha información en su sitio web. En instrumentos secundarios podrán especificarse más detalles sobre la aplicación de la propuesta de nueva Regla, siguiendo el ejemplo de la Instrucción 111 de las Instrucciones Administrativas del PCT y los párrafos 30B y 30C de las Directrices para las Oficinas receptoras en el caso de la Regla 82*quater*.2.

17. Por otra parte, la OEP propone modificar la Regla 82*quater*.1 aclarando la lista de circunstancias de fuerza mayor. Una declaración de epidemia debería considerarse un motivo para efectuar la petición de excusa de un retraso en el cumplimiento de los plazos y debería especificarse expresamente en la Regla 82*quater*.1 como tal, aun cuando la lista de circunstancias de fuerza mayor no sea exhaustiva. Por ello, se propone que en la Regla 82*quater*.1 se incluya esa noción. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una epidemia es la “presencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, de un comportamiento específico relacionado con la salud o de otros fenómenos relacionados con esta que rebasan claramente lo que en circunstancias normales cabría esperar. [...]”.

18. Por último, la Regla 82*quater*.1 debería revisarse de manera que también refleje la declaración interpretativa de la Oficina Internacional del 9 de abril de 2020 mediante la inclusión de un nuevo párrafo d) en el que se ofrezca a las Oficinas la posibilidad de suprimir la exigencia de presentar pruebas y de notificar a la Oficina Internacional en consecuencia.

19. La propuesta de texto de la Regla 82*quater*.3.b) difiere ligeramente de la redacción actual de las Reglas 82*quater*.1.c) y 82*quater*.2.b). La finalidad de dicha diferencia es aclarar que no debería haber un efecto perturbador en las Oficinas designadas o elegidas en los casos en que, por una parte, la tramitación nacional ya haya comenzado y, por otra, en que todos los actos previstos en virtud de los artículos 22 o 39 ya hayan sido acometidos por el solicitante. En caso de que la propuesta anterior sea aprobada, debería considerarse la correspondiente modificación de las Reglas 82*quater*.1.c) y 82*quater*.2.b), en aras de la coherencia.

PROPUESTA DE PAUTA DE LA ASAMBLEA DEL PCT

20. Se propone además que la Asamblea del PCT adopte una pauta en lo que respecta a la prórroga de los plazos en caso de perturbación generalizada en el Estado en que estén ubicadas la Oficina o la organización. Dicha pauta abarcaría el plazo anterior a la entrada en vigor de la propuesta de nueva Regla 82*quater*.3 y proporcionaría seguridad jurídica y previsibilidad a los solicitantes cuyos plazos hayan sido prorrogados por las Oficinas en aplicación de una legislación nacional o regional más favorable. También proporcionaría una orientación y transparencia claras a las Oficinas designadas que se ocupan de esos expedientes ulteriormente, en el procedimiento de la fase nacional.

21. A continuación se propone un proyecto de texto de dicha pauta:

"Pauta de la Asamblea del PCT

Al aprobar las modificaciones de la Regla 82^{quater}.1 y el nuevo apartado 3 de la Regla 82^{quater}, la Asamblea del PCT convino en que, antes de la entrada en vigor de la Regla 82^{quater}.1 modificada y del nuevo apartado 3 de la Regla 82^{quater}, ni la Regla 82^{quater}.1 ni cualesquiera otra disposiciones del PCT impedirán a una Oficina prorrogar los plazos establecidos en el marco del Reglamento en las circunstancias de fuerza mayor definidas en la Regla 82^{quater}.1, en los casos en que la legislación nacional o regional aplicable por esa Oficina prevean esa medida correctiva. La Asamblea del PCT convino además en que, con la adopción del nuevo apartado 3 de la Regla 82^{quater}, se establecerá en el Reglamento una nueva base jurídica que, por consiguiente, deberá aplicarse, cuando proceda, a partir de la fecha de su entrada en vigor."

CASOS HIPOTÉTICOS DE PERTURBACIONES Y SUS EFECTOS

22. En el siguiente cuadro se ilustra la aplicación práctica de las medidas correctivas disponibles en el marco del PCT, incluidas las propuestas de modificación de la Regla 82^{quater}.1 y de nuevo apartado 3 de la Regla 82^{quater} (destacadas en negrita):

Casos hipotéticos	Disposición jurídica	Petición y Pruebas	Notificación a la Oficina Internacional
Perturbación en el servicio de correo postal en la localidad de la Oficina que sigue abierta a efectos oficiales	Regla 82	Sí	No
La Oficina está completamente cerrada a efectos oficiales	Regla 80.5.i)	No	No
Perturbación generalizada en la localidad en que la parte interesada tenga su domicilio, su sede o su residencia (propuestas de cambios señaladas en negrita)	Regla 82 ^{quater} .1	Sí Sí / No (las Oficinas podrían suprimir la obligación de presentar pruebas)	No Sí / No (las Oficinas podrían suprimir la obligación de presentar pruebas)
Indisponibilidad de cualesquiera de los medios permitidos de presentación de solicitudes en la Oficina, pero la Oficina no está cerrada a efectos oficiales	Regla 82 ^{quater} .2	No	Sí
Perturbación generalizada en el Estado en que esté ubicada la Oficina, pero la Oficina no está cerrada a efectos oficiales	Regla 82^{quater}.3	No	Sí

Cuadro 1: Casos hipotéticos de perturbaciones y sus efectos

[Sigue el Anexo]

PROYECTO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT²

ÍNDICE

Regla 82 ^{quater} Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos y prórroga de los plazos.....	2
82 ^{quater} .1 Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos.....	2
82 ^{quater} .2 Indisponibilidad de los servicios de comunicación electrónica en la Oficina	2
82 ^{quater} .3 Prórroga de los plazos por perturbación generalizada	3

² Las adiciones o supresiones propuestas aparecen subrayadas o tachadas, respectivamente, en el texto en cuestión.

Regla 82^{quater}

Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos [y prórroga de los plazos](#)

82^{quater}.1 Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos

a) Cualquier parte interesada podrá probar que no ha cumplido con un plazo fijado en el Reglamento para realizar un acto ante la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la Administración encargada del examen preliminar internacional o la Oficina Internacional por motivos de guerra, revolución, desorden civil, huelga, calamidad natural, [epidemia](#), indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga su domicilio, su sede o su residencia, y que ha realizado el acto tan pronto como ha sido razonablemente posible.

b) [Sin cambios] Tal prueba deberá presentarse a la Oficina, la Administración o la Oficina Internacional, según proceda, a más tardar seis meses después del vencimiento del plazo aplicable en cada caso concreto. Si se probasen esas circunstancias a satisfacción del destinatario, se excusará el retraso en el cumplimiento del plazo.

c) [Sin cambios] La excusa de un retraso no se tomará en consideración por cualquier Oficina designada o elegida ante la cual el solicitante, en el momento en que se adopte la decisión de excusar el retraso, ya haya realizado los actos mencionados en el artículo 22 o en el artículo 39.

[d\) La Oficina, la Administración o la Oficina Internacional podrán suprimir la necesidad de presentar pruebas con arreglo a las condiciones establecidas y publicadas por esa Oficina, Administración o la Oficina Internacional, según sea el caso. La Oficina Internacional será notificada en consecuencia por la Oficina o la Administración.](#)

82^{quater}.2 Indisponibilidad de los servicios de comunicación electrónica en la Oficina

a) [Sin cambios] Cualquier Oficina nacional u organización intergubernamental podrá establecer que, cuando un plazo fijado en el presente Reglamento para realizar un acto ante una Oficina u organización no haya sido cumplido debido a la indisponibilidad de cualquiera de los servicios de comunicación electrónica admitidos por esa Oficina u organización, se excusará el retraso en el cumplimiento del plazo, siempre y cuando el acto en cuestión haya sido realizado el primer día laborable en que estén disponibles todos los medios de comunicación electrónica. La Oficina u organización afectada publicará información sobre la indisponibilidad, con indicación de su período de duración, y comunicará dicha información a la Oficina Internacional.

b) [Sin cambios] La excusa de un retraso en el cumplimiento de un plazo de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) no se tomará en consideración por cualquier Oficina designada o elegida ante la cual el solicitante, en el momento en que se publique la información mencionada en el párrafo a), ya haya realizado los actos mencionados en el artículo 22 o en el artículo 39.

82quater.3 Prórroga de los plazos por perturbación generalizada

a) Toda Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración designada para la búsqueda suplementaria, Administración encargada del examen preliminar internacional o la Oficina Internacional podrán prorrogar los plazos fijados en el Reglamento para realizar un acto ante esa Oficina, Administración o la Oficina Internacional cuando el Estado en que esté ubicada esté sufriendo una perturbación generalizada causada por una de las circunstancias enumeradas en la Regla 82quater.1.a) u otros motivos semejantes, en particular, en los casos en que la ley aplicable por esa Oficina o Administración prevea, con respecto a las solicitudes nacionales, una prórroga similar de los plazos. Todo plazo prorrogado en virtud del presente párrafo podrá prorrogarse hasta el primer día siguiente al final de la perturbación. La Oficina o la organización en cuestión publicarán información sobre dicha perturbación, incluido el período de prórroga de los plazos, que no excederá de dos meses contados a partir de la fecha de notificación, aunque podrá renovarse. La Oficina Internacional será notificada en consecuencia por la Oficina o la Administración.

b) No será necesario que las Oficinas designadas o elegidas tomen en consideración la prórroga de un plazo en virtud del párrafo a) si, en la fecha en que se publica la información referida en el párrafo a), ya ha comenzado la tramitación nacional en esa Oficina.

[Fin del Anexo y del documento]