

EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES. PRESENTE Y FUTURO

FRANCIS GURRY

Director general
Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI)

El PCT es un instrumento sólido y robusto. Sobre la base de los objetivos que acompañaron su creación, en el Tratado se reflejan actualmente los 32 años de historia a lo largo de los cuales se ha perfeccionado hasta proporcionar una protección más sólida a sus usuarios (a quienes protege incluso de sus propias acciones) que en el momento de su concepción.

Esto es consecuencia de los esfuerzos de la OMPI por mantener unas relaciones estrechas y directas con los usuarios del PCT y sus mandatarios.

Gracias a ello se han fomentado las mejoras en el marco jurídico del PCT y en su funcionamiento práctico. Además, mediante la participación activa en el PCT de las oficinas nacionales de patentes de sus numerosos Estados miembros (1), el sistema se ha adaptado para tener en cuenta más adecuadamente las necesidades y preocupaciones de las oficinas de patentes.

EL PCT EN LA ACTUALIDAD ▼

Al describir el PCT tal y como existe actualmente, quizá sea útil señalar algunas de sus tendencias.

En primer lugar, se están adhiriendo más países al PCT. En 1992, el número de Estados Contratantes del PCT oscilaba entre los 50 y los 60. A fecha 1 de enero de 2010, el PCT contaba con 142 estados contratantes,

figurando en el gráfico 1 los principales países de origen de las solicitudes.

En segundo lugar, desde 1978 ha aumentado constantemente el número de solicitudes PCT presentadas anualmente, hasta producirse la primera disminución de menor importancia (-4,5%) en su historia como consecuencia de la crisis económica mundial de 2009 (gráfico 1).

Cabe citar, como tercera tendencia, el hecho de que ha seguido aumentando el número de administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional; actualmente el PCT cuenta con 17 oficinas nacionales y regionales que se encargan de la tarea de efectuar la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional en virtud del PCT (2).

En cuarto lugar, sobre todo en los últimos años, se ha producido una tendencia a recurrir cada vez más a la división de tareas entre las oficinas de patentes sobre

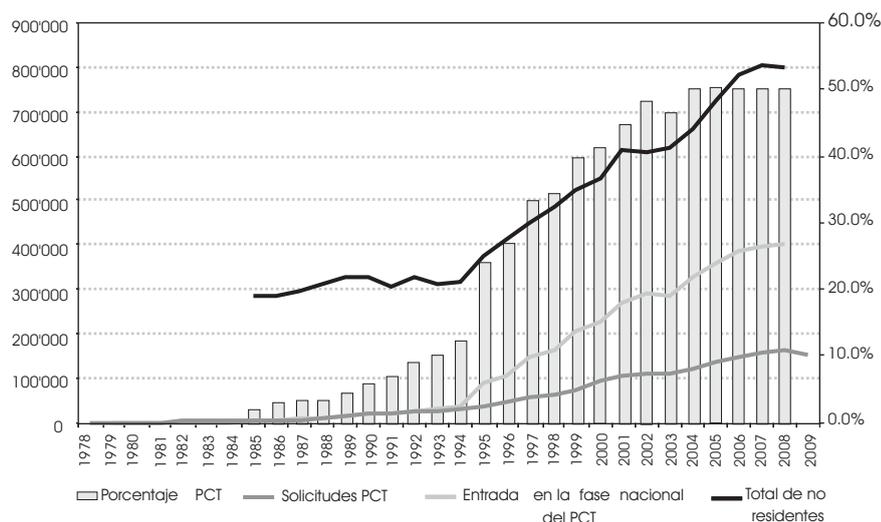


GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES PCT ENTRE 1978 Y 2009

FUENTE:
OMPI.

la base de la labor realizada durante la «fase internacional», el período que rige explícita y directamente el PCT. Esta tendencia se ha puesto de manifiesto con la aparición del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (conocido por sus siglas en inglés PPH, *Patent Prosecution Highway*). Está previsto que esta tendencia hacia la división de tareas se acelere en los próximos años.

Desafíos

A pesar de los numerosos logros alcanzados, el PCT, afronta actualmente varios desafíos de gran relevancia:

- ✓ Mantener el sistema al margen de las cuestiones de política que afectan a otros ámbitos de la OMPI.
- ✓ Fomentar la confianza entre las oficinas de patentes, a fin de reducir la tramitación duplicada de las solicitudes PCT en la fase internacional y nacional.
- ✓ Velar por que los documentos y el material resultantes de la labor del PCT en el ámbito internacional (los informes y opiniones emitidos por esas Administraciones internacionales) se elaboren de conformidad con los niveles de calidad pertinentes.
- ✓ Cuestiones idiomáticas, como por ejemplo: asegurar que se haya identificado correctamente el estado de la técnica pertinente en los informes del PCT de la fase internacional, aun cuando la técnica no se divulgue en el idioma o idiomas utilizados por las Administraciones internacionales competentes (3) y también proporcionar a los solicitantes herramientas que les ayuden a consultar y entender documentos de patente redactados en otros idiomas (4).

- ✓ Hacer accesible el PCT a solicitantes de todo tipo, procedentes de todos los estados contratantes (por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas).
- ✓ Contribuir a que los usuarios del PCT estén al tanto de las últimas novedades y estrategias.
- ✓ Poner freno a empresas e individuos sin escrúpulos que tratan de engañar a los solicitantes PCT para que abonen tasas innecesarias y que no guardan relación con la tramitación de sus solicitudes (5).

Teniendo en cuenta las tendencias y los desafíos existentes en el Sistema del PCT, puede decirse que este sistema funciona y ha venido funcionando satisfactoriamente en beneficio de los solicitantes y de las oficinas que participan en él. Sin embargo, se puede y se debe llevar a cabo una labor más adecuada para promover los ideales para los que fue creado el Sistema.

Volver a las raíces del PCT

Reconociendo que los creadores del PCT tenían como objetivo que el Tratado fuera un poderoso vehículo para reducir el volumen de trabajo y la duplicación de tareas en la tramitación de solicitudes internacionales de patente, a comienzos de 2009 la OMPI preparó un documento denominado «Hoja de ruta del PCT» en el que se ponía de manifiesto la necesidad de mejorar el Sistema del PCT, especialmente la calidad de los informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional, y que contenía diversas propuestas para lograr ese objetivo. En la hoja de ruta se explicaba que si las Administraciones del PCT eran capaces de ejecutar sistemáticamente los procedimientos con calidad y puntualidad, ello no

CUADRO 1
SOLICITUDES PCT POR PAÍS DE ORIGEN DE 2005 A 2009

País de origen	Año de presentación					Proporción en 2009 (%)	Evolución con respecto a 2008 (%)
	2005	2006	2007	2008	2009		
Estados Unidos de América	46.858	51.296	54.044	51.673	46.079	29,6	-10,8
Japón	24.870	27.023	27.749	28.785	29.807	19,1	3,6
Alemania	15.987	16.734	17.825	18.854	16.732	10,7	-11,3
República de Corea	4.689	5.946	7.065	7.900	8.049	5,2	1,9
China	2.512	3.937	5.465	6.126	7.906	5,1	29,1
Francia	5.756	6.264	6.570	7.073	7.163	4,6	1,3
Reino Unido	5.096	5.093	5.539	5.513	5.326	3,4	-3,4
Países Bajos	4.504	4.550	4.422	4.341	4.445	2,9	2,4
Suiza	3.294	3.613	3.814	3.749	3.673	2,4	-2,0
Suecia	2.887	3.334	3.658	4.136	3.581	2,3	-13,4
Italia	2.349	2.702	2.948	2.885	2.664	1,7	-7,7
Canadá	2.320	2.573	2.848	2.913	2.569	1,6	-11,8
Finlandia	1.893	1.844	1.994	2.223	2.133	1,4	-4,0
Australia	2.001	2.003	2.053	1.946	1.754	1,1	-9,9
Israel	1.461	1.599	1.747	1.905	1.577	1,0	-17,2
Todos los demás	10.277	11.159	12.216	13.230	12.442	8,0	-6,0
TOTAL	136.754	149.670	159.957	163.252	155.900	100,0	-4,5

FUENTE: Base de datos de estadísticas de la OMPI.

solamente redundaría directamente en beneficio de los usuarios del PCT, sino que también beneficiaría al sistema mundial de patentes. En la hoja de ruta también se aducía que era el momento de que el PCT cumpliera su inicial promesa de funcionar como un instrumento serio para la división de tareas, contribuyendo al mismo tiempo a reducir los importantes volúmenes de trabajo atrasado en la tramitación de solicitudes de patente que experimentaban varias de las oficinas de patentes más grandes como Estados Unidos y Japón cuentan con grandes retrasos en la tramitación de sus solicitudes.

Para fomentar esa iniciativa, en 2010 la OMPI elaboró un estudio detallado en el que se ampliaba la hoja de ruta y se exponía de manera más exhaustiva la aportación que podía efectuar el PCT para solucionar los problemas que afrontaba el sistema internacional de patentes (6). En el estudio también se formulaban recomendaciones sobre las funciones que deberían añadirse al PCT así como las medidas que deberían adoptar la OMPI, las Administraciones internacionales y las oficinas nacionales y regionales de patentes a fin de lograr que el sistema funcionara más eficazmente como plataforma de división de tareas y, por lo tanto, se ajustara de manera más adecuada al objetivo que se había marcado originalmente.

En los debates realizados sobre el valor de la hoja de ruta y del estudio, los Estados Contratantes del PCT (7) acordaron examinar la calidad de los informes del PCT para:

✓ Establecer un sistema de presentación de observaciones por terceros en el marco del PCT, mediante el que se pueda presentar a la OMPI información sobre el estado de la técnica pertinente en relación con cualquier solicitud PCT publicada. Esta información se remitirá a continuación a las correspondientes Administraciones internacionales y oficinas encargadas de la fase nacional.

✓ Establecer un sistema de formulación de comentarios sobre la calidad por el que las oficinas nacionales y los solicitantes puedan proporcionar informaciones pertinentes a las Administraciones internacionales sobre la calidad de los informes que emiten.

Al mismo tiempo, los estados contratantes del PCT acordaron establecer unas recomendaciones sobre la gestión del sistema para que:

1) La OMPI, junto con los Estados Contratantes, siga tratando de hallar medios prácticos y económicos que mejoren la capacidad de efectuar búsquedas en línea de las oficinas nacionales.

2) La OMPI, junto con los Estados Contratantes, examine los niveles de tasas correspondientes a distintos tipos de solicitantes y busque soluciones innovadoras a los problemas de acceso al PCT teniendo en cuenta los costos.

3) La OMPI colabore con las oficinas nacionales para ofrecer informaciones más fidedignas sobre la situación en que se hallan las solicitudes PCT y las patentes otorgadas.

4 Se establezca un sistema en el que los solicitantes puedan manifestar su disponibilidad a la concesión de licencias para utilizar las tecnologías que figuran en sus solicitudes PCT.

En cuanto a las recomendaciones para las Administraciones encargadas de la Búsqueda internacional y del Examen preliminar internacional, se determinó que:

■ Las Administraciones encargadas de la Búsqueda internacional deben cerciorarse de contar con los recursos adecuados para realizar oportunamente las funciones PCT que les incumben.

■ Continúen estableciendo y perfeccionando sistemas internos de gestión de la calidad.

■ Examinen métodos para realizar búsquedas de documentos en otros idiomas además de los idiomas oficiales de las respectivas oficinas.

■ Mejoren la calidad y la coherencia de los informes PCT.

■ Se basen en la calidad de la labor que realizan las Administraciones internacionales y, partiendo de la labor ya efectuada durante la fase internacional, no realicen sistemáticamente más que una búsqueda complementaria en el momento de la entrada en la fase nacional ante las respectivas oficinas.

■ Intercambien información estratégica de búsqueda con oficinas de la fase nacional.

■ Citen documentos pertinentes del estado de la técnica procedentes de una amplia gama de fuentes.

■ Inciten a los examinadores a explicar la pertinencia que revisten los documentos citados en los informes sobre el estado de la técnica (*Search Report*).

■ Ofrezcan a los solicitantes la oportunidad de mantener contacto con el examinador durante el examen preliminar internacional, emitiendo como mínimo una opinión escrita antes de establecer un informe de examen «negativo».

Los Estados Contratantes respaldaron, además, una serie de recomendaciones destinadas a las oficinas nacionales que tramitan solicitudes PCT una vez que estas últimas han entrado en la fase nacional, que consisten en:

1 Examinar el contenido de los informes emitidos por las Administraciones internacionales y formular recomendaciones de mejora a ese respecto;

2 Poner sus informes de búsqueda y examen a disposición de las demás oficinas de la fase nacional.

3 Considerar la posibilidad de digitalizar las respectivas colecciones nacionales de patentes en los casos en los que no se tenga acceso a las mismas por medios electrónicos y poner dichas colecciones a disposición de las Administraciones internacionales y otras oficinas, a los fines de la realización de búsquedas.

4 Considerar qué incentivos pueden ofrecerse a los solicitantes para que presenten solicitudes de mayor calidad y para subsanar todo defecto o problema durante la fase internacional.

5 Coordinación en los cursos y actividades de formación que se ofrece a otras oficinas.

Incumbe a los Estados Contratantes del PCT, independientemente de la función que desempeñen, poner en práctica las recomendaciones aprobadas. Su puesta en práctica se traducirá en beneficios para los solicitantes y las oficinas, lo que por ende supondrá una importante mejora del sistema del PCT en el futuro.

Iniciativas prácticas ↓

Aun cuando el PCT sea un sistema jurídico asentado en un tratado y un reglamento, no deja de ser un proveedor de servicios cuyos clientes merecen recibir valor y satisfacción a cambio de las tasas que pagan. Al tiempo que los esfuerzos se centran en que el PCT sea un instrumento de división de tareas, tal como sus fundadores lo concibieron, y en introducir cambios a nivel macro en el sistema en su conjunto, no se ha dejado de lado el ideal de que el PCT ofrezca a sus clientes una opción de elevada calidad. Con ese fin se siguen tomando iniciativas prácticas encaminadas a prestar asistencia a los usuarios, por ejemplo:

✓ Los solicitantes tienen hoy en día la opción de recibir las notificaciones PCT de la OMPI por medios totalmente electrónicos.

✓ Está en curso de elaboración un sistema privado de inspección de expedientes a fin de que los usuarios del PCT tengan acceso y control directos a las solicitudes que hayan cursado. Uno de los módulos que ya funciona de dicho sistema permite que los usuarios envíen a la OMPI todo documento posterior, a través de una página Web segura. Se evita así la necesidad de recurrir al correo postal, el correo electrónico o el fax.

✓ Los solicitantes tendrán la posibilidad de cumplir las obligaciones estipuladas en el PCT de suministrar

una copia de los documentos de prioridad haciendo uso un directorio electrónico, lo que permitirá que la OMPI tenga acceso directo a los mismos.

✓ En lo que respecta a la entrada de solicitudes PCT en la fase nacional, ya pueden consultarse datos importantes sobre 43 oficinas.

✓ Se cuenta con una base de datos de jurisprudencia sobre el PCT que permite búsquedas de decisiones tomadas por tribunales nacionales y órganos administrativos regionales, lo que ayuda a los usuarios y sus mandatarios a comprender de qué forma se ha interpretado una u otra disposición del PCT en una jurisdicción concreta.

✓ Se han introducido mejoras en *PatentScope*[®], una sección del sitio Web de la OMPI, que ofrece acceso al contenido completo de las solicitudes PCT presentadas a partir del 1 de enero de 2009 y doce colecciones nacionales de patentes: ARIPO, Argentina, Brasil, Corea, Cuba, España, Israel, Marruecos, México, Singapur, Sudáfrica y Viet Nam.

Esos servicios y mejoras prácticas tratan de simplificar la utilización del PCT y ofrecer datos todavía más útiles a sus usuarios.

El PCT y el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH) ↓

Otro de los importantes hitos que cabe señalar en relación con el PCT se produjo a finales de enero de 2010, con el inicio de lo que se ha venido a llamar «PCT-PPH» (*PCT-Patent Prosecution Highway*), un proyecto piloto de las Oficinas de la Cooperación Trilateral (la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU (USPTO) y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO). Dicho proyecto se había puesto en marcha unos años antes como medio para que las oficinas de patentes sacaran provecho de la labor realizada por sus homólogas. Conforme a un acuerdo bilateral PPH, en la medida en que al menos una de las reivindicaciones de solicitud de patente se considere patentable en una primera oficina, dicha solicitud podría presentarse ante una segunda oficina, que emprendería un «procedimiento acelerado» para el examen de las reivindicaciones en cuestión.

En lo que respecta al *PCT-PPH* se trata de aplicar la misma idea a las reivindicaciones que hayan sido objeto de una búsqueda y/o un examen favorable o positivo en virtud del PCT. En los primeros meses de funcionamiento del proyecto piloto PCT-PPH, la USPTO recibió más de 100 peticiones de procedimiento acelerado sobre la base de informes PCT positivos, y el número de solicitudes no deja de aumentar. Se trata

de una iniciativa tan pertinente, que ha sido rápidamente adoptada por otros países además de los correspondientes a las Oficinas de la Cooperación Trilateral. Hace unos meses, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) concertó un acuerdo con la USPTO a los fines de aplicar el PPH a las solicitudes PCT que hayan sido objeto de un informe favorable por el país que haga las veces de Administración internacional y los resultados han sido sumamente alentadores para los usuarios del PCT y sus mandatarios (8). El 28 de mayo de 2010, el Reino Unido anunció que, sobre la base de informes PCT positivos, también tramitaría solicitudes con arreglo al procedimiento acelerado de examen.

Por consiguiente, el PPH, que antes se limitaba a un pequeño grupo de países, está pasando a ser un método genuinamente multilateral de distribución de tareas en el marco del PCT, lo que redundará en beneficio de todos los solicitantes.

En la misma línea, España firmó en octubre de 2010 acuerdos bilaterales dentro del marco del PPH con Estados Unidos, Japón y Canadá.

FUTURO DEL PCT ↓

Qué duda cabe que el PCT no deja de progresar hacia su objetivo de prestar asistencia a los usuarios que desean obtener protección por patente y hacia las oficinas de Propiedad Industrial para que tramiten con eficacia las solicitudes. Los resultados positivos obtenidos en la última reunión del grupo de trabajo del PCT son señal de esos progresos. Todo apunta a que, a fin de responder a las necesidades de los usuarios, el sistema del PCT presentará las siguientes características de cara al futuro:

Búsquedas y exámenes PCT de una calidad sumamente rigurosa por parte de las Administraciones encargadas de la Búsqueda internacional y del Examen preliminar internacional. En aras de esa calidad, se concederá mayor importancia a los métodos y parámetros de evaluación, a las observaciones de terceros, a los comentarios de otras oficinas y a las búsquedas complementarias.

Incentivos de entrada en la fase nacional, de modo que los solicitantes se esfuercen por resolver el mayor número posible de problemas durante la fase internacional (por ejemplo, aplicación del procedimiento acelerado de examen, reducciones de tasas nacionales cuando haya informes positivos en la fase internacional, etcétera).

Reactivación del procedimiento contemplado en el Capítulo II del PCT: dado que los incentivos de

entrada en la fase nacional incidirán en la actitud de los solicitantes, que harán todo lo posible para obtener un informe preliminar internacional positivo sobre patentabilidad, el Capítulo II será objeto de un uso cada vez mayor en los casos en los que el informe de búsqueda no haya sido plenamente positivo.

Mayor uniformidad en la aplicación del Reglamento del PCT una vez que los Estados Contratantes del PCT supriman los avisos de incompatibilidad entre las respectivas legislaciones nacionales y determinadas salvaguardias de procedimiento en relación con el solicitante PCT.

Prioridad continua en el desarrollo de mejoras prácticas a fin de que los usuarios se sirvan del PCT con conocimiento de causa y que la infraestructura del PCT sea una plataforma que permita distribuir tareas y tener acceso a información pertinente.

Colaboración facultativa en el examen y la búsqueda internacionales, en el sentido de que la búsqueda y el examen sean realizados por examinadores de varias oficinas de patentes (especializados en distintos idiomas), que aúnen esfuerzos para llegar a un único resultado consensuado.

Esas iniciativas, actualmente en curso, contribuirán a que el PCT siga siendo un instrumento pertinente en el futuro y ofrezca todavía más ventajas para los titulares de invenciones que sean realmente importantes y desean obtener protección por patente en varios países.

CONCLUSIÓN

El PCT fue ideado como una herramienta de peso para los innovadores que se planteaban la posibilidad de obtener protección por patente para sus invenciones en varios países a la vez. Su finalidad era también prestar asistencia a las oficinas de patentes a la hora de pronunciarse a favor o en contra de la concesión de una patente, ofreciendo con ese fin procedimientos de calidad irreprochable y ajustados a un calendario de modo que fueran de utilidad para esas oficinas.

El PCT ha logrado su propósito, en el sentido de ayudar a los solicitantes a tomar decisiones mejor fundamentadas que las que se venían tomando a través del sistema de patentes tradicional basado en el Convenio de París, pero no ha sido tan eficaz a la hora de ayudar a las oficinas a reducir la duplicación de tareas.

Las razones de ello se encuentran en el hecho de que el PCT no ha sido objeto de una aplicación coherente por todas las oficinas, en particular, en lo que respecta a la calidad de los informes publicados por las Administraciones encargadas de la búsqueda interna-

cional y del examen preliminar internacional. Pero hoy la OMPI, esas Administraciones y todos los estados contratantes del PCT son conscientes de la necesidad de mejorar la calidad de esos informes, y están determinados a tomar medidas a ese respecto, lo que redundará en beneficio de todas las partes interesadas en el sistema internacional de patentes. En colaboración con todos esos interlocutores, la OMPI se esfuerza hoy por orientar las reformas necesarias en el funcionamiento y el marco práctico en el que opera el PCT, todo ello con la finalidad de responder a los ideales para los que el sistema fue creado.

NOTAS

- [1] El número de países contratantes se incrementa constantemente; para conocer la cifra más actualizada debe consultarse la página: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en& treaty_id=6
- [2] Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional en virtud del PCT son las oficinas siguientes: Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Egipto (aún no ha entrado en funcionamiento), España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, India (aún no ha entrado en funcionamiento), Israel (aún no ha entrado en funcionamiento), Japón, República de Corea, Suecia, Oficina Europea de Patentes e Instituto Nórdico de Patentes. Actualmente más del 25% de las solicitudes PCT se presentan en chino, coreano y japonés. Una manera de prestar asistencia a los solicitantes es recurrir al sistema complementario de búsqueda internacional (véase la Regla 45bis del PCT).
- [3] Las mejoras que ofrece *PatentScope* son búsquedas en las colecciones nacionales de patentes, un mecanismo integrado de traducción (Google Translate) para entender el contenido de los documentos y, simultáneamente, búsqueda en varios idiomas. Son ejemplos de algunas de las medidas que está adoptando la OMPI para tratar de solventar ese problema.
- [4] Véase la advertencia que figura en la siguiente dirección http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm y el artículo publicado en el ejemplar de enero de 2010 del *PCT Newsletter* (http://www.wipo.int/edocs/pctdocs/en/2010/pct_news_2010_01.pdf).
- [5] Documento PCT/WG/3/2, «*The Need for Improving the Functioning of the PCT System*» (La necesidad de mejorar el funcionamiento del Sistema del PCT, disponible únicamente en inglés), que se sometió a consideración de la tercera reunión del Grupo de Trabajo del PCT (véase http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_3/pct_wg_3_2.pdf).
- [6] Tercera reunión del Grupo de Trabajo del PCT, 14 a 18 de junio de 2010, Ginebra (véase http://www.wipo.int/meeetings/en/details.jsp?meeting_id=19682).
- [7] Un abogado ha informado de que, tras recibir un informe favorable por parte de la KIPO respecto de sus casos pendientes, obtuvo una autorización de la USPTO sólo ocho días después de que fuera accedida la petición de aplicar el procedimiento PPH (se trataba de un caso en el que se estimaba en 22 meses el tiempo que transcurriría hasta que la primera oficina adoptara medidas).