

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

Octava reunión
Ginebra, 26 a 29 de mayo de 2015

ENTRADA EN LA FASE NACIONAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA EPCT

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. Se propone encontrar un grupo piloto de Oficinas designadas dispuestas a validar un modelo y a probar la puesta en marcha de un mecanismo encaminado a facilitar la entrada en la fase nacional utilizando el sistema ePCT, mediante la reutilización de datos bibliográficos de la fase internacional y la facilitación de un entorno común seguro para que los abogados de patentes encargados de dar instrucciones preparen, comprueben y presenten los datos y documentos adicionales necesarios con respecto a las Oficinas designadas pertinentes. Los datos y los documentos se proporcionarán a la Oficina designada en un formato normalizado legible por máquina, lo que permitirá utilizarlos sin que sea necesario transcribirlos, evitando así el consiguiente riesgo de errores.

ANTECEDENTES

2. En la séptima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, la Oficina Internacional expuso un concepto para utilizar el sistema ePCT para dar inicio a la entrada en la fase nacional (documento PCT/WG/7/12 y párrafos 283 a 305 del documento PCT/WG/7/30).

3. El sistema propuesto consiste en simplificar los trámites de la entrada en la fase nacional mediante la reutilización de los datos bibliográficos ya contenidos en el sistema, en lugar de tener que reescribirlos en formularios nacionales y posteriormente ser transcritos por las Oficinas nacionales, lo que lleva tiempo y la posibilidad de que se produzcan errores en dos o más ocasiones. Mediante este sistema, el solicitante simplemente tendría que añadir el

volumen relativamente pequeño de informaciones adicionales que es necesario proporcionar en el formulario de la fase nacional, lo que entrañaría presentar las traducciones que pudieran ser necesarias para acompañar o sustituir los nombres, las direcciones y el título de la invención en el idioma original.

4. Esto se llevaría a cabo mediante la creación de una plataforma segura e interactiva para facilitar la cooperación entre el agente encargado de dar instrucciones y el agente local, antes de la entrada en la fase nacional, lo que permitiría a ambas partes tener la certeza de que la información clave figure en un formulario satisfactorio para ambas partes, antes de que comience la tramitación de la entrada en la fase nacional. Este mecanismo también podría utilizarse para añadir documentos que sea necesario adjuntar a la petición de entrada en la fase nacional, como puedan ser traducciones y poderes.

5. La propuesta fue acogida con interés por algunas Oficinas, con sujeción a la consideración de algunos problemas, generalmente relacionados, en su mayoría, con el hecho de que los pagos de las tasas deberán efectuarse independientemente de la facilitación de los documentos y la información. Los representantes de las asociaciones de abogados de patentes reconocieron asimismo las posibles ventajas, pero plantearon muy diversas preocupaciones, en particular, la posibilidad de que los agentes de patentes locales no estén lo suficientemente implicados como para garantizar que, con respecto a la entrada en la fase nacional, se cumplan los requisitos locales básicos y que ésta pueda optimizarse para obtener los mejores resultados.

CUESTIONES QUE SE HAN PLANTEADO

6. En la séptima reunión, las Oficinas plantearon principalmente las siguientes cuestiones:

- a) La posibilidad de que las tasas deban abonarse separadamente plantea el riesgo de que los solicitantes no paguen en el plazo previsto, sumado a la dificultad que supone para las Oficinas vincular los pagos recibidos con el acto correspondiente de la entrada en la fase nacional.
- b) En el marco de este sistema, sería conveniente recibir un número de solicitud nacional inmediatamente, lo que permitiría ejecutar más eficazmente los trámites posteriores con la Oficina nacional (incluido el pago de las tasas). Cuando proceda, ese número podría generarse desde el propio sistema ePCT, a partir de un repertorio independiente de números que le hubieran sido asignados con ese propósito, en lugar de que sea la Oficina designada la que los genere directamente.
- c) El sistema deberá tener en cuenta diferentes plazos para las entradas en la fase nacional (30 meses a partir de la fecha de prioridad para algunas oficinas y 31 meses o más para otras), así como husos horarios.
- d) El sistema deberá garantizar que las traducciones se proporcionen cuando sea necesario.
- e) El sistema deberá contrastarse cuidadosamente para garantizar que la información facilitada satisfaga verdaderamente todos los requisitos de las Oficinas participantes designadas y se presente en un formato que puedan utilizar las Oficinas que habitualmente utilizan sus propios formularios.

7. Los representantes de las asociaciones de abogados de patentes han planteado diversas preocupaciones, principalmente con respecto a la designación y la participación de un abogado de patentes local que asegure que se cumplan los requisitos de representación nacional y que la entrada en la fase nacional no se efectúe de manera que resulte perjudicial para los intereses de los solicitantes, por conocimiento insuficiente de los requisitos sustantivos y de

procedimiento locales. Estas cuestiones se exponen íntegramente en los párrafos 293 a 304 del documento PCT/WG/7/30. Algunas de estas cuestiones, al margen de las planteadas por las Oficinas, comprenden lo siguiente:

- a) Será necesario garantizar que cada entrada en la fase nacional incluya datos específicos de un abogado de patentes local, debidamente designado, que esté habilitado y preparado para tramitar la solicitud ante la Oficina designada pertinente.
- b) Muchas de las grandes agencias de patentes necesitarán una interfaz automática para llevar a efecto esta medida y poder llevar a cabo la presentación de una solicitud basándose en los registros de sus propios sistemas internos.
- c) Podría haber riesgo de pérdida de derechos si la Oficina designada no recibe la notificación por parte de la Oficina Internacional.
- d) Muchas Oficinas designadas tienen requisitos locales específicos que los agentes de otros países podrían desconocer, lo que puede suponer un enorme gasto e inconvenientes o pérdida de derechos si no se atienden adecuadamente en el momento de la entrada en la fase nacional.

OBJETO DE LA PROPUESTA

8. Como se señala en los párrafos 3 y 4, el objeto de la propuesta no es limitar las funciones del abogado nacional, sino eliminar la transcripción innecesaria de la información existente desde y hacia los formularios nacionales y prestar asistencia con las comunicaciones. Ello debería dar al abogado de patentes encargado de dar instrucciones (internacional) y al abogado de patentes nacional la seguridad de que los errores se minimizarán, que los requisitos se han entendido adecuadamente y que la entrada en la fase nacional se producirá según lo previsto.

9. Evidentemente, existe la posibilidad de que algunos usuarios consideren que esta medida tiene por objeto economizar. Con todo, los riesgos parecen limitados teniendo en cuenta el requisito propuesto de designar a un abogado de patentes nacional, quien tendrá que haber acordado encargarse de la tramitación y que será la única persona que recibirá directamente la correspondencia resultante, así como los costos y riesgos, bien asumidos, que conllevan las labores de la fase nacional sin asegurar que se han adoptado medidas para atender los requisitos locales desde el principio.

CONTENIDO DEL FORMULARIO Y DEL PAQUETE

10. En principio, no debería haber ningún obstáculo jurídico a que una Oficina designada permita efectuar la entrada en la fase nacional a partir de un formulario común generado por el sistema ePCT, aun cuando, inevitablemente, no se adapte con precisión a los formularios utilizados comúnmente, puesto que la Regla 49.4 del Reglamento del PCT establece que "Ningún solicitante estará obligado a utilizar un formulario nacional cuando realice los actos mencionados en el artículo 22". Los requisitos del artículo 22 con relación a la entrada en la fase nacional se limitan al pago de una tasa y a la presentación de las traducciones necesarias (además de algunas otras posibilidades que no serían pertinentes a las circunstancias en que se utilizaría el sistema).

11. Hay, naturalmente, otros requisitos que podrían ser objeto, o bien del mismo plazo, o bien de tasas adicionales, en caso de incumplimiento en el momento de la entrada en la fase nacional. No es práctico mantener un sistema internacional que pueda ocuparse perfectamente de las pequeñas diferencias que presentan las más de 120 Oficinas designadas nacionales y regionales, pero en realidad hay pocas diferencias en lo que respecta a las cuestiones que se tratan en los formularios de la entrada en la fase nacional. En el documento

PCT/WG/2/5 se reexaminan los contenidos de tales formularios y los puntos que en él se indican constituirían la base de una propuesta relativa al “formulario” de la entrada en la fase nacional (datos bibliográficos que se facilitarán a la Oficina designada en formato XML y en un formato similar al impreso para facilitar la lectura).

12. Las principales diferencias no parecen estribar en la información que se proporciona en los formularios, sino en los documentos que pueden presentarse al mismo tiempo que los formularios. A ese respecto, será necesario examinar la lista de los códigos de descripción de documentos ya existente para la transmisión de documentos relativos a la fase internacional entre Oficinas, añadir nuevos tipos de documentos que podrían ser pertinentes con respecto a los actos que tienen lugar al mismo tiempo que la entrada en la fase nacional y determinar en qué medida resulta apropiado comprobar los tipos de documentos que se señalan como necesarios o que podrían resultar apropiados (y emitir un aviso en caso de que no se hayan presentado) para las diferentes Oficinas designadas.

PAGOS DE TASAS

13. Actualmente, el sistema ePCT ofrece la oportunidad de pagar las tasas en tiempo real, ya sea mediante tarjeta de crédito o con autorización para ingresar el pago en una cuenta corriente mantenida por la Oficina Internacional para clientes regulares. No obstante, este servicio está por el momento limitado al pago de las tasas de transmisión, de presentación internacional y de búsqueda con respecto a las solicitudes internacionales presentadas en la Oficina receptora de la Oficina Internacional.

14. En los documentos PCT/WG/8/15 y PCT/WG/8/20 se propone seguir trabajando para facilitar el pago centralizado de dichas tasas con respecto a las solicitudes internacionales presentadas en otras Oficinas receptoras. Si pudieran ponerse en marcha tales disposiciones con las Oficinas receptoras, desde el punto de vista técnico no sería muy complicado utilizar los mismos mecanismos para aceptar tasas en nombre de las Oficinas designadas que tengan interés y capacidad para efectuar las gestiones necesarias.

15. No obstante, habría que asegurar que los pagos destinados a la Oficina Internacional en calidad de Oficina designada se traten como si se hubieran efectuado en el momento en que la Oficina Internacional los recibe, aun cuando las transferencias de fondos se efectuarán probablemente como pagos en bloque mensualmente, como sucede por lo general en el caso de las transferencias de tasas correspondientes a la fase nacional entre las distintas Oficinas y la Oficina Internacional. Por otra parte, mientras que la Oficina Internacional recibe una tasa de transmisión que le permite absorber las tasas de transacción abonadas con tarjeta de crédito y otros costos asociados con los pagos efectuados a la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, actualmente no hay un caso equivalente con respecto a los actos de la fase nacional. En consecuencia, probablemente será necesario que el servicio incluya una pequeña tasa para cubrir los costos de tramitación.




OTRAS CUESTIONES TÉCNICAS

16. El sistema ePCT dispone ya de procesos en funcionamiento que demuestran que los principales problemas pueden superarse:

- a) El componente de presentación del sistema ePCT ofrece un ejemplo de comprobación de diferentes parámetros para diferentes Oficinas receptoras, como los idiomas que se aceptan para la presentación de solicitudes, determinar si también será necesario presentar una traducción para la búsqueda y/o la publicación internacional y tener en cuenta las fechas en que las diferentes Oficinas permanecerán cerradas para calcular los plazos.

b) El componente de presentación del sistema ePCT presenta un enfoque gradual de errores que impide que se presenten solicitudes con errores claramente “fatales”, avisa de los errores corregibles a los que, de ser posible, debería atenderse inmediatamente, aunque puedan solucionarse más tarde si fuera necesario, e informa sobre cuestiones en que no existe claramente un error, pero en las que sería conveniente una atención más detenida por parte del solicitante.

c) Tanto el componente de presentación como de alojamiento de documentos del sistema ePCT reconocen y registran los husos horarios correspondientes a las diferentes Oficinas nacionales cuando aceptan documentos en su nombre en calidad de Oficina receptora o de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

Receptor	Método electr. de distribución	Fecha y hora actuales en la RO
<input checked="" type="radio"/> IB	ePCT 	Wednesday, 08 April 2015, 16:00 CEST
<input type="radio"/> RO	PCT Electronic Data Interchange 	Thursday, 09 April 2015, 00:00 AEST
<input type="radio"/> ISA	PCT Electronic Data Interchange 	Thursday, 09 April 2015, 00:00 AEST

d) El sistema ePCT permite que un “eOwner” (por lo general, el agente encargado de la fase internacional) delegue derechos de acceso, atendiendo caso por caso, a toda persona con la que tenga un “eHandshake”, de manera que se cree una libreta de direcciones de individuos a quienes se pueda atribuir una función en la tramitación de una solicitud internacional. Cada uno de los agentes será responsable de crear su propia red de socios de confianza en diferentes países; la participación de la Oficina Internacional en esta actividad se limitaría a proporcionar instrumentos que permitieran a las partes compartir el acceso al expediente de la solicitud internacional y a los borradores de documentos conexos.

e) El sistema ePCT puede representar información bibliográfica en 10 idiomas diferentes, que el usuario puede seleccionar, de suerte que dos personas pueden visualizar la misma información en diferentes idiomas.

f) Está previsto que el sistema se utilice únicamente con Oficinas que acepten recibir los documentos y la información por medios electrónicos. La Oficina Internacional ha establecido mecanismos para transferir de manera segura documentos e información a las Oficinas nacionales; la pérdida de datos es mucho menos probable que la pérdida de información en papel mediante el sistema de transferencia postal. Con la aceptación de las Oficinas designadas, el sistema podría establecerse de manera que emita avisos de recepción una vez que los datos se hayan cargado en los sistemas de las Oficinas designadas.

17. En relación con la sugerencia de que algunos agentes preferirían utilizar sus propios sistemas de *software* para preparar las entradas en la fase nacional, tanto el sistema ePCT como PATENTSCOPE permiten ya la descarga del formato XML que representa datos bibliográficos actuales (en directo en el sistema ePCT, actualizados todas las noches en el sistema PATENTSCOPE). Está previsto que esto pueda ofrecerse con prontitud como un servicio web del ePCT para facilitar la automatización del sistema. Está previsto además que el formato XML para la entrada en la fase nacional se prepare con arreglo a una norma técnica publicada, que las Oficinas designadas podrán optar por aceptar de otras fuentes distintas a la del ePCT.

SIGUIENTES PASOS

18. Obviamente, todo servicio de este tipo debería establecerse únicamente en relación con las Oficinas que pueden garantizar su efectiva utilización. Ello implica, entre otras cosas:

- a) Garantizar que los documentos y la información puedan recibirse y tramitarse efectivamente.
- b) Garantizar la exactitud de los datos de referencia en que se basa el sistema así como su actualización (plazos específicos con respecto a la entrada en la fase nacional, idiomas aceptados, Estados en los que el abogado de patentes local pueda intervenir, etcétera).
- c) Garantizar que se dará el debido efecto jurídico a los documentos, basándose en la fecha y la hora en que fueron recibidos por la Oficina Internacional en nombre de la Oficina designada, aun habiendo sido alojados en los sistemas locales en una fecha posterior.
- d) Examinar si los medios para efectuar los pagos son apropiados para garantizar que las tasas puedan asociarse de manera fiable con la correcta entrada en la fase nacional.
- e) En la medida en que parece que podrían plantearse problemas que no son fáciles de detectar mediante el sistema ePCT y que guardarían relación con la posibilidad de garantizar la debida recepción de los pagos, comprobar que la ley nacional permite en suficiente medida corregir las deficiencias.

19. La Oficina Internacional ha comenzado a preparar el prototipo de interfaz. Cuando esté listo, podrá ponerse a disposición, a título de prueba, de un pequeño grupo representativo de Oficinas designadas interesadas y de representantes de usuarios para la realización de consultas y poder garantizar que satisface las necesidades de distintas Oficinas con diferentes sistemas de T.I., idiomas y requisitos legales. La finalidad es ofrecer a los sectores interesados la oportunidad de intervenir en el funcionamiento del sistema, tan pronto como sea posible en las primeras etapas de su desarrollo, y señalar otras posibles mejoras antes de que se ponga en marcha el proyecto piloto. Ello implica no solo trabajar en la interfaz y el formato, sino también señalar si sería necesario introducir mejoras en el sistema IPAS¹ o en las interfaces para facilitar una comunicación eficiente y preferiblemente en tiempo real en los sistemas de T.I. de las propias Oficinas.

20. El grupo estaría idealmente formado por una combinación de Oficinas grandes y pequeñas, con diferentes idiomas y requisitos legales, entre las cuales algunas son con frecuencia objeto de entradas paralelas en la fase nacional y no encuentran ningún obstáculo importante en su actual legislación nacional. Se acogerán con interés las expresiones de interés que las Oficinas presenten en la reunión o envíen por correo electrónico a pct.wg@wipo.int.

21. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre los temas que se tratan en el presente documento.

[Fin del documento]

¹ El sistema de automatización de la propiedad industrial: un sistema flexible y modular que ofrece la Oficina Internacional para prestar asistencia en la tramitación de los derechos de propiedad industrial a escala nacional, sistema que utilizan más de 60 Oficinas nacionales.