

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

**Decimosexta reunión**  
**Ginebra, 6 a 8 de febrero de 2023**

### **EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE FORMA EN EL PCT**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

[El presente documento revisado contiene correcciones a una serie de referencias del Anexo en los puntos resaltados y añade una referencia a la Regla 29, explicada mediante una nueva frase al final del párrafo 9.]

### **RESUMEN**

1. En la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT se examinó una propuesta de centralización del examen de los requisitos de forma en la Oficina Internacional. Aunque se consideró acertado el principio, hubo Estados que estimaron que las Oficinas nacionales estaban en mejores condiciones de prestar el nivel de servicio necesario a sus solicitantes. En el presente documento se propone una solución, en el sentido de que las Oficinas receptoras puedan llevar a cabo el examen de los requisitos de forma en la medida que lo consideren oportuno si ello va en beneficio de sus solicitantes. No obstante, las Oficinas tendrían la facultad de dejar la verificación de los requisitos de forma exclusivamente en manos de la Oficina Internacional. En cualquier caso, cuando subsistan defectos que afecten a una publicación internacional razonablemente uniforme, la Oficina Internacional se ocupará de ellos directamente con el solicitante, en lugar de pedir a la Oficina receptora que lo haga.
2. Aclarar la definición de lo que es "necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme" seguirá realizándose por separado.

## ANTECEDENTES

### EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE FORMA

3. El artículo 11 del PCT exige a la Oficina receptora que verifique si una supuesta solicitud internacional cumple los requisitos mínimos para que se le asigne una fecha de presentación internacional. A continuación, el artículo 14 establece otra serie de verificaciones de los defectos que se deben corregir antes de que la solicitud avance hacia la publicación internacional. Concretamente, el artículo 14.1) establece lo siguiente:

1)a) La Oficina receptora verificará si la solicitud internacional contiene alguno de los defectos siguientes:

- i) no está firmada según lo dispuesto en el Reglamento;
- ii) no contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante;
- iii) no contiene un título;
- iv) no contiene un resumen;
- v) no cumple los requisitos materiales prescritos, en la medida establecida en el Reglamento.

b) Si la Oficina receptora comprueba la existencia de alguno de esos defectos requerirá al solicitante para que corrija la solicitud internacional dentro del plazo prescrito; en su defecto, se considerará retirada la solicitud y la Oficina receptora así lo declarará.

4. El requisito del artículo 14.1)a)v) se aplica mediante la Regla 11 (que contiene los requisitos materiales reales) y la Regla 26.3. La Regla 26.3.a) incluye los requisitos siguientes (con requisitos similares en el apartado b), que trata sobre los documentos no presentados en un idioma de publicación y las traducciones correspondientes):

#### *26.3 Verificación de los requisitos materiales en el sentido del Artículo 14.1)a)v)*

a) Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma de publicación, la Oficina receptora verificará:

- i) el cumplimiento de la solicitud internacional con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme;
- ii) el cumplimiento de la traducción proporcionada conforme a la Regla 12.3 con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria.

### DEBATES EN LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

5. En la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo se debatió una propuesta para centralizar el examen de los requisitos materiales de la solicitud internacional en la Oficina Internacional (véase el documento PCT/WG/15/6). En los párrafos 40 a 46 del resumen de la Presidencia de la reunión (documento PCT/WG/15/19) se resumen esos debates de la siguiente manera:

“40. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/15/6.

41. Algunas delegaciones respaldaron la propuesta de que la Oficina Internacional asuma el papel principal en el examen de forma, ya que se halla en la mejor posición para juzgar los requisitos de la publicación internacional respecto de los que es responsable y obtener resultados coherentes.

42. Otras delegaciones dudaron de los beneficios. Entre otras cuestiones problemáticas, cabe señalar que la Oficina receptora puede efectuar un examen más puntual y sigue siendo responsable de la correspondencia con el solicitante, por lo que la introducción de un segundo órgano podría causar confusión. En los países en los que muchas solicitudes se presentan en papel, la correspondencia con la Oficina Internacional puede añadir un tiempo y unos gastos considerables para los solicitantes. También se plantearon dudas sobre la coherencia de la propuesta con el Artículo 14.1). Varias de esas delegaciones sugirieron que resulta más apropiado basarse en el sistema existente, pero mejorando las comunicaciones entre la Oficina receptora y la Oficina Internacional.

43. Algunas delegaciones, si bien reconocen la dificultad de la tarea, señalaron que la Oficina Internacional debe tratar de definir el concepto de “publicación razonablemente uniforme”, de modo que las Oficinas y los solicitantes igualmente comprendan los requisitos necesarios para la presentación y tramitación de solicitudes internacionales.

44. Se plantearon diversas cuestiones de redacción, entre ellas la preocupación por la coherencia, la posible duplicación de funciones y la necesidad de incluir datos adicionales sobre el calendario, los cambios en los procedimientos y los formularios del PCT. Varias Oficinas consideraron que no es conveniente que las Administraciones internacionales desempeñen ninguna función en la corrección de los defectos de forma, salvo la rectificación de errores evidentes o las modificaciones en el marco del examen preliminar internacional. Es necesario seguir estudiando el alcance de las cuestiones relacionadas con los “dibujos que no se atienen a la norma prescrita”.

45. La Secretaría indicó que no observa consenso sobre la propuesta, pero señaló que, además de los puntos anteriores, ha observado un fuerte interés en una serie de cuestiones, incluida la necesidad de definir claramente los requisitos en el caso de los requisitos materiales de la solicitud internacional, alineando la Regla 11 con los requisitos de las solicitudes electrónicas. Un representante de los usuarios destacó la importancia de autorizar los dibujos en color como parte de esos cambios. Hubo interés en la posibilidad de señalar ciertos defectos de forma sin exigir necesariamente su corrección, aunque una Oficina consideró que esto supondría un riesgo de confusión y problemas en la fase nacional. Independientemente del examen de los requisitos de forma, la Secretaría señaló el interés por ampliar las lenguas de comunicación entre los solicitantes y la Oficina Internacional y convino en plantear esta cuestión por separado en una futura reunión del Grupo de Trabajo.

46. El Grupo de Trabajo invitó a la Oficina Internacional a seguir examinando opciones para mejorar el examen de los requisitos de forma, teniendo en cuenta los comentarios realizados.”

## **PROPUESTA**

### **EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE FORMA POR LA OFICINA INTERNACIONAL**

6. El Anexo I contiene una propuesta para prever el examen de los requisitos de forma por la Oficina Internacional sin por ello dejar de prever el examen de los requisitos de forma por las Oficinas receptoras.

7. Las Oficinas receptoras llevarían a cabo un examen de los requisitos materiales del nivel que consideren adecuado. Esto incluye la posibilidad de no realizar ninguna verificación de los requisitos materiales, salvo en el caso excepcional de que los defectos de una solicitud internacional presentada en papel sean tan importantes que no sea posible realizar un ejemplar original satisfactorio para enviarlo a la Oficina Internacional.

8. Cuando la Oficina receptora sea quien verifique los requisitos materiales, tendría la opción de indicar cualquier incumplimiento de la Regla 11 para dar al solicitante la oportunidad de realizar correcciones. Sin embargo, al igual que en la actualidad, al solicitante solo se le exigiría realizar correcciones si la Oficina receptora considera que el defecto es importante a efectos de una publicación internacional razonablemente uniforme.

9. La Oficina Internacional llevaría a cabo el mismo examen de forma que viene realizando hasta ahora. Sin embargo, en caso de encontrar un defecto considerado de importancia a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme o de una reproducción satisfactoria, la Oficina Internacional enviaría un requerimiento para que se efectúen las correcciones necesarias directamente al solicitante, en lugar de pedir a la Oficina receptora que lo haga. En caso de que no se reciba una respuesta satisfactoria y la solicitud internacional no se haya hecho apta para la publicación, la Oficina Internacional declararía en nombre de la Oficina receptora que la solicitud internacional se considera retirada. En ese caso, la Oficina Internacional se encargaría de informar al solicitante, a la Oficina receptora y, si se ha enviado la copia para la búsqueda, a la Administración encargada de la búsqueda internacional, de que la solicitud se considera retirada.

10. A diferencia de la Regla 26, en la Regla 28 propuesta no se especifica el momento en que la Oficina Internacional debe realizar el examen y enviar un requerimiento al solicitante para que corrija los defectos, ya que ello depende de la actuación de la Oficina receptora. Como en la actualidad, cuando la Oficina receptora envíe un requerimiento para realizar correcciones, la Oficina Internacional, si procede, aplazaría el examen de la solicitud internacional hasta que el solicitante haya respondido a la Oficina receptora. Por lo tanto, al incluirse un plazo en la Regla 28 tendrían que contemplarse varias situaciones y aumentaría la complejidad del Reglamento. No obstante, la Oficina Internacional finalizaría el examen de forma lo antes posible, sin interferir en los procedimientos de la Oficina receptora, a fin de evitar retrasos en la publicación internacional.

11. La Regla 28 propuesta también difiere de la propuesta que figura en el documento PCT/WG/15/6 en que prevé que la Oficina Internacional pueda requerir directamente al solicitante para que corrija la omisión de firmas o de indicaciones estipuladas relativas al solicitante. En el documento PCT/WG/15/6 se propone sustituir la actual Regla 28.1.a) por una disposición que permita que la Oficina Internacional requiera la corrección de defectos en los requisitos materiales pero se ha eliminado accidentalmente toda mención de otros defectos. Si la Oficina Internacional requiere directamente al solicitante para que efectúe correcciones relativas a los requisitos materiales, convendría hacer lo mismo con respecto a esos otros defectos, en lugar de invitar a la Oficina receptora a que realice requerimientos para que se realicen correcciones.

12. En el documento PCT/WG/16/2 figura una propuesta de modificación de la Regla 92 para ampliar los idiomas de comunicación de la Oficina Internacional. Esto permitiría que la Oficina Internacional envíe los requerimientos para realizar correcciones en cualquiera de los diez idiomas de publicación.

## DEFINICIÓN DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS

13. La Oficina Internacional seguirá intentando definir con mayor claridad los requisitos relativos a una publicación internacional razonablemente uniforme con miras a actualizar las orientaciones de las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras.

14. No obstante, la labor más importante en este ámbito se centrará en los avances relacionados con *la tramitación de las solicitudes internacionales en formato de texto completo* (véase el documento PCT/WG/15/14), en particular:

a) autorizar los dibujos de color durante al menos la fase internacional. Esto eliminará uno de los defectos más comunes: la presentación de dibujos que no se convierten bien a formatos de imagen en blanco y negro.

b) Sustitución de la Regla 11 por requisitos más pertinentes para la tramitación electrónica. La regla debería reformularse de preferencia en el sentido de lo que es necesario para tramitar una solicitud en formato XML, incluidas las imágenes y otros archivos de referencia. No obstante, deberá mantener aspectos relativos a la tramitación en PDF y en papel adecuados para las Oficinas tanto en la fase internacional como en la nacional.

*15. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las modificaciones que figuran en el Anexo del documento PCT/WG/16/3 Rev.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT <sup>1</sup>

ÍNDICE

Regla 26 Verificación y corrección de ciertos elementos de la solicitud internacional ante la Oficina receptora .....	2
26.1 a 26.2bis [Sin cambios] .....	2
26.3 Verificación de los requisitos materiales en el sentido del Artículo 14.1)a)v) .....	2
<del>26.3bis Invitación según el Artículo 14.1)b) para corregir defectos conforme a la Regla 11</del> ..	3
26.3ter Requerimiento para corregir defectos conforme al Artículo 3.4)i) .....	3
26.4 [Sin cambios] .....	4
26.5 Decisión de la Oficina receptora .....	4
Rule 28 <u>Verificación de d</u> Defectos <del>encontrados</del> por la Oficina Internacional .....	5
28.1 <del>Notas relativas a ciertos</del> <u>Verificación de</u> defectos <u>por la Oficina Internacional</u> .....	5

---

<sup>1</sup> Las propuestas de adición y supresión se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente.

## Regla 26

### Verificación y corrección de ciertos elementos de la solicitud internacional ante la Oficina receptora

26.1 a 26.2bis [sin cambios]

26.3 Verificación de los requisitos materiales en el sentido del Artículo 14.1)a)v)

a) La Oficina receptora verificará que la solicitud internacional y cualquier traducción presentada conforme a las reglas 12.3 or 12.4 cumplen los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, al menos en la medida en que ello sea necesario para permitir la transmisión del ejemplar original a la Oficina Internacional.

b) Cuando la Oficina receptora encuentre defectos en relación con lo dispuesto en la Regla 11, el requerimiento para realizar correcciones previsto en el Artículo 14.1.b) no exigirá que el solicitante corrija un defecto:

i) en un documento que forme parte de la publicación internacional, a menos que la corrección sea necesaria a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme, o

ii) en cualquier otro documento mencionado en el párrafo a), a menos que la corrección sea necesaria a los fines de una reproducción satisfactoria.

c) Cuando la Oficina receptora encuentre defectos en relación con lo dispuesto en la Regla 11 que no deban corregirse con arreglo al párrafo b), el requerimiento para realizar correcciones previsto en el Artículo 14.1.b) podrá, no obstante, ofrecer al solicitante la oportunidad de introducir correcciones dentro del plazo previsto en la Regla 26.2.

~~a) Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma de publicación, la Oficina receptora verificará:~~

~~i) el cumplimiento de la solicitud internacional con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme;~~

~~ii) el cumplimiento de la traducción proporcionada conforme a la Regla 12.3 con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria.~~

~~b) Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma que no sea un idioma de publicación, la Oficina receptora verificará:~~

~~i) el cumplimiento de la solicitud internacional con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria;~~

~~ii) el cumplimiento de la traducción aportada en virtud de lo dispuesto en la Regla 12.3 o 12.4 y los dibujos con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme.~~

~~26.3bis Requerimiento según el Artículo 14.1)b) para corregir defectos conforme a la Regla 11~~

~~La Oficina receptora no estará obligada a enviar el requerimiento previsto en el Artículo 14.1)b) para corregir un defecto conforme a la Regla 11, si los requisitos materiales mencionados en dicha Regla se han cumplido en la medida necesaria conforme a la Regla 26.3.~~

~~26.3ter Requerimiento para corregir defectos conforme al Artículo 3.4)i)~~

a) Cuando el resumen o cualquier texto contenido en los dibujos se presente en un idioma diferente del idioma de la descripción y de las reivindicaciones, la Oficina receptora, con la salvedad de que:

i) se requiera una traducción de la solicitud internacional según lo dispuesto en la Regla 12.3.a), o;

ii) el resumen o el texto contenido en los dibujos se encuentre en un idioma que sea el de publicación de la solicitud internacional,

requerirá al solicitante para que proporcione una traducción del resumen o del texto de los dibujos en el idioma en que se publicará la solicitud internacional. Las reglas 26.1, 26.2, 26.3, ~~26.3bis~~, 26.5 y 29.1 se aplicarán *mutatis mutandis*.

b) a d)     *[sin cambios]*

26.4 *[sin cambios]*

26.5 *Decisión de la Oficina receptora*

*[Sin cambios]* La Oficina receptora decidirá si el solicitante ha presentado la corrección en el plazo establecido en la **Regla 26.2** y, en caso de que la corrección haya sido presentada en ese plazo, si la solicitud internacional así corregida debe o no considerarse retirada, con la salvedad de que no se considerará retirada ninguna solicitud internacional por el incumplimiento de los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, si estos quedan cumplidos en la medida necesaria para una publicación internacional razonablemente uniforme.

## Regla 28

### Verificación de defectos encontrados por la Oficina Internacional

#### 28.1 ~~Notas relativas a ciertos~~ Verificación de defectos por la Oficina Internacional

a) Si, tras las verificaciones efectuadas por la Oficina receptora en virtud del Artículo 14.1)a), la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional contiene alguno de los defectos mencionados en el Artículo 14.1)a) i), ii) o v), la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) y c), requerirá al solicitante para que corrija el defecto en nombre de la Oficina receptora y le dará la oportunidad de presentar observaciones en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha del requerimiento. La Oficina Internacional podrá prorrogar el plazo en cualquier momento antes de que se tome una decisión.

b) La Oficina Internacional no exigirá que el solicitante corrija un defecto en virtud de la **Regla 11:**

i) en un documento que vaya a formar parte de la publicación internacional, a menos que la corrección sea necesaria a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme, o

ii) en cualquier otro documento mencionado en el párrafo a), a menos que la corrección sea necesaria a los fines de una reproducción satisfactoria.

c) Cuando la Oficina Internacional encuentre defectos relativos a lo dispuesto en la Regla 11 que no deban corregirse conforme al párrafo b), la Oficina Internacional podrá ofrecer al solicitante la oportunidad de aportar correcciones en un requerimiento enviado en virtud del párrafo a).

d) El solicitante presentará a la Oficina Internacional toda corrección en forma de hoja de reemplazo que incluya la corrección. En una carta que acompañe a la hoja de reemplazo se señalarán las diferencias entre la hoja reemplazada y la hoja de reemplazo.

e) La Oficina Internacional decidirá si el solicitante ha presentado la corrección dentro del plazo aplicable que se prevé en el párrafo a). Si no se ha presentado a tiempo la corrección exigida o si una corrección presentada no subsana el defecto en la medida necesaria a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme o de una reproducción satisfactoria, según proceda, la solicitud internacional se considerará retirada en virtud del **Artículo 14.1)b)** y la Oficina Internacional así lo declarará en nombre de la Oficina receptora **en virtud de la Regla 26.5). La Regla 29.1) se aplicará *mutatis mutandis*.**

~~a) Si, en opinión de la Oficina Internacional, la solicitud internacional contiene alguno de los defectos mencionados en el Artículo 14.1)a)i, ii) o v), dicha Oficina pondrá esos defectos en conocimiento de la Oficina receptora.~~

~~b) La Oficina receptora procederá en la forma prevista en el Artículo 14.1)b) y en la Regla 26, salvo que no comparta esa opinión.~~

[Fin del Anexo y del documento]