

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

Decimoquinta reunión
Ginebra, 3 a 7 de octubre de 2022

INTEGRACIÓN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE EN EL SISTEMA DEL PCT: ENFOQUE REVISADO

Documento presentado por el Japón, la República de Corea, el Reino Unido y los Estados Unidos de América

RESUMEN

1. El presente documento se refiere a la propuesta presentada por las Oficinas promotoras en las reuniones anteriores de este órgano a fin de modificar el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del PCT para permitir el examen acelerado en la fase nacional mediante la integración formal del procedimiento de examen acelerado de solicitudes de patente (PPH) en el sistema del PCT. En el documento se refleja el enfoque revisado que están adoptando las Oficinas promotoras para encontrar una fórmula óptima que conduzca a la adopción de un sistema sencillo y coherente para la integración del PPH en el PCT.

ANTECEDENTES

2. Como se especifica en la Hoja de Ruta del PCT, entre otros documentos, se ha reanudado la labor destinada a utilizar los recursos del PCT de forma más eficaz con el fin, entre otros, de reducir la duplicación de trabajo y ofrecer una búsqueda y una opinión de patentabilidad más precisas y de mejor calidad durante la fase internacional. El PPH ha demostrado que la reutilización de los resultados, es decir, aprovechar lo realizado ya por otros, tiene ventajas tangibles tanto para las Oficinas como para los solicitantes. Por ende, se propone integrar formalmente el PPH en el sistema del PCT. En concreto, se propone que, a elección del solicitante, las Oficinas nacionales y regionales tramiten por una vía rápida o especial únicamente las solicitudes en la fase nacional que contengan reivindicaciones que,

según la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA), cumplan lo dispuesto en los Artículos 33.2 a 33.4 del PCT. Ello alentará a los solicitantes a asegurarse de que sus solicitudes cumplan lo dispuesto en los Artículos 33.2 a 33.4 para la fase internacional y redundará en una reducción real de los costos asociados al procedimiento de solicitud de protección por patente a través del PCT, gracias a las ventajas que en la actualidad aporta el PPH, por ejemplo, menos decisiones durante la tramitación, un aumento del porcentaje de decisiones positivas y un porcentaje inferior de decisiones recurridas. Con el fin de reducir aún más la duplicación de esfuerzos, se propone alentar a las Oficinas nacionales a que se basen cada vez más en los resultados del trabajo realizado en la fase internacional.

3. En el marco del programa PPH, un solicitante que obtenga de una Administración internacional una opinión escrita favorable o un informe preliminar internacional sobre patentabilidad positivo podrá solicitar el examen acelerado de la entrada en la fase nacional correspondiente, siempre que todas las reivindicaciones de la solicitud en la fase nacional guarden un nivel de concordancia suficiente con aquellas que fueron objeto de una opinión escrita favorable o de un informe preliminar internacional sobre patentabilidad positivo. La Oficina nacional aprovecharía entonces los resultados de la labor efectuada en la fase internacional para agilizar el examen de las patentes.

4. En el fondo, la participación en el PPH no requiere ni implica ningún cambio sustancial en la forma en que las Oficinas participantes buscan y examinan las solicitudes, sino que les permite recibir solicitudes de mejor calidad para su tramitación.

5. Hasta la fecha, el PPH ha supuesto ventajas tanto para las Oficinas como para los solicitantes. En concreto, se ha demostrado que el PPH acelera considerablemente el proceso de examen de las correspondientes solicitudes presentadas en los países participantes, ya que anima a los solicitantes a presentar solicitudes que respondan a los resultados de la búsqueda y el examen previos, y permite así que los examinadores aprovechen esos resultados. Esta ventaja se obtiene sin dejar de respetar la soberanía de las Oficinas participantes, puesto que cada Oficina continúa llevando a cabo la búsqueda y el examen de la solicitud conforme a la legislación nacional sin remitirse a las decisiones sobre patentabilidad que hayan adoptado otras Oficinas. Entre las ventajas comprobadas del PPH se encuentran las siguientes: el examen acelerado, un porcentaje claramente superior de decisiones positivas, un costo menos elevado de la tramitación debido a que las solicitudes sometidas al PPH suelen generar un menor número de medidas previas a la adopción de una decisión positiva, y un tiempo de tramitación abreviado. La calidad de las patentes concedidas en el marco del PPH no se ve comprometida, y puede aumentar si se brinda al examinador un mejor punto de partida para su búsqueda y examen. Dado que todas las Oficinas que participan en el PPH llevan a cabo el proceso de búsqueda y examen conforme a sus legislaciones nacionales, la calidad de las patentes concedidas es al menos tan alta como la de las patentes concedidas por esas Oficinas fuera del marco del PPH.

6. En lo que respecta a las ventajas en materia de eficiencia para las Oficinas, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha registrado los resultados siguientes¹:

Porcentaje de decisiones positivas:
PPH: 87%
Solicitudes no PPH: 77%

¹ Datos de octubre de 2019 a septiembre de 2020

Porcentaje de primeras decisiones positivas:

PPH: 27%

Solicitudes no PPH: 14%

Por término medio, las solicitudes con una petición de PPH concedida obtuvieron una primera decisión 7,2 meses antes que las solicitudes no PPH

Por término medio, las solicitudes con una petición de PPH concedida se tramitaron de forma completa 8,2 meses más rápido que las solicitudes no PPH.

7. Pueden encontrarse datos similares relativos a otras Oficinas participantes en el PPH en: <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>.

8. Actualmente todas las Administraciones internacionales, excepto una, así como un gran número de Oficinas que no actúan como Administración internacional, han suscrito acuerdos en el marco del PPH con al menos una Oficina nacional o regional. Como resultado, la cantidad de acuerdos PPH bilaterales vigentes en el mundo aumenta constantemente. Si se incorporara formalmente el PPH al sistema del PCT se podría eliminar la necesidad de muchos de esos acuerdos individuales. Además, los requisitos para que una Oficina determinada inicie el procedimiento PPH varían de un acuerdo a otro. Por consiguiente, la aprobación de la propuesta a fin de integrar formalmente el procedimiento PPH en el sistema del PCT traería consigo otra ventaja, al uniformar muchos de esos requisitos, simplificando así el procedimiento que emprenden los solicitantes.

INTEGRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PPH EN EL SISTEMA DEL PCT

9. En la quinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en Ginebra del 29 de mayo al 1 de junio de 2012, el Reino Unido y los Estados Unidos de América presentaron una propuesta conjunta titulada "PCT 20/20", que incluye doce propuestas para mejorar el Sistema del PCT (véase el documento PCT/WG/5/18). La propuesta conjunta PCT 20/20 recoge una propuesta específica orientada a integrar formalmente el PPH en el sistema del PCT, acelerar la tramitación de las solicitudes en la fase nacional y optimizar la reutilización de la labor ya realizada en el marco del PCT en la fase nacional.

10. Teniendo en cuenta los debates mantenidos y los comentarios recibidos durante la quinta reunión del Grupo de Trabajo, los Estados Unidos de América y el Reino Unido prepararon versiones revisadas de las propuestas originales, que se presentaron en la vigésima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (MIA), en la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT y en la vigesimoprimera sesión de la MIA. Las propuestas revisadas y ampliadas incluían propuestas específicas para modificar el Reglamento del PCT a fin de incorporar las nuevas Reglas 52*bis* y 78*bis*, que prevén concretamente la aplicación del PPH a las solicitudes que entren en la fase nacional en determinadas condiciones.

11. En lo que respecta a los debates específicos de la MIA, las Administraciones mostraron su apoyo general a la propuesta y expresaron su interés particular y su esperanza de que el Grupo de Trabajo del PCT avance con rapidez en relación con la integración formal del PPH en el Sistema del PCT. En cuanto a los debates mantenidos en la sexta reunión del Grupo de Trabajo, aunque se plantearon algunas reticencias, en el Informe del Grupo de Trabajo se señala que la mayoría de las delegaciones que tomaron la palabra mostraron cierto apoyo a la propuesta y su voluntad de estudiar otras propuestas orientadas a disipar las preocupaciones manifestadas o, en su defecto, indicaron que se beneficiarían de la notificación de incompatibilidad propuesta. Sin embargo, dos delegaciones se opusieron rotundamente a la propuesta por varias razones, entre ellas la preocupación por la soberanía nacional.

12. Tras los debates mantenidos en las sesiones vigésima y vigesimoprimera de la MIA y en la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, la USPTO y la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) presentaron una nueva propuesta revisada en la séptima reunión del Grupo de Trabajo del PCT (PCT/WG/7/21). La nueva propuesta revisada tuvo en cuenta las preocupaciones y sugerencias de los Estados miembros y otras Administraciones internacionales, y recibió el apoyo de muchas de las delegaciones que intervinieron en la reunión del Grupo de Trabajo. Lamentablemente, varias delegaciones se opusieron de nuevo a la propuesta por las razones aducidas anteriormente, por lo que no se pudo llegar a un consenso.

13. En la decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo del PCT se presentó una nueva propuesta revisada (documento PCT/WG/14/10) para su examen por los Estados miembros del PCT. La mayoría de las delegaciones que tomaron la palabra en la reunión expresaron su apoyo a la propuesta revisada. Algunas delegaciones, si bien expresaron su apoyo general, indicaron otras modificaciones que se podrían introducir en la propuesta a fin de que resulte aceptable para sus Oficinas. Estos comentarios se centraron principalmente en el sentido de aumentar las flexibilidades para las Oficinas designadas y elegidas. Varias delegaciones también se manifestaron expresamente a favor de la opción de "inclusión voluntaria".

14. Los promotores del presente documento siguen manteniendo la posición de que el uso mundial del PPH debe seguir avanzando mediante su incorporación formal al marco jurídico del PCT. Teniendo esto en cuenta, se procedió a una nueva revisión de los cambios propuestos del Reglamento y las Instrucciones Administrativas, en la que se tuvieron en cuenta los comentarios y las flexibilidades adicionales sugeridas en la última reunión de este Grupo de Trabajo. En la propuesta revisada se incluyeron todas las flexibilidades propuestas que deseaban los Estados miembros. Sin embargo, al revisar la propuesta resultante, se llegó a la conclusión de que daría lugar a un sistema que podría resultar excesivamente confuso para los solicitantes. El sistema derivado de la revisión adolecería de falta de coherencia para los solicitantes, no solo en lo que respecta a los lugares en los que está disponible, sino también en cuanto a qué combinación de los distintos requisitos opcionales es aplicable en cada Oficina, lo que añadiría aún más confusión.

15. A la vista de los numerosos comentarios positivos que se formularon en la última reunión del Grupo de Trabajo, creemos que existe un gran interés en el sistema por parte de las Oficinas. También creemos que, para que sea eficaz, un futuro sistema PCT-PPH debe ser sencillo y coherente. Por lo tanto, quisiéramos invitar a los Estados miembros a que colaboren con nosotros para estudiar la forma en que el PPH se podría integrar en el PCT de manera que suscite un consenso a su favor.

16. Como parte de esta labor de consenso, creemos que sería útil celebrar un taller de intercambio de información en una futura reunión presencial del Grupo de Trabajo. Dicho taller permitiría a las Oficinas de todos los tamaños, así como a los solicitantes, compartir sus opiniones y experiencias en relación con el PPH. Se podrían analizar las ventajas y las mejores prácticas a fin de aumentar al máximo los beneficios, tanto para los solicitantes como para las Oficinas, y los Estados miembros que tuvieran dudas podrían comentarlas con las Oficinas que han aplicado el PPH.

17. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*
- i) tomar nota del contenido del presente documento; y*
 - ii) invitar a la Secretaría a que colabore con las partes interesadas en la preparación de un taller de intercambio de información sobre el procedimiento de examen acelerado de solicitudes de patente que se celebrará en una futura reunión del Grupo de Trabajo.*

[Fin del documento]