|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-S | **S** |
| PCT/WG/7/20 |
| ORIGINAL: inglés |
| fecha: 23 de mayo de 2014 |

**Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

**Grupo de Trabajo**

**Séptima reunión**

**Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014**

debate general de las propuestas del pct 20/20

*Documento presentado por los Estados Unidos de América y el Reino Unido*

# Resumen

1. El presente documento se relaciona con las diversas propuestas descritas en la propuesta conjunta titulada “PCT 20/20” que reunía 12 propuestas relativas a futuras mejoras del Sistema del PCT. En concreto, el documento examina la situación actual de las distintas propuestas relativas al concepto 20/20, así como las próximas etapas contempladas respecto de esas y otras propuestas de mejora del Sistema del PCT.

# Antecedentes

1. En la quinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en Ginebra del 29 al 1 de junio de 2012, los Estados Unidos de América y el Reino Unido presentaron una propuesta conjunta titulada “PCT 20/20”, que reunía 12 propuestas de futuras mejoras del Sistema del PCT (documento PCT/WG/5/18). Las propuestas beneficiaron de distintos niveles de apoyo por parte del Grupo de Trabajo (véase el Resumen de la Presidencia de la quinta reunión, párrafos 27 a 29 del documento PCT/WG/5/21). A raíz de los debates, las delegaciones de los Estados Unidos de América y del Reino Unido acordaron puntualizar las propuestas y explicar con más detalle la manera de hacerlas avanzar, con miras a su examen en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.
2. 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 sobre futuras mejoras del Sistema del PCT. La Oficina Internacional, mediante una circular (Anexo I de la circular C. PCT 1364, con fecha 20 de diciembre de 2012), comunicó esas propuestas revisadas y más detalladas a las oficinas de todos los Estados contratantes del Sistema del PCT, así como a otras partes interesadas. La finalidad expresa de esa circular era dar a las oficinas la posibilidad de examinar más detenidamente las propuestas, y establecer contacto con los usuarios a fin de recabar sus comentarios. La circular invitaba a los destinatarios a examinar y formular comentarios sobre las propuestas revisadas.
3. Se recibieron 31 respuestas a la circular, incluidos comentarios procedentes de 24 oficinas nacionales y regionales, y de siete grupos de usuarios.
4. Las propuestas más detalladas se examinaron también en la 20ª y 21ª sesiones de la Reunión de las Administraciones Internacionales según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT/MIA), celebradas en Múnich del 6 al 8 de febrero de 2013, y en Tel Aviv del 11 al 13 de febrero de 2014, respectivamente. Un resumen de esos debates figura en los párrafos 52 a 102 del Anexo del documento PCT/WG/6/3, y en los párrafos 22 a 35 del Anexo del documento PCT/WG/7/3, respectivamente.
5. Las propuestas del PCT 20/20 revisadas y más detalladas que figuraban en la circular se incluyeron en el Anexo del documento PCT/WG/6/15.

# Examen de la situación actual de las distintas propuestas DEL PCT 20/20

1. A continuación se presenta un breve recapitulación de cada una de las propuestas, así como de los comentarios recibidos en respuesta a la circular y de los debates mantenidos tanto en la 20ª sesión del PCT/MIA como en la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT.

# REALIZAR cambios EN autoservicio (92*bis*/reivindicaciones de prioridad)

1. Las propuestas más detalladas del PCT 20/20 comprenden propuestas específicas para dotar al sistema ePCT de la OMPI de diversas funciones, entre otras, la eliminación de gran parte de las verificaciones y validaciones efectuadas manualmente por el personal de la Oficina Internacional, la capacidad de enviar automáticamente notificaciones a todos los solicitantes cuando se realizan determinados cambios y el establecimiento de un tipo de usuario denominado propietario autorizado que tendría la facultad de realizar todo tipo de cambios en la solicitud, incluida la retirada, sin necesidad de intervención de parte de la Oficina Internacional.
2. En las respuestas a la circular, así como en el curso de los debates mantenidos en la última reunión del Grupo de Trabajo y en la última sesión del PCT/MIA, se observó un apoyo bastante amplio a las propuestas específicas.
3. En consecuencia, estas propuestas se han transmitido a la Oficina Internacional para su futura incorporación en el sistema ePCT, según proceda.

# Modificaciones limitadas DEL capítulo i

1. Las propuestas más detalladas del PCT 20/20 comprenden propuestas específicas destinadas a modificar las Reglas 20 y 91 con el fin de prever, respectivamente, i) la sustitución de series enteras de descripciones, reivindicaciones o dibujos y ii) la nueva numeración de las reivindicaciones que, de manera evidente, hubieran sido mal numeradas durante la presentación.
2. Las respuestas a la circular indicaron un apoyo bastante amplio. Asimismo, las Administraciones de manera general se mostraron favorables a los principios en los se basan las propuestas. Sin embargo, en el marco de la PCT/MIA se llegó a un acuerdo sobre la necesidad de establecer un marco jurídico y procedimientos adecuados antes de la aplicación.
3. Con respecto a la propuesta de modificación de la Regla 20, esa propuesta está directamente vinculada a la principal preocupación expresada por la Oficina Europea de Patentes (OEP) respecto de la incorporación por referencia de todas las descripciones o de series de reivindicaciones completas. Dada la relación entre las dos propuestas, estimamos que en esta etapa es necesario llegar a un acuerdo sobre la interpretación de las reglas relativas a la incorporación antes seguir adelante con esa propuesta, y una vez que se logre tal acuerdo, someteremos nuevamente la propuesta al Grupo de Trabajo para su examen.

# Simplificación de la retirada de las solicitudes internacionales

1. Las propuestas más detalladas del PCT 20/20 comprenden propuestas específicas destinadas a permitir que las solicitudes internacionales puedan ser retiradas sin la firma de los solicitantes en ciertos casos estrictamente delimitados.
2. La propuesta, si bien ha beneficiado de un importante apoyo por parte de los grupos de usuarios que respondieron a la circular, recibió un apoyo mitigado por parte de los Estados miembros y de las Administraciones. En concreto, se expresaron preocupaciones acerca de las medidas de salvaguardia adecuadas que se están estableciendo.
3. Asimismo, cabe mencionar que las modificaciones aportadas a la legislación de los Estados Unidos de América en virtud de la Ley sobre la promoción de las invenciones (América Invents Act) respecto de las condiciones que debe reunir el solicitante en los Estados Unidos de América y, en particular, sobre el hecho de que ya no es necesario que el solicitante sea el inventor, probablemente han simplificado la situación ya que la mayoría de solicitudes se presentan ahora mencionando únicamente al cesionario en calidad de solicitante. Por consiguiente, se necesita una sola firma para realizar una retirada.
4. Los Estados Unidos de América y el Reino Unido seguirán de cerca la situación para determinar si sigue siendo necesario reducir las exigencias y, en tal caso, tener en cuenta todos los comentarios y preocupaciones expresados con miras a proseguir los debates sobre la materia.

# Armonización de las reducciones de las tasas para las solicitudes QUE ENTRAN en la fase nacional

1. Las propuestas más detalladas del PCT 20/20 comprenden propuestas específicas destinadas a modificar la Regla 49 con el fin de prever una reducción de las tasas del 50% para las solicitudes que entran en la fase nacional y que contienen únicamente reivindicaciones respecto de las cuales una Administración encargada de la búsqueda internacional o una Administración encargada del examen preliminar internacional indica que cumplen con los criterios establecidos en el artículo 32.2 a 4.
2. Si bien la propuesta ha beneficiado de un apoyo considerable por parte de los grupos de usuarios que respondieron a la circular, el apoyo que recibieron de los Estados miembros que se manifestaron fue muy limitado. En la reunión de las Administraciones internacionales, se expresaron importantes preocupaciones respecto del posible efecto sobre los ingresos, así como respecto de la posición según la cual las tasas relativas a la fase nacional eran íntegramente de la esfera de competencia de las oficinas nacionales.
3. Dadas las profundas preocupaciones expresadas por los Estados miembros y las Administraciones respecto del efecto que tendría esa propuesta, parece muy poco probable que pueda lograrse un consenso, por lo tanto, los Estados Unidos de América y el Reino Unido no tienen la intención de seguir adelante con esa propuesta en esta etapa. Sin embargo, seguimos convencidos de que ese tipo de reducción de las tasas sería, en conjunto, suficientemente sustancial para incitar a los solicitantes a presentar, en sus solicitudes que entran en la fase nacional, únicamente las reivindicaciones que satisfagan los requisitos del PCT de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Ello reduciría eficazmente el costo del procedimiento de protección por patente en virtud del PCT al ofrecer las ventajas que se constatan actualmente en el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH), por ejemplo, una disminución del número de actos por cesión, una tasa de aceptación

más elevada y una menor tasa de presentación de recursos. Por consiguiente, instamos firmemente a todas las oficinas nacionales a revisar sus tasas a fin de poner en práctica esta propuesta unilateralmente.

# Reducción de las tASAS INTERNACIONALES para las pequeñas entidades y microentidades

1. Las propuestas más detalladas del PCT 20/20 comprenden propuestas específicas destinadas a establecer una nueva Regla 16*ter* que prevé una reducción de las tasas en la fase internacional del 50 al 75% para las pequeñas entidades y las microentidades, respectivamente.
2. Una vez más, si bien la propuesta ha recibido un amplio apoyo por parte de los grupos de usuarios que respondieron a la circular, el apoyo plasmado en las respuestas de los Estados miembros fue muy limitado. La preocupación expresada con mayor frecuencia por los Estados miembros y las Administraciones, fuera de la relativa a los efectos potenciales sobre los ingresos, se vinculaba a la extrema dificultad de encontrar definiciones y tasas de reducción aceptables para todas las oficinas en cuestión.
3. Al igual que la propuesta relativa a las reducciones de las tasas en la fase nacional, teniendo en cuenta las graves preocupaciones expresadas por los Estados miembros y las Administraciones respecto de la incidencia de esa propuesta, no parece posible lograr un consenso y, por lo tanto, los Estados Unidos de América y el Reino Unido no tienen intención de seguir adelante con esa propuesta en esta etapa. Sin embargo, seguimos persuadidos de que tal reducción de las tasas en favor de las pequeñas entidades o microentidades facilitaría el crecimiento de las pequeñas empresas del mundo entero al reducir los costos de presentación y tramitación en la fase internacional. Una reducción para las pequeñas entidades y microentidades podría permitir una mayor utilización del Sistema del PCT por las pequeñas empresas de todo el mundo y esa mejora de la accesibilidad contribuiría a reforzar el apoyo en favor del PCT y de los sistemas de patentes a escala internacional. Por consiguiente, instamos a todos los Estados miembros a examinar los beneficios potenciales para las pequeñas empresas que podrían desprenderse de la aplicación unilateral de esta propuesta, si la legislación nacional aplicable lo permite.
4. A este respecto, cabe señalar que los Estados Unidos de América, además de la reducción del 50% de las tasas nacionales, que aplica desde hace mucho tiempo en favor de las pequeñas entidades, ofrecen también desde hace poco una reducción del 75% a los solicitantes cuya situación corresponde a una microentidad. Además, la USPTO propone desde hace algún tiempo a las pequeñas entidades y microentidades reducciones de las tasas que exige en la fase internacional. Una vez más, alentamos a todas las Administraciones a contemplar la posibilidad de tomar medidas unilaterales semejantes respecto de ese aspecto del programa conjunto PCT 20/20 de los Estados Unidos de América y el Reino Unido.
5. Además, si bien los Estados miembros pueden estimar que sería demasiado difícil llegar a un acuerdo sobre la definición de lo que constituye una pequeña entidad o microentidad, teniendo en cuenta las conclusiones relativas al efecto de las fluctuaciones de la tasa de presentación internacional sobre las universidades, expuesto en el documento PCT/WG/7/6, los Estados Unidos de América instan a la Oficina Internacional a contemplar la posibilidad de prever una reducción adecuada de la tasa presentación internacional en favor de las universidades.

# Integración de las faseS nacional e internacional, utilización COMO informe de búsqueda según el pct DE LA primera DECISIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DE fondo ADOPTADA EN LA fase nacional, exigencia de una respuesta a lAS observaciones negativas durante la fase nacional

1. En su forma inicial, esta propuesta contemplaba tres tipos de integración de las fases nacional e internacional: a) la elección de una Administración encargada de la búsqueda internacional se consideraría también como el inicio de la fase nacional ante esa oficina; b) la exigencia, en el momento del inicio de la fase nacional, de una respuesta completa a toda observación negativa pendiente formulada por la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional; y c) cuando una primera decisión sobre los elementos de fondo haya sido adoptada por la Administración encargada de la búsqueda internacional en calidad de oficina nacional respecto de una solicitud principal o de la misma familia, la adopción de tal decisión por la Administración encargada de la búsqueda internacional como informe de búsqueda internacional u opinión escrita cuando las reivindicaciones sean idénticas.
2. Después del examen de la respuesta de los Estados miembros y de las Administraciones, y teniendo en cuenta en particular la amplia revisión de las legislaciones y prácticas nacionales que supondría la aplicación de las medidas contempladas en los puntos a) y c), se ha decidido que el único tipo de integración que podría prestarse a un mayor examen en esta etapa es la exigencia relativa al suministro de una respuesta completa a toda observación negativa pendiente formulada por la Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional. Por esta razón, se ha presentado una propuesta al respecto en la última reunión del Grupo de Trabajo y última sesión del PCT/MIA.
3. Si bien este principio ha recibido un importante apoyo, a raíz de las preocupaciones expresadas por los Estados miembros y las Administraciones se ha decidido que convendría seguir examinando esa cuestión antes de presentar nuevas propuestas. Al respecto, seguimos considerando que la aplicación de esa propuesta permitiría mejorar considerablemente la eficacia, contribuiría a reducir la duplicación del trabajo realizado por las oficinas nacionales y regionales, y promovería el avance de la tramitación de las solicitudes internacionales en la fase nacional o regional. Por ello, los Estados Unidos de América contemplan una aplicación unilateral de esta propuesta, quizás a título experimental, con el fin de reunir más datos sobre las ventajas que puede ofrecer a las oficinas nacionales y regionales. En una próxima reunión del Grupo de Trabajo se compartirán los datos recopilados en ese contexto.

# COMUNICACIÓN obligatoria de la estrategia de búsqueda

1. Esta propuesta del PCT 20/20 ha sido objeto de una propuesta distinta presentada en la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT (documento PCT/WG/6/19) destinada a modificar las Directivas relativas a la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional de tal manera que en el momento de transmitir el informe de búsqueda internacional a la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional suministre también a ésta última una copia de la estrategia de búsqueda utilizada para efectuar la búsqueda internacional, cualquiera sea el formato en el que la Administración encargada de la búsqueda internacional consigne actualmente las estrategias de búsqueda.
2. Este documento indicaba que la puesta a disposición de las estrategias de búsqueda respondía a tres objetivos:

a) permitiría poner de inmediato esta información importante a disposición de las oficinas nacionales, lo que reforzaría la transparencia y la confianza en lo que respecta al trabajo efectuado por la Administración encargada de la búsqueda internacional. Las oficinas nacionales podrían realizar búsquedas más eficaces gracias a esa reducción de la duplicación de esfuerzos;

b) permitiría a las oficinas examinar los diversos formatos en los que se consignan esas estrategias, y sobre la base de la experiencia adquirida en la utilización de los diferentes formatos, podrían formular recomendaciones más fundamentadas sobre los elementos más útiles de cada formato con miras la utilización de un formato uniforme por todas las oficinas en el futuro; y

c) permitiría poner a disposición esa información, y al mismo tiempo disiparía las preocupaciones expresadas respecto del tiempo que dedican los examinadores a formular explicaciones relativas al alcance de la búsqueda en un formato distinto al que utilizan actualmente, respondiendo al mismo tiempo a las preocupaciones expresadas respecto de las inversiones necesarias en sistemas de T.I. para integrar un cambio de formato.

1. Después de haber examinado la cuestión, el Grupo de Trabajo ha recomendado “que el subgrupo de la reunión de Administraciones internacionales del PCT encargado de la calidad siga examinando esa cuestión concentrándose ante todo en la elaboración de un formato uniforme, y que las Administraciones internacionales compartan información sobre los formatos de presentación de la estrategia de búsqueda para contribuir al avance de los trabajos lo más rápidamente posible” (véase el párrafo 39 del documento PCT/WG/6/23).
2. En su última reunión, las Administraciones acordaron realizar un proyecto piloto en el marco del cual intercambiarían información limitada sobre la búsqueda en un formato propuesto por la OEP.
3. Los Estados Unidos de América y el Reino Unido siguen considerando que, por las razones expuestas en el párrafo 26, la comunicación de las estrategias de búsqueda por las Administraciones debería de ser obligatoria. Sin embargo, teniendo en cuenta el proyecto piloto convenido, no presentaremos ninguna nueva propuesta sobre esa cuestión en esta etapa.

COLABORACIÓN EN LA BÚSQUEDA (dos o más OFICINAS), eliminación DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

1. Las propuestas más detalladas del PCT 20/20 comprenden un examen más profundo de lo que implica la colaboración en la búsqueda sin por ello contener propuestas específicas para su aplicación en esta etapa.
2. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Coreana de la Propiedad Intelectual han participado en un proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen respecto de las solicitudes presentadas en virtud del PCT. El informe sobre la Fase II del proyecto piloto se ha presentado en la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT en el documento PCT/WG/6/22.
3. Desde entonces, varias otras Administraciones que deseaban ya sea participar en una tercera fase del proyecto o iniciar un proyecto piloto distinto han establecido contacto con las tres Administraciones participantes.
4. Las tres oficinas están evaluando la viabilidad de proceder a una tercera fase del proyecto piloto, así como de asociarse a otras Administraciones o ejecutar proyectos piloto adicionales, y mantendrán informado al Grupo de Trabajo sobre la evolución de la situación en esa esfera.

búsquedas complementarias obligatorias

1. Esta propuesta del PCT 20/20 ha sido objeto de una propuesta distinta presentada en la sexta reunión del Grupo de Trabajo en el documento PCT/WG/6/18. En concreto, el documento PCT/WG/6/18 contenía propuestas específicas destinadas a modificar el Reglamento del PCT, las instrucciones administrativas y las directivas relativas a la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional según el PCT de modo que las búsquedas complementarias constituyan una parte obligatoria del procedimiento de examen según el Capítulo II.
2. Esta propuesta fue aprobada por el Grupo de Trabajo y adoptada por la Asamblea de la Unión del PCT en su cuadragésima cuarta sesión celebrada en septiembre‑octubre de 2013 (véanse los párrafos 25 a 30 del documento PCT/A/44/5).

elaboración y aplicación del sistema global dossier y su integración en el PCT

1. Las propuestas más detalladas del PCT 20/20 comprenden un examen más profundo de lo que implica el sistema Global Dossier, pero no contienen propuestas específicas sobre su aplicación.
2. En general, los Estados miembros, las Administraciones y los usuarios indicaron que acogían favorablemente y apoyaban la noción del sistema Global Dossier y esperaban con interés la elaboración de planes más precisos.
3. Seguimos considerando que el sistema Global Dossier presentará en particular las siguientes ventajas: facilitación de presentación de solicitudes cruzadas; portal único de gestión de las solicitudes cruzadas; supresión de la necesidad de presentar documentos idénticos en varias oficinas (documentos de prioridad, citas sobre el estado de la técnica, etc.); y reducción de los costos gracias a la utilización de herramientas modernas de traducción automática. Ofrecerá a las oficinas de propiedad intelectual posibilidades enormes de repartir el trabajo, no sólo por medio del intercambio de información sino también mediante la colaboración entre los examinadores, todas ellas actividades que ayudan a mejorar la calidad de las patentes a nivel mundial.
4. En colaboración con las Oficinas de la Cooperación Pentalateral (IP5), y teniendo en cuenta el vínculo con el Sistema ePCT de la OMPI, la USPTO sigue perfeccionando el sistema Global Dossier, y tiene la intención de presentar una propuesta más concreta sobre su incorporación al sistema de PCT en una futura reunión del Grupo de Trabajo

INTEGRACIÓN oficial del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente en el PCT, procedimiento acelerado para las SOLICITUDES que entraN en la fase nacional, y mejora de la reutilización del trabajo del PCT en la fase nacional

1. En la sexta reunión del Grupo de Trabajo se presentó en el documento PCT/WG/6/17 una propuesta específica referente a la integración oficial del PPH en el PCT.
2. Si bien se expresaron algunas preocupaciones, el informe del Grupo de Trabajo indica que la mayoría de delegaciones que hicieron uso de la palabra manifestaron un cierto grado de apoyo a la propuesta y expresaron su voluntad de examinar las propuestas dirigidas a responder a las preocupaciones expresadas o, en su defecto, indicaron que aprovecharían la posibilidad de notificación de incompatibilidad propuesta. Dos delegaciones manifestaron su oposición directa a la propuesta.
3. La propuesta se examinó detenidamente en la 21ª reunión de las Administraciones y fue objeto de un documento distinto presentado en la presente reunión del Grupo de Trabajo (documento PCT/WG/7/21).

puesta a disposición de la opinión escrita de la ADMINISTRACIÓN encargada de la BÚSQUEDA internacional TRAS LA PUBLICACIÓN internacional

1. Esta propuesta del PCT 20/20 ha sido objeto de una propuesta distinta presentada al Grupo de Trabajo en el documento PCT/WG/6/13. En concreto, el documento PCT/WG/6/13 contiene propuestas concretas de modificación del Reglamento del PCT en virtud de las cuales la opinión escrita elaborada por la Administración encargada de la búsqueda internacional se pondría a disposición poco después de la publicación internacional en el caso de todas las solicitudes internacionales que han sido objeto de una opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional.
2. Esta propuesta fue también aprobada por el Grupo de Trabajo y adoptada por la Asamblea de la Unión del PCT en su cuadragésima cuarta sesión celebrada en septiembre‑octubre de 2013 (véanse los párrafos 25 a 30 del documento PCT/A/44/5).

**de cara al futuro**

1. Desde la introducción de la hoja de ruta del PCT por la Oficina Internacional, además de la propuesta titulada PCT 20/20, varias oficinas han presentado sus propias propuestas de mejora del Sistema PCT, en particular, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes del Japón y la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual. En el contexto de las reuniones de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral (IP5), los Estados Unidos de América han acordado examinar los distintos programas con miras a determinar las esferas de convergencia y propuestas que pueden ser objeto de un acuerdo para avanzar. Cabe esperar que tras nuevos debates con nuestros asociados de la IP5, este examen engendrará una serie de propuestas para su presentación en una futura reunión del Grupo de Trabajo.
2. *Se invita al Grupo de Trabajo a examinar y formular comentarios sobre el presente documento.*

*[Fin del documento]*