

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

Decimonovena reunión
Ginebra, 2 a 6 de febrero de 2026

MEDIO DE PRESENTACIÓN PARA ENTRAR EN LA FASE NACIONAL EN LAS OFICINAS DESIGNADAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. El presente documento contiene propuestas de modificación del Reglamento con el fin de aclarar las circunstancias en las que una Oficina designada puede exigir el uso de sistemas electrónicos para que el solicitante realice los actos a los que se hace referencia en el Artículo 22, a fin de que la solicitud entre en la fase nacional.
2. En concreto, debería permitirse exigir el uso de sistemas electrónicos para la entrada en la fase nacional, pero:
 - a) siempre debería ofrecerse otra opción a los solicitantes no residentes que no cuenten con un agente local;
 - b) no debería ser obligatorio suministrar documentos y datos más allá de lo especificado en el Artículo 22; y
 - c) debería existir al menos un nivel mínimo de garantía en caso de que no se disponga de un servicio de entrada en la fase nacional (lo que, en principio, debería aplicarse a cualquier servicio, no solo a un servicio exclusivamente electrónico).

ANTECEDENTES

3. En el Artículo 22.1) se establecen los actos necesarios para entrar en la fase nacional, tal y como se indica a continuación (“actos del Artículo 22”):

“1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.”

4. En los párrafos 2 y 3 del Artículo 22 se ofrecen aclaraciones con respecto al caso en que la Administración encargada de la búsqueda internacional declare que no se elaborará ningún informe de búsqueda internacional y que las leyes nacionales pueden fijar plazos que venzan más tarde.

5. Los actos del Artículo 22 comprenden, en determinados casos, la presentación de documentos y, en la mayoría de los casos, el pago de una tasa nacional. Se trata, por lo general, de actos independientes, y ambos (o todos, cuando se requieran varios documentos) deben realizarse dentro del mismo plazo, aunque tanto los sistemas manuales como los electrónicos pueden permitir que se lleven a cabo simultáneamente.

6. En la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo, en octubre de 2022, el Brasil presentó una propuesta de modificación de la Regla 89*bis*.1 y de la Regla 89*bis*.2 para permitir que las Oficinas receptoras exijan que la presentación de solicitudes internacionales, la presentación de documentos presentados posteriormente y la entrada en la fase nacional se realicen únicamente en formato electrónico y no en formato papel (véase el documento PCT/WG/15/13). En la decimoséptima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, en febrero de 2024 (véase el documento PCT/WG/17/15), se examinaron las propuestas revisadas de modificación de la Regla 89*bis* relativas a la presentación de solicitudes internacionales y a los documentos presentados posteriormente, que fueron aprobadas por la Asamblea del PCT en julio de 2024 (véase el documento PCT/A/56/3).

7. El Grupo de Trabajo invitó a la Oficina Internacional a estudiar las cuestiones relativas a la entrada en la fase nacional de manera exclusivamente electrónica (véase el párrafo 39.ii) del Resumen de la Presidencia, documento PCT/WG/15/19).

8. En la decimoctava reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en febrero de 2025, la Oficina Internacional presentó un documento (PCT/WG/18/4 Rev.) en el que se analizan las cuestiones relativas a la entrada en la fase nacional de manera exclusivamente electrónica. En el párrafo 22 de dicho documento se expone la conclusión a la que se llegó al término de dicho análisis, a saber:

“22. En opinión de la Oficina Internacional, una Oficina designada podrá exigir a un solicitante que utilice un sistema electrónico como único medio para efectuar una entrada en la fase nacional siempre que:

- a) el sistema electrónico no exija al solicitante que facilite más información o realice más acciones que los actos contemplados en el Artículo 22.1);
- b) el sistema pueda ser utilizado fácilmente por solicitantes tanto residentes como no residentes sin necesidad de contratar a un agente local; y
- c) existan salvaguardias, como mínimo, para el caso en que el incumplimiento del plazo para la entrada en la fase nacional se deba a la imposibilidad de utilizar el servicio electrónico, lo que equivale a una "interrupción del servicio de correo”.

9. Habida cuenta de esa conclusión, en el documento PCT/WG/18/4 Rev. se proponían modificaciones del Reglamento del PCT con el fin de establecer un conjunto claro de normas mínimas sobre los requisitos y salvaguardias necesarios para garantizar que el sistema electrónico de entrada en la fase nacional cumpliera los requisitos del Tratado y prestara un servicio en el que los solicitantes pudieran confiar.

10. El Grupo de Trabajo estuvo en general de acuerdo con los argumentos y la conveniencia de introducir modificaciones en el Reglamento para aclarar los requisitos mínimos de un sistema electrónico de entrada en la fase nacional. Sin embargo, se expresaron reservas sobre algunos detalles. También se señaló que algunas de las cuestiones debatidas se aplican también a la realización de los actos del Artículo 22 por medios distintos de los electrónicos.

REQUISITO DE UN AGENTE LOCAL

11. En la decimoctava reunión, varias delegaciones solicitaron que se aclarara la afirmación de que las Oficinas designadas no pueden exigir el uso de un agente local para realizar los actos del Artículo 22 en nombre de un solicitante no residente.

12. En opinión de la Oficina Internacional, el Artículo 22.1) contiene una lista exhaustiva de los requisitos que las Oficinas designadas pueden exigir a los solicitantes para entrar en la fase nacional. Esta lista no incluye la posibilidad de exigir que las actuaciones sean realizadas por un agente local. El Artículo 27.7) y la Regla 53bis.1b) permiten a una Oficina nacional exigir que el solicitante esté representado por un agente “una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada”. Sin embargo, esto no se aplica a la realización de los actos del Artículo 22. En la Regla 51bis.3b) se estipula (subrayado añadido):

“Si cualquiera de las exigencias de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.6) o 7) no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, el solicitante tendrá una oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia después del vencimiento de ese plazo.”

13. La Oficina Internacional está de acuerdo en que conviene que los solicitantes no residentes contraten a un agente local cualificado para preparar la solicitud internacional para la entrada en la fase nacional y para realizar los actos del Artículo 22, a fin de evitar cometer errores que podrían ser difíciles de corregir. No obstante, los solicitantes no residentes deben tener la posibilidad de presentar los documentos necesarios y pagar las tasas nacionales requeridas para que se inicie la tramitación de la fase nacional.

14. Esto no significa que todos los sistemas electrónicos puestos a disposición por las Oficinas designadas para entrar en la fase nacional puedan ser utilizados por los no residentes y por quienes no sean abogados locales habilitados. Sin embargo, si no lo son, debe seguir existiendo una alternativa práctica al sistema.

SALVAGUARDIAS

15. En la decimoctava reunión, hubo un acuerdo general en que las Oficinas designadas deben ofrecer salvaguardias para que los solicitantes no pierdan sus derechos como consecuencia de la indisponibilidad de los sistemas electrónicos. Sin embargo, se consideró que las propuestas específicas carecían de claridad en algunos casos y que en otros eran demasiado específicas sin que ello produjera necesariamente el efecto adecuado.

16. Tras un examen más detallado, la Oficina Internacional considera que los requisitos específicos de una disposición de salvaguardia dependen probablemente de factores propios de cada Oficina, tales como los medios alternativos disponibles para entrar en la fase nacional y su viabilidad práctica a corto plazo en caso de que la vía electrónica principal no esté disponible. Asimismo, no resulta práctico fijar un periodo determinado de indisponibilidad del sistema antes de considerar la aplicación de medidas correctivas. El tiempo «razonable» de

indisponibilidad para aplicar una solución dependerá de factores como la hora de la interrupción, el tiempo habitual que se tarda al utilizar el sistema y, en el caso de los solicitantes que deseen utilizar un sistema desde otro país, la hora del día en ese país.

17. Por lo tanto, se propone incluir un requisito que destaque la necesidad de una salvaguardia y establezca ciertos parámetros, pero que deje los detalles a la discreción de la Oficina designada. Dichas salvaguardias deberían otorgar a la Oficina designada cierto grado de flexibilidad para aceptar entradas tardías en la fase nacional en función de las circunstancias del caso, que normalmente se tramitarían por vía administrativa sin necesidad de alegaciones ni pruebas.

18. Esta situación, en principio, no debería abordarse mediante el restablecimiento de derechos según la Regla 49.6, pues ello supondría un proceso innecesariamente gravoso cuando la Oficina, por lo general, ya está al tanto del motivo del retraso. Además, diez Oficinas designadas han notificado que esta disposición es incompatible con su legislación nacional.

CONFORMIDAD CON EL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

19. Como se expone en el documento PCT/WG/17/15, las medidas necesarias para cumplir el plazo de entrada en la fase nacional con arreglo al Artículo 22 no están sujetas al PLT. Sin embargo, por motivos de coherencia, es probable que las Partes Contratantes del PLT permitan que los documentos necesarios para la entrada en la fase nacional se presenten en papel. No obstante, podría ser necesario presentar posteriormente los mismos documentos por vía electrónica. En lo que respecta a la presentación de solicitudes internacionales, esta opción se prevé expresamente en la Regla 89bis 1.d-ter) desde el 1 de julio de 2025. En general, el Reglamento no pretende armonizar los procedimientos de las Oficinas designadas con tanta rigurosidad como los de las Oficinas receptoras, por lo que no parece necesario incluir aquí una disposición específica al respecto.

SERVICIOS CENTRALIZADOS PARA LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL DE MANERA ELECTRÓNICA

20. En la novena reunión del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional presentó una “prueba de concepto” de una plataforma destinada a permitir a los solicitantes utilizar el ePCT para ayudarles a entrar en la fase nacional ante las Oficinas designadas participantes (véase el documento PCT/WG/9/24). Este servicio no prosperó en ese momento, pero podría desarrollarse para ofrecer un sistema electrónico principal de entrada en la fase nacional para las Oficinas, o una alternativa que garantice que las opciones sigan abiertas. Sin embargo, cabe señalar que el servicio ePCT aún no ofrece la opción de pago centralizado de las tasas para las Oficinas nacionales, sino que solo se encarga del pago de las tasas que debe recaudar la Oficina Internacional.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

21. El Anexo del presente documento contiene las modificaciones propuestas a la Regla 49.4 con el fin de aclarar las obligaciones de las Oficinas designadas que deseen exigir el uso de sistemas electrónicos para la entrada en la fase nacional. También introduce salvaguardias que deberían aplicarse en todos los casos. En principio, los requisitos de salvaguardia propuestos se aplican a la realización de los actos del Artículo 22, ya sea en persona o por correo. Sin embargo, el cumplimiento de las Reglas 80.5 (Vencimiento en un día no laborable o en fiesta oficial) o 82 (Irregularidades en el servicio postal) debería ser suficiente, en general, para cubrir tales casos.

22. El párrafo a) propuesto toma el texto vigente de la Regla 49.4 y permite una excepción a la indicación de que no puede ser obligatorio utilizar un formulario nacional, ya que, en principio, cualquier sistema electrónico que permita al solicitante introducir o confirmar datos podría considerarse un formulario.

23. El párrafo b) establece a continuación que las Oficinas podrán especificar los medios que deseen para realizar los actos del Artículo 22, pero deberán proporcionar al menos un medio que pueda ser utilizado por los solicitantes no residentes que no cuenten con un agente local y sin tener que rellenar un formulario específico, más allá de proporcionar la información necesaria para identificar la solicitud y permitir la comunicación con el solicitante o el agente.

24. Hay Oficinas que ofrecen servicios que recuperan datos en tiempo real (normalmente utilizando los servicios web de PATENTSCOPE) para rellenar un gran “formulario” en pantalla, que el solicitante comprueba y acepta. Las palabras “sin necesidad de suministrar datos adicionales más allá...” tienen por objeto confirmar que tales acuerdos deben considerarse aceptables incluso en el marco de un servicio obligatorio, pero que no se debe exigir al solicitante que rellene todos los datos dentro del plazo previsto en el Artículo 22 en caso de que falle la recuperación de datos.

25. En general, las referencias en el Reglamento a la comunicación con el solicitante se entienden como comunicación con el agente, cuando se haya designado uno. A raíz de los comentarios formulados en la decimoctava reunión del Grupo de Trabajo, el párrafo b) iii) se refiere explícitamente tanto al solicitante como a cualquier agente, ya que la diferencia puede ser significativa en este caso.

26. El párrafo c) introduce la obligación por parte de la Oficina designada de garantizar que exista una salvaguardia por la que se justifiquen los retrasos en la realización de los actos del Artículo 22 si se deben a la indisponibilidad de un medio específico para realizar dichos actos.

27. A diferencia del proyecto de Regla 82.2 propuesto en el documento PCT/WG/18/4 Rev., en la Regla que ahora se propone no se hace referencia a un “período de tiempo significativo” de indisponibilidad, ni en general ni como período definido. Antes bien, se deja la forma de esta salvaguardia a la legislación nacional, pero se deben tener en cuenta tres factores (o prever alternativas más tolerantes que los hagan irrelevantes):

a) “que se derive de la indisponibilidad”: Es razonable suponer que, en caso de retraso, la falta de disponibilidad del sistema haya influido de manera significativa. Sin embargo, una interrupción breve del sistema no debería verse necesariamente como una excusa suficiente para el retraso en la ejecución de los actos.

b) “a menos que el solicitante dispusiera de medios alternativos para realizar los actos”: Cabe esperar que los solicitantes recurran a un servicio alternativo que esté fácilmente a su disposición. La posibilidad de presentar documentos en papel no suele ser una opción práctica si no se dispone de un sistema electrónico el último día del plazo previsto en el Artículo 22, ni tampoco lo sería el uso de un servicio alternativo que requiriera un proceso de registro con una revisión manual antes de poder utilizarlo, o un servicio que no figure en la *Guía del solicitante del PCT* y que, por lo tanto, podría ser desconocido para el solicitante.

c) “No se exigirá al solicitante que aporte pruebas de cualquier indisponibilidad de la que tenga conocimiento la Oficina designada”: Por lo general, la Oficina tiene conocimiento de las interrupciones en sus servicios. Cuando se tiene conocimiento de una interrupción y se toman medidas de inmediato (el día laborable siguiente al fin de la interrupción), normalmente se justifica el retraso de forma administrativa sin que el solicitante tenga que realizar ninguna acción especial, suponiendo que la interrupción haya sido la causa del retraso. En cualquier caso, no se exigirá al solicitante que aporte pruebas de que el retraso fue “involuntario” o “pese a toda la diligencia debida”, como sería el caso para la restitución de derechos en virtud de la Regla 49.6.

28. El párrafo d) exige que las Oficinas designadas notifiquen las nuevas opciones a la Oficina Internacional para su publicación en la *Gaceta del PCT*. La información también se

incluiría en la *Guía del solicitante del PCT*. Cuando se introduzca un nuevo servicio para sustituir a uno antiguo, como por ejemplo cuando se haga obligatorio el sistema de presentación electrónica y deje de estar disponible la opción en papel, el servicio antiguo deberá seguir estando disponible durante al menos dos meses después de la publicación de la notificación correspondiente en la *Gaceta del PCT*. Para evitar que todas las Oficinas designadas tengan que realizar notificaciones relativas a los requisitos convencionales existentes, en una disposición transitoria se aclararía que la Regla solo se aplica a los casos en que los requisitos se modifiquen después de la entrada en vigor de la Regla. No obstante, se recomienda encarecidamente a las Oficinas designadas que comprueben la información existente en el correspondiente capítulo nacional de la *Guía del solicitante del PCT* y que informen a la Oficina Internacional de cualquier error u omisión que deba corregirse.

29. La Regla 49.4 se ha redactado pensando en las acciones que deben realizarse en la Oficina designada. La Regla 76.5 vigente servirá para aplicar las disposiciones equivalentes también a las Oficinas elegidas, sin necesidad de introducir modificaciones posteriores.

30. *Se invita al Grupo de Trabajo a formular observaciones sobre las modificaciones propuestas al Reglamento que figuran en el Anexo del documento PCT/WG/19/5.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

Regla 49 Copia, traducción y tasa en virtud de lo dispuesto en el Artículo 22	2
49.1 a 49.3 [<i>Sin cambios</i>]	2
49.4 <i>Medios para realizar los actos a los que se refiere el Artículo 22</i> Utilización de un formulario nacional	2
49.5 y 49.6 [<i>Sin cambios</i>].....	2

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

Regla 49

Copia, traducción y tasa en virtud de lo dispuesto en el Artículo 22

49.1 a 49.3 *[Sin cambios]*

49.4 Medios para realizar los actos a los que se refiere el Artículo 22 ~~Utilización de un formulario nacional~~

a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), ningún ~~Ningún~~ solicitante estará obligado a utilizar un formulario nacional cuando realice los actos mencionados en el Artículo 22.

b) Cualquier Oficina designada podrá prescribir requisitos respecto de los medios para realizar los actos a los que se refiere el Artículo 22, a condición de que al menos uno de esos medios no exija al solicitante:

i) tener residencia o una dirección en el Estado de la Oficina designada;

ii) nombrar un agente habilitado a ejercer ante esa Oficina; o

iii) suministrar datos adicionales más allá de los datos mínimos exigidos para identificar la solicitud internacional y mantener comunicación con el solicitante o, cuando proceda, con el agente.

c) Cuando alguno de los medios mencionados en el apartado b) no esté disponible para que los solicitantes realicen los actos a los que se hace referencia en el Artículo 22, las Oficinas designadas excusarán cualquier retraso que se derive de la indisponibilidad, a menos que el solicitante dispusiera de medios alternativos para realizar los actos. “No se exigirá al solicitante que aporte pruebas de cualquier indisponibilidad de la que tenga conocimiento la Oficina designada”:

d) Cada Oficina designada notificará a la Oficina Internacional cualquier requisito prescrito de los que se mencionan en el apartado b). La Oficina Internacional publicará toda notificación en la Gaceta. Cualquier requisito que restrinja las opciones existentes para realizar los actos a los que se hace referencia en el Artículo 22 surtirá efecto solo una vez transcurridos dos meses desde su fecha de publicación en la Gaceta.

49.5 y 49.6 *[Sin cambios]*

[Fin del Anexo y del documento]