

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

4446 *Aplicación provisional del Acuerdo especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Munich y Madrid los días 2 de julio y 18 de diciembre de 2008.*

ACUERDO ESPECIAL ENTRE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA DE PATENTES Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA RELATIVO A LA COOPERACIÓN EN CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PCT

PREÁMBULO

La Organización Europea de Patentes, denominada en lo sucesivo la Organización, y el Gobierno del Reino de España,

Visto el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de 19 de junio de 1970, denominado en lo sucesivo el Tratado,

Visto el Convenio sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973, denominado en lo sucesivo el Convenio, en su versión revisada de 20 de noviembre de 2000,

Visto el Protocolo sobre la Centralización del Sistema Europeo de Patentes, denominado en lo sucesivo el Protocolo,

Considerando que, de conformidad con el apartado 1 de la Sección III del Protocolo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en lo sucesivo la OEPM, está facultada para actuar como Autoridad internacional de búsqueda (ISA) en virtud del Tratado, con las restricciones mencionadas en dicho apartado,

Considerando que, de conformidad con el apartado 2 de la Sección III del Protocolo, se prevé una cooperación entre la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la OEPM con miras a la armonización de las actividades de búsqueda contempladas en el Tratado en el marco del sistema europeo de concesión de patentes,

Considerando que tanto la OEP como la OEPM han sido designadas ISA en virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 16 del Tratado,

Considerando que es sumamente importante que la aplicación del Tratado en Europa se caracterice por su uniformidad y su alta calidad,

Considerando que la OEP ha decidido promover activamente la eficacia del proceso europeo de concesión de patentes,

Considerando que la OEP actúa como Oficina designada o elegida con arreglo al Tratado para la gran mayoría de las solicitudes internacionales sobre las cuales la OEPM ha elaborado un informe de búsqueda internacional y por lo tanto se beneficia de las actividades de ésta como ISA,

Con el deseo de aumentar las sinergias entre todas las Oficinas europeas que actúan en calidad de ISA, denominadas en lo sucesivo ISA europeas, mediante el refuerzo de la cooperación contemplada en el apartado 2 de la Sección III del Protocolo con el establecimiento de una Cooperación en cuestiones relacionadas con el PCT,

Con el propósito de que se establezcan acuerdos similares al presente entre la Organización y cualquier Estado contratante del CPE cuya oficina central de la propiedad industrial esté autorizada para actuar como ISA en virtud de la Sección III del Protocolo o por acuerdo con la Organización, acuerdan:

TÍTULO I

Establecimiento de una cooperación para las actividades de búsqueda contempladas en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes en el marco del sistema europeo de concesión de patentes

ARTÍCULO 1

Finalidad de la cooperación

(1) Por el presente Acuerdo, la OEP y la OEPM establecen una cooperación con el fin de llevar a cabo las tareas que les corresponden en su calidad de ISA de conformidad con la letra a) del apartado 3 del artículo 16 del Tratado y con los apartados 1 y 2 de la Sección III del Protocolo.

(2) De conformidad con el apartado 2 de la Sección III del Protocolo, la principal finalidad del presente Acuerdo es la armonización de las actividades de búsqueda contempladas en el Tratado en el marco del sistema europeo de concesión de patentes.

(3) Cada una de las Oficinas actuará como ISA competente para las solicitudes internacionales para las que haya sido elegida por el solicitante.

TÍTULO II

Armonización de las actividades de búsqueda contempladas en el Tratado

ARTÍCULO 2

Aplicación y desarrollo del Tratado

La OEP y la OEPM cooperarán en las cuestiones relativas a la aplicación del Tratado y al ulterior desarrollo de la cooperación internacional que éste establece. En particular, coordinarán en la medida de lo posible sus posiciones relativas a las cuestiones que deben tratarse en virtud del Tratado.

ARTÍCULO 3

Armonización

(1) La OEPM adoptará un sistema de tasas y otros recargos para los trabajos que realice en calidad de ISA de conformidad con la letra a) del apartado 1 de la regla 16 del Tratado, que será idéntico a los establecidos en virtud del Reglamento de tasas de la OEP.

(2) En las búsquedas correspondientes a las solicitudes internacionales, la OEP y la OEPM aplicarán lo dispuesto en el Tratado y sus Reglamentos, así como en las Directrices elaboradas al amparo del Tratado. Asimismo, aplicarán las Directrices de examen de la OEP en la medida en que concuerden con las Directrices elaboradas al amparo del Tratado.

(3) Para elaborar los informes internacionales de búsqueda, la OEPM utilizará las bases de datos y herramientas de búsqueda creadas por la OEP, siempre que éstas estén disponibles.

(4) Un Comité Permanente de Armonización de las Actividades de Búsqueda contempladas en el Tratado, que estará integrado por la OEP y cada una de las ISA europeas con las que se celebre un acuerdo similar al presente, se reunirá de forma periódica y, como mínimo, dos veces al año. El mandato de este Comité será el siguiente:

- a) la cualificación y formación de los examinadores;
- b) el desarrollo y uso de las herramientas y métodos de búsqueda, incluyendo el uso de los sistemas de clasificación;
- c) las disposiciones para el intercambio periódico de examinadores;

- d) el seguimiento y evaluación de la aplicación de criterios y normas comunes relativos a la calidad de las búsquedas internacionales con el objetivo de aplicar de forma armonizada y coherente las disposiciones que rigen las labores de búsqueda del PCT;
- e) las directrices para el intercambio de servicios de búsqueda y otros servicios entre la OEP y otras ISA europeas;
- f) las directrices sobre actividades de búsqueda contempladas en el PCT.

ARTÍCULO 4

Expedientes de armonización

(1) Con el fin de armonizar las actividades de búsqueda contempladas en el Tratado, la OEP transmitirá cada año a la OEPM, de común acuerdo con ésta, un número de solicitudes internacionales para que realice la búsqueda correspondiente. La OEP y la OEPM decidirán de común acuerdo el número de dichas solicitudes y los criterios para su selección a la vista de las necesidades de armonización.

(2) a) El número de solicitudes internacionales que se transmitirán cada año a la OEPM de conformidad con el apartado 1 no será superior a 50.

b) No obstante, la OEP podrá transmitir un mayor número de solicitudes internacionales a la OEPM de común acuerdo con cualquier otra ISA europea a la que se transmitan menos de 50 solicitudes internacionales en el año correspondiente. El total de las solicitudes adicionales transmitidas a la OEPM y el número de solicitudes transmitidas a esa otra ISA europea no podrá ser superior a 50 solicitudes al año.

(3) No obstante la transmisión de cualquier solicitud internacional a la OEPM con arreglo al apartado 1, la OEP seguirá siendo responsable de realizar la búsqueda o cualquier otro procedimiento relativo a dicha solicitud de conformidad con las obligaciones que le impone el PCT.

(4) Los gastos derivados de la tramitación de la solicitud internacional transmitida a la OEPM en virtud del apartado 1 correrán a cargo de la oficina que incurra en ellos. Para estas solicitudes internacionales, la OEP transferirá un 50% de la tasa de búsqueda internacional a la OEPM.

TÍTULO III

Disposiciones finales y transitorias

ARTÍCULO 5

Resolución de litigios

Cualquier litigio entre las partes relativo a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo que no se resuelva por la vía de la negociación se someterá a un tribunal de arbitraje integrado por tres miembros, cuyo laudo será definitivo. Un árbitro será designado por la OEP, otro por la OEPM, y el tercero, que será el Presidente, será elegido por los otros dos árbitros. En caso de que tres meses después de su designación los dos primeros árbitros no hayan acordado la designación del tercero, este último será designado por el Presidente del Tribunal Internacional de Justicia, a petición de la OEP y la OEPM.

ARTÍCULO 6

Modificación del Acuerdo

A petición de cualquiera de las partes se celebrarán negociaciones con el fin de modificar el presente Acuerdo o los acuerdos complementarios en aplicación de éste. Dichas negociaciones no comenzarán hasta que se hayan realizado consultas entre los signatarios del presente Acuerdo y las demás ISA europeas con las que exista un acuerdo similar.

ARTÍCULO 7

Duración del Acuerdo

El presente Acuerdo tendrá una vigencia indefinida. Cualquiera de las partes podrá rescindirlo mediante notificación por escrito que surtirá efecto dos años después de la recepción de tal notificación por la otra parte, a menos que se indique un período más largo en la notificación o que la OEP y la OEPM convengan un período más breve.

ARTÍCULO 8

Entrada en vigor del Acuerdo

(1) El presente Acuerdo entrará en vigor desde la fecha en que la Oficina Española de Patentes y Marcas notifique a la OEP que el procedimiento nacional de ratificación ha concluido satisfactoriamente.

(2) No obstante lo anterior, el Acuerdo se aplicará provisionalmente desde la fecha de su firma por las Partes.

ARTÍCULO 9

Acuerdos vigentes

El Acuerdo de 10 de febrero de 1999 entre la Organización Europea de Patentes, el Gobierno del Reino de Suecia y el Gobierno del Reino de España dejará de ser de aplicación para España en la fecha en que entre en vigor el presente Acuerdo.

Hecho en Munich el 2 de julio de 2008 y Madrid el 18 de diciembre de 2008, en dos ejemplares originales, en lenguas alemana, inglesa, francesa y española, siendo ambos auténticos.

Por la Organización Europea de Patentes,

Alison Brimelow,

Presidenta Oficina Europea de Patentes

Por el Gobierno del Reino de España,

Alberto Casado Cerviño,

Director Oficina Española de Patentes
y Marcas

El presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde el 18 de diciembre de 2008, fecha de su firma por las Partes, según se establece en su artículo 8.2.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 18 de febrero de 2009.—El Secretario General Técnico del Ministerio Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio Cosano Pérez.