

ÍNDICE¹

GUÍA DEL SOLICITANTE DEL PCT—FASE INTERNACIONAL	Párrafos
CAPÍTULO 1: LA PRESENTE GUÍA Y SUS ANEXOS	1.001 – 1.008
Introducción	
CAPÍTULO 2: ¿QUÉ ES EL PCT?.....	2.001 – 2.002
CAPÍTULO 3: LA “FASE INTERNACIONAL” Y LA “FASE NACIONAL” DEL PROCEDIMIENTO DEL PCT	3.001 – 3.005
CAPÍTULO 4: UTILIDAD DEL PCT PARA LOS SOLICITANTES	4.001 – 4.026
Las patentes regionales por la vía del PCT	4.022 – 4.026
CAPÍTULO 5: PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL	5.001 – 5.199
Generalidades	5.001 – 5.014
El petitorio	5.015 – 5.093
Recuadro N.º I: Título de la invención	5.019
Recuadros N.ºs II y III: Solicitantes; inventores	5.020 – 5.039
Recuadro N.º IV: Mandatario o representante común	5.041 – 5.051
Recuadro N.º V: Designación de Estados	5.052 – 5.056A
Recuadro N.º VI: Reivindicación de prioridad y restauración del derecho de prioridad	5.057 – 5.071
Recuadro N.º VII: Administración encargada de la búsqueda internacional	5.072 – 5.073D
Recuadro N.º VIII: Declaraciones	5.074 – 5.083A
Recuadro N.º IX: Lista de verificación	5.084 – 5.087
Recuadro N.º X: Firma del solicitante o del mandatario	5.088 – 5.091
Notas relativas al formulario del petitorio	5.092
Hoja de cálculo de tasas	5.093
La descripción	5.094 – 5.111
Las reivindicaciones	5.112 – 5.127
Los dibujos	5.128 – 5.163
El resumen	5.164 – 5.174
Otros requisitos relativos a la forma	5.175 – 5.183
Tasas	5.184 – 5.199
CAPÍTULO 6: TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA RECEPTORA	6.001 – 6.060
Generalidades	6.001 – 6.004
Fecha de presentación internacional	6.005 – 6.012
Traducción de las solicitudes internacionales	6.013 – 6.023
Corrección de defectos e incorporación por referencia de partes o elementos omitidos o de partes o elementos correctos que han de reemplazar aquellos que se presentaron por error	6.024 – 6.056
Ejemplar original y copia para la búsqueda	6.057 – 6.060

¹ Todas las menciones de desempeños y funciones que se hacen en esta guía, como “solicitante”, “inventor”, “mandatario”, etcétera, son genéricas en cuanto al sexo.

CAPÍTULO 7: EL PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL:	
TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR PARTE	
DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA	
INTERNACIONAL	7.001 – 7.032
Generalidades	7.001 – 7.004B
Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos	7.005 – 7.012
Limitaciones relativas a la búsqueda internacional	7.013 – 7.014
Unidad de la invención	7.015 – 7.021
Título y resumen	7.022
Informe de búsqueda internacional	7.023 – 7.026
La opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional	7.027 – 7.032
CAPÍTULO 8: BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA	8.001 – 8.053
Generalidades	8.001 – 8.005
Solicitud de búsqueda suplementaria	8.006 – 8.028
Recuadro N.º I: Identificación de la solicitud internacional	8.013 – 8.014
Recuadro N.º II: Solicitante	8.015 – 8.017
Recuadro N.º III: Mandatario o representante común	8.018 – 8.022
Recuadro N.º IV: Base para la Búsqueda Internacional Suplementaria	8.023 – 8.024
Recuadro N.º V: Lista de verificación	8.025
Recuadro N.º VI: Firma del solicitante, mandatario o representante común	8.026
Notas relativas al formulario de solicitud de búsqueda internacional suplementaria	8.027
Hoja de cálculo de tasas	8.028
Tasas	8.029 – 8.032
Tramitación de la solicitud de búsqueda internacional suplementaria por parte de la Oficina Internacional	8.033 – 8.038
Procedimiento de búsqueda internacional suplementaria	8.039 – 8.053
CAPÍTULO 9: PUBLICACIÓN INTERNACIONAL, MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES Y OTRAS TAREAS RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR PARTE DE LA OFICINA INTERNACIONAL	9.001 – 9.029
Generalidades	9.001 – 9.003
Modificación de las reivindicaciones según el Artículo 19	9.004 – 9.011
Publicación internacional	9.012 – 9.027
Comunicación de las copias a las Oficinas designadas	9.028 – 9.029
CAPÍTULO 10: EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL SEGÚN EL CAPÍTULO II DEL PCT	10.001 – 10.083
Generalidades	10.001 – 10.003
Presentación de una solicitud de examen preliminar internacional	10.004 – 10.010
Traducción de la solicitud internacional a los fines del examen preliminar internacional	10.011
La solicitud de examen preliminar internacional	10.012 – 10.034
Recuadro N.º I: Identificación de la solicitud internacional	10.014 – 10.016
Recuadro N.º II: Solicitante(s)	10.017 – 10.018A
Recuadro N.º III: Mandatario o representante común	10.019 – 10.023

Recuadro N.º IV: Base del examen preliminar internacional (declaración relativa a las modificaciones e indicación del idioma a los efectos del examen preliminar internacional)	10.024 – 10.028
Recuadro N.º V: Elección de Estados	10.029
Recuadro N.º VI: Lista de verificación	10.030
Recuadro N.º VII: Firma del solicitante, mandatario o representante común	10.031 – 10.032
Notas relativas al formulario de solicitud de examen preliminar internacional	10.033
Hoja de cálculo de tasas	10.034
Tasas	10.035 – 10.043
Tramitación de la solicitud de examen preliminar internacional	10.044 – 10.050
El examen preliminar internacional	10.051 – 10.073
El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (capítulo II del PCT)	10.074 – 10.083
CAPÍTULO 11: CUESTIONES DIVERSAS ACERCA DE LA FASE INTERNACIONAL	11.001 – 11.117
Representación por parte de los mandatarios y representantes comunes	11.001 – 11.014
Correspondencia con el solicitante	11.015 – 11.017
Modificaciones relativas al solicitante, inventor, mandatario o representante común	11.018 – 11.022
Defunción del solicitante o del inventor	11.023 – 11.026
El solicitante no está disponible para firmar la solicitud internacional o no desea hacerlo	11.027
Rectificación de errores evidentes	11.033 – 11.044
Modificación de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos	11.045 – 11.047A
Retiradas	11.048 – 11.061
Cómputo de los plazos	11.062
Irregularidades en el servicio postal	11.063 – 11.064
Excusa del retraso en el cumplimiento de los plazos	11.065 – 11.065C
Prórroga de los plazos	11.065D
Presentación de cartas y documentos	11.066 – 11.071
Carácter confidencial de las solicitudes internacionales	11.072 – 11.074
Referencias al material biológico depositado	11.075 – 11.087
Requisitos relativos a las listas de secuencias	11.088
Extensión de las solicitudes internacionales a estados sucesores o antiguos estados contratantes	11.089 – 11.093
Ofrecimiento a efectos de licencia	11.102 – 11.108
Observaciones de terceros	11.109 – 11.117

ANEXOS

- B Información general sobre los Estados contratantes y las Organizaciones Intergubernamentales
- C Oficinas receptoras
- D Administraciones encargadas de la búsqueda internacional
- SISA Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (búsqueda suplementaria)
- E Administraciones encargadas del examen preliminar internacional
- L Depósito de Microrganismos y material biológico:
 - Requerimientos de las Oficinas designadas y elegidas
 - Lista de Autoridades Internacionales de Depósito

CAPÍTULO 1 : LA PRESENTE GUÍA Y SUS ANEXOS

INTRODUCCIÓN

Todas las menciones de desempeños y funciones que se hacen en esta guía, como “solicitante”, “inventor”, “mandatario”, etcétera, son genéricas en cuanto al sexo.

1.001

Esta parte de la Guía del Solicitante del PCT (la Guía) contiene información general sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), destinada a quienes estén interesados en presentar solicitudes internacionales; en particular, información acerca de la “fase internacional” del procedimiento según el PCT. Esta información se completa con un cierto número de anexos que incluyen información más detallada; cuando en la Guía se utiliza la palabra “Anexo” seguida de una letra mayúscula, se trata de una referencia a uno de estos Anexos. A continuación la segunda parte contiene información general sobre la “fase nacional” del procedimiento según el PCT; concretamente, sobre el procedimiento ante las oficinas designadas (o elegidas). Se entiende por oficina designada (o elegida) aquella oficina de patentes nacional o regional de un Estado, o que actúa en nombre de un Estado parte del PCT (“Estado contratante”), que es designada (o elegida) en una solicitud internacional. En el apartado sobre la Fase Nacional también se señalan los requisitos que es necesario cumplir ante cada una de estas oficinas. Desde el año 2006, la Guía solo puede consultarse por Internet, en el sitio <https://www.wipo.int/es/web/pct-system/guide/index>. Los usuarios de la Guía también tienen a su disposición un servicio de puesta al día mediante correo electrónico, gracias al cual pueden recibir semanalmente un mensaje en el que se les informa de las últimas actualizaciones de la Guía.

1.002

En el texto de la Guía, el término “Artículo” se refiere a los artículos del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el término “Regla”, a las reglas de su Reglamento de ejecución, y el término “Instrucción”, a las Instrucciones Administrativas del PCT. Cualquier mención de un “párrafo” se refiere al texto de una de las dos partes, Fase Internacional o Fase Nacional, de la Guía.

1.003

Aunque la información contenida en esta Guía es bastante completa, hay que considerar que en ella se resumen e interpretan reglas que figuran en textos oficiales de mayor extensión, en particular el propio PCT y el Reglamento del PCT, los cuales darán fe en caso de divergencia con la presente Guía. La consulta de dichos textos es indispensable para disponer de una información completa.

1.004

Puesto que los textos del PCT y del Reglamento del PCT resultan, en ocasiones, bastante complejos, y dado que la redacción y tramitación de las solicitudes de patente es, en sí misma, una cuestión complicada, se recomienda firmemente a los posibles solicitantes, salvo cuando se trate de especialistas en legislación en materia de patentes, que obtengan el asesoramiento de abogados o agentes de patentes y empleen los servicios de dichos profesionales.

1.005

Las versiones actualizadas del PCT y del Reglamento del PCT pueden consultarse o descargarse desde la página de recursos del PCT en: <https://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/index>. Estos textos están también disponibles en alemán, árabe, chino, español, francés, italiano, japonés, portugués y ruso.

Se pueden encargar a la Oficina Internacional folletos impresos del PCT y del Reglamento en muchos de los idiomas mencionados más arriba, solicitando la publicación número 274 de la OMPI a la dirección que figura en el Anexo B (IB), o por correo electrónico a publications.mail@wipo.int. También se puede descargar una copia, sin costo alguno, desde el siguiente sitio web: <https://www.wipo.int/publications/es/>. En los pedidos debe indicarse el idioma de la publicación solicitada. Los usuarios del PCT pueden consultar todas las solicitudes internacionales publicadas en PATENTSCOPE en: <https://www.wipo.int/patentscope/es>. También se recomienda consultar la sección de Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT), que contiene notificaciones e información de carácter general. La adhesión de nuevos Estados contratantes, así como los cambios en las tasas y otras informaciones, se publican en esta sección lo antes posible. Una colección completa de las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) desde 1978 hasta la actualidad está disponible en formato electrónico, en el sitio web de la OMPI: <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/official-notices/index>.

1.006

Las noticias actualizadas sobre el PCT están disponibles en la publicación mensual PCT Newsletter. Además de cuestiones como la adhesión de nuevos Estados al PCT y los cambios en los requisitos de las Oficinas y las Administraciones, la publicación PCT Newsletter también incluye la lista de los Estados contratantes del PCT, informes de reuniones internacionales relativas al PCT, modificaciones del Reglamento, cambios en los formularios del PCT, estadísticas referentes a la presentación de solicitudes internacionales, consejos prácticos para los usuarios del PCT, información acerca de futuros seminarios sobre el PCT y tablas de tasas. La publicación PCT Newsletter está disponible en el sitio web de la OMPI: <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/newslett/>. Esta página web contiene asimismo una colección de todos los consejos prácticos publicados desde 1994, que puede consultarse en su totalidad, así como todos los números de la publicación PCT Newsletter, que también pueden consultarse desde el número de enero de 1994 en adelante. La PCT Newsletter está disponible en inglés y también pueden consultarse algunos extractos de la publicación en chino (<https://www.wipo.int/pct/zh/newslett/index.html>), japonés (<https://www.wipo.int/pct/ja/newslett/index.html>) y coreano (<https://www.wipo.int/pct/ko/newslett/>).

1.007

Quienes deseen conocer los orígenes del PCT pueden consultar el documento “Records of the Washington Diplomatic Conference on the Patent Cooperation Treaty, 1970”, disponible en la página web de la OMPI: <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/washington>.

1.008

Hay más documentación útil en las Instrucciones Administrativas del PCT (disponibles en https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/ai/ai_index), las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT (disponibles en <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/ro/index>) y las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT (disponibles en <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/ispe/index>). Sin embargo, las Instrucciones Administrativas y las mencionadas Directrices están principalmente destinadas a las Administraciones que realizan las diversas tareas que les encomienda el PCT. En la medida que sean de interés para los solicitantes, sus contenidos se verán debidamente reflejados en las notas de algunos formularios del PCT y en el texto de la presente Guía.

CAPÍTULO 2 : ¿QUÉ ES EL PCT?

2.001. ¿Qué es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, o PCT, es un tratado multilateral que se concertó en Washington en 1970 y entró en vigor en 1978. Está administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

2.002. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el PCT?

El PCT facilita la obtención de protección para invenciones cuando se solicita en alguno o en todos los Estados contratantes del Tratado (consúltese la lista de Estados contratantes del PCT (antiguo Anexo A)). Prevé la presentación de una solicitud de patente (“la solicitud internacional”), que tiene efecto en varios Estados miembros, en lugar de la presentación de varias solicitudes nacionales o regionales de patente. Además de las designaciones de los Estados contratantes del PCT a los fines de la obtención de patentes nacionales o títulos similares, una solicitud internacional debe incluir designaciones para patentes regionales en relación con los Estados que formen parte de cualquiera de los siguientes tratados de patente regional: el Protocolo relativo a Patentes y a Dibujos y Modelos Industriales en el marco de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (denominado en adelante “Protocolo de Harare de la ARIPO”), el Convenio sobre la Patente Euroasiática, el Convenio sobre la Patente Europea o el Acuerdo que establece la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (denominado en adelante “Acuerdo de la OAPI”). El PCT no elimina la necesidad de tramitar la solicitud internacional en la fase nacional ante las Oficinas nacionales o regionales, pero sí facilita dicha tramitación en relación con varios aspectos importantes, por medio de los procedimientos iniciales que se aplican a todas las solicitudes internacionales durante la fase internacional de tramitación en el marco del PCT. La comprobación de los aspectos de forma, la búsqueda internacional y, opcionalmente, el examen preliminar internacional que se realiza durante la fase internacional, así como el aplazamiento automático de la tramitación nacional que ello trae consigo, proporcionan más tiempo y una base más sólida sobre la que decidir si se ha de continuar con el procedimiento relativo a la solicitud y, en caso afirmativo, en qué países hacerlo.

CAPÍTULO 3 : LA “FASE INTERNACIONAL” Y LA “FASE NACIONAL” DEL PROCEDIMIENTO DEL PCT

3.001. ¿Cuáles son las diferentes fases del PCT?

El procedimiento del PCT comprende dos fases principales. Comienza con la presentación de una solicitud internacional y concluye, en el caso de que el resultado sea favorable a la solicitud presentada, con la concesión de un cierto número de patentes nacionales o regionales; de ahí los términos “fase internacional” y “fase nacional”. (La expresión “fase nacional” se utiliza incluso cuando la Oficina ante la cual se lleva a cabo dicha fase es una Oficina regional). En realidad, los términos “fase internacional” y “fase nacional” no se utilizan en el PCT, pero, al tratarse de expresiones cortas y prácticas de uso corriente, se emplean en la presente Guía.

3.002

La fase internacional, que constituye el objeto de esta parte de la Guía, se compone de cinco etapas, de las cuales las tres primeras son automáticas para todas las solicitudes internacionales y las dos últimas son facultativas. Las tres primeras etapas consisten en la presentación de la solicitud internacional y la tramitación de esa solicitud por la “Oficina receptora” (consúltese el Anexo C), la elaboración del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita por una de las “Administraciones encargadas de la búsqueda internacional” (consúltese el Anexo D), y la publicación de la solicitud internacional junto con el informe de búsqueda internacional por la Oficina Internacional de la OMPI (denominada en adelante “la Oficina Internacional”). La cuarta etapa incluye una búsqueda internacional suplementaria por una, o más, de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (distinta de la que efectuó la búsqueda internacional principal), que resultará en el establecimiento de un informe de búsqueda internacional suplementaria (consúltese el Anexo SISA). En lo sucesivo, al hacer referencia a la “búsqueda internacional (principal)” solamente, no se incluirá ninguna referencia a la “búsqueda internacional suplementaria”. Asimismo, cualquier referencia al “informe de búsqueda internacional” solamente, no se entenderá como una referencia al “informe de búsqueda internacional suplementaria”, de no indicarse expresamente. La tercera etapa incluye la comunicación de la solicitud internacional y el informe de búsqueda internacional publicados, y si procede, el informe de búsqueda internacional suplementaria, así como el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del PCT), por la Oficina Internacional de la OMPI (denominada en adelante “la Oficina Internacional”) a las Oficinas nacionales (o regionales) en las que se desea obtener una patente sobre la base de la solicitud internacional (las llamadas “Oficinas designadas”). La comunicación se efectúa previa petición de la Oficina designada a la Oficina Internacional.

3.003

La quinta etapa facultativa comprende lo que se conoce como el examen preliminar internacional (según el Capítulo II del PCT), y concluye con la emisión del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) por una de las “Administraciones encargadas del examen preliminar internacional” (consúltese el Anexo E). En el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) se analizan aspectos de la patentabilidad general de la invención. El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) se comunica, junto con la solicitud internacional y el informe de búsqueda internacional publicados, a las Oficinas nacionales (o regionales) en las que se desea obtener una patente sobre la base de la solicitud internacional (las llamadas “Oficinas elegidas”). La comunicación se efectúa previa petición de la Oficina elegida a la Oficina Internacional. La obtención del examen preliminar internacional es posible si se dan ciertas condiciones y se cumplen determinados requisitos, que se presentan detalladamente en el párrafo 10.004.

3.004. ¿Qué es la fase nacional del PCT?

Una vez finalizada la fase internacional, deberán efectuarse otros trámites ante cada una de las Oficinas nacionales (o regionales) en las que se deseé obtener una patente sobre la base de la solicitud internacional. En particular, se deberá pagar a dichas Oficinas las tasas nacionales (o regionales) requeridas, proporcionar las traducciones exigidas y, cuando sea necesario, nombrar a un representante (mandatario de patentes). Para que la solicitud pase a la fase nacional, estos trámites deberán realizarse dentro de los plazos establecidos (Consúltense los párrafos 4.014 a 4.016, 5.005 y 5.006 más adelante). De lo contrario, los efectos de la solicitud internacional podrían cesar en cualquiera de los Estados donde no se hubieran respetado tales plazos. A continuación, las Oficinas nacionales (o regionales) examinan la solicitud y conceden o rechazan la patente nacional (o regional) sobre la base de sus leyes nacionales. (En el PCT y en esta Guía, cualquier referencia a la “legislación nacional” también se entenderá como una referencia a un tratado regional, como el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Convenio sobre la

Patente Eurasíatica, el Convenio sobre la Patente Europea o el Acuerdo de la OAPI; Consultese el párrafo 2.002). Estos procedimientos ante las Oficinas nacionales (o regionales) constituyen lo que normalmente se denomina la “fase nacional” del procedimiento del PCT, y son el objeto de esa parte de esta Guía.

3.005. ¿Cuándo debo entrar en la fase nacional ante una Oficina específica?

Corresponde a los solicitantes decidir, ante cada Oficina nacional (o regional), si entrarán en la fase nacional y cuándo hacerlo. La fase internacional continúa, para cualquier Estado determinado, hasta la entrada en la fase nacional ante la Oficina nacional (o regional) en cuestión, o hasta el vencimiento del plazo aplicable para la entrada en la fase nacional ante esa Oficina. Puesto que ante las distintas Oficinas es posible iniciar la fase nacional en diferentes momentos, la solicitud internacional puede encontrarse, simultáneamente, en la fase internacional para unos Estados y en la nacional para otros. Una vez que se haya iniciado la tramitación o el examen correspondiente a la fase nacional en una oficina en particular, las acciones correspondientes a la fase internacional que se realicen respecto de la solicitud internacional no tendrán efectos sobre el procedimiento ante dicha oficina.

CAPÍTULO 4 : UTILIDAD DEL PCT PARA LOS SOLICITANTES

4.001. ¿Cuáles son las ventajas del PCT?

La utilización del PCT permite ahorrar esfuerzos (tiempo y trabajo) a cualquier persona o empresa (“el solicitante/los solicitantes”) que desee proteger una invención en varios países.

4.002

Utilizar el PCT también ayuda a tomar decisiones acerca del proceso de solicitud ante las diversas Oficinas nacionales de patentes durante la fase nacional del procedimiento.

4.003

El mencionado ahorro de esfuerzo se debe principalmente al hecho de que, en el marco del PCT, se presenta una solicitud (la solicitud internacional) en un lugar y en un idioma, pagando un conjunto inicial de tasas, y a que esta solicitud internacional tiene el efecto de una solicitud nacional o regional, que, sin el PCT, tendría que haberse presentado separadamente para cada país o región.

4.004. ¿Qué es un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita?

La ayuda a los solicitantes durante la fase nacional del proceso de solicitud se deriva del “asesoramiento” que presta el informe de búsqueda internacional, informe que emite, para cada solicitud internacional y conforme a normas de alto nivel establecidas internacionalmente, una de las Oficinas nacionales que poseen amplia experiencia en el examen de solicitudes de patente y que han sido especialmente designadas para realizar búsquedas de tipo internacional. Estas Oficinas se enumeran en el Anexo D (“Administraciones encargadas de la búsqueda internacional”). También puede obtenerse asesoramiento pormenorizado a partir de la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional, la cual proporciona una opinión preliminar no vinculante acerca de si la invención reivindicada parece ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.

4.005. ¿Qué es una búsqueda internacional suplementaria?

Si así se solicita (formulario PCT/IB/375), puede obtenerse un informe de búsqueda internacional suplementaria, que será realizado por una o más de las Administraciones internacionales de búsqueda (consultar el Anexo), distintas a la que ha llevado a cabo la búsqueda internacional principal. La búsqueda(s) internacional suplementaria(s) (formulario PCT/SISA/501), dará, a los solicitantes, una visión más completa del estado de la técnica pertinente y les permitirá conocer mejor sus oportunidades de obtener la protección por patente de su invención (consultar el capítulo 8).

4.006

Si se presenta una solicitud según el Capítulo II, se realiza un examen preliminar internacional sobre la base del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, y, finalmente, se emite el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT). Este informe lo facilitan las Oficinas específicamente seleccionadas para la realización de dicho informe preliminar internacional que se enumeran en el Anexo E (“Administraciones encargadas del examen preliminar internacional”). Como se puede observar, las oficinas listadas en el Anexo E son las mismas que las mencionadas en el Anexo D, puesto que para ser Administración encargada de la búsqueda internacional, una oficina debe ser también designada como Administración encargada del examen preliminar internacional y vice versa. El beneficio adicional que tiene presentar una solicitud de examen preliminar internacional es que ofrece a los solicitantes la oportunidad de establecer un diálogo con los examinadores de las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional y, posiblemente, modificar la solicitud internacional, a fin de influir en el contenido del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT).

4.007

A continuación se exponen más detalladamente las ventajas que ofrece el PCT.

4.008. ¿Cuál es la ventaja de presentar una solicitud PCT?

Mediante el simple acto de presentar una solicitud internacional en virtud del PCT es posible obtener precisamente ese efecto que, sin el PCT, supondría tener que presentar tantas solicitudes separadas como países o regiones en las que se desea obtener protección.

4.009. ¿En qué idioma puedo presentar mi solicitud internacional?

La presentación de una solicitud internacional se lleva a cabo en uno de los idiomas que acepte la Oficina en la que se presenta la solicitud; para muchos solicitantes este será el idioma, o uno de los idiomas, que utilice la Oficina nacional o regional de patentes de su país, o la que actúe en su nombre.

4.010. ¿Dónde puedo presentar mi solicitud internacional?

La solicitud internacional se presenta en un único lugar, que generalmente es la Oficina nacional de patentes del país de quien presenta la solicitud o la Oficina regional de patentes que actúe en nombre del país del solicitante. También puede presentarse directamente en la Oficina Internacional en su calidad de Oficina receptora en el marco del PCT.

4.011. ¿Debe la solicitud internacional cumplir algún requisito de forma?

Existe un formulario prescrito para la solicitud internacional. Todas las Oficinas designadas deben aceptar este formulario en el marco de la fase nacional, de modo que no será necesario cumplir con una diversidad de requisitos formales en los diferentes países en los que se desee solicitar protección.

4.012. ¿Dónde puedo pagar las tasas de mi solicitud internacional?

Las tasas internacionales pagaderas en relación con la presentación de una solicitud internacional deben pagarse de una sola vez, en una Oficina y en una moneda. De este modo se evitan los costos y las posibles complicaciones relacionadas con el pago o la presentación de múltiples tasas en diferentes países, generalmente en monedas distintas.

4.013. ¿Cuáles son las ventajas del sistema del PCT con respecto al Convenio París?

Los solicitantes, antes de realizar el esfuerzo y el gasto de encargar traducciones, pagar las tasas nacionales o regionales y escoger mandatarios en diversos países, podrán madurar su opinión en mayor medida de lo que sería posible sin el PCT, no solo porque dispongan de más tiempo, sino también porque el informe de búsqueda internacional, la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, el o los informes de búsqueda internacional suplementaria y el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) constituyen una sólida base sobre la que evaluar las posibilidades de obtener protección. Cualquier patente concedida posteriormente por las Oficinas designadas o elegidas a partir de la solicitud podrá servir de apoyo en mayor medida que en el caso de no contar con el beneficio del informe de búsqueda internacional, la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, el o los informes de búsqueda internacional suplementaria y el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT). Además, debido al mayor tiempo disponible para tomar decisiones, se está en mejores condiciones para determinar el valor técnico y el interés económico de la protección por patente, así como para elegir los países concretos en los que se desea continuar solicitando la protección de la invención. Por consiguiente, es posible efectuar considerables ahorros, tanto en los gastos de traducción como en los de presentación, para aquellos países que dejen de interesar a los solicitantes.

4.014

Si una solicitud internacional se presenta en un idioma que, ni es aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que ha de efectuar la búsqueda, ni es un idioma de publicación, tendrá que traducirse a un idioma apropiado poco después de la presentación. Sin embargo, todas las traducciones requeridas por las Oficinas de (o que actúen en nombre de) los países en los que se deseé, en definitiva, obtener protección, no tendrán que prepararse hasta mucho más tarde. En lugar de tener que presentarlas dentro del plazo de prioridad de 12 meses, generalmente no es necesario entregarlas hasta el vencimiento del plazo mencionado en el párrafo 4.016.

4.015

Igualmente, las tasas pagaderas a las Oficinas de patente nacionales o regionales vencen más tarde de lo que lo harían fuera del PCT, y solo en el caso de que se decida continuar con la tramitación de la solicitud internacional ante la Oficina de patente nacional o regional. En general, tales tasas nacionales o regionales deben pagarse dentro del mismo plazo que se menciona en el párrafo 4.016.

4.016. ¿Cuál es el plazo para entrar en la fase nacional?

Desde el 1 de abril de 2002, el plazo aplicable para la entrada en fase nacional es de 30 meses a partir de la fecha de prioridad (o incluso más tarde en algunos casos) para todas las Oficinas, excepto para aquellas en las que el antiguo plazo de 20 meses sigue siendo aplicable, salvo que se presente una solicitud de examen preliminar internacional antes del vencimiento de un plazo de 19 meses desde la

fecha de prioridad, en cuyo caso el plazo de 30 meses (o incluso más extenso en ciertos casos) también será aplicable. Para conocer las actualizaciones habituales de estos plazos aplicables, consultense las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT), la publicación PCT Newsletter, y los capítulos nacionales pertinentes. También hay disponible un cuadro resumen en el sitio web de la OMPI, en: http://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/time_limits.

4.017

Un informe de búsqueda internacional (y todo informe de búsqueda suplementaria internacional) que sea favorable para los solicitantes fortalecerá su posición ante las diferentes Oficinas de patentes nacionales o regionales, con lo cual sus argumentos resultarán más convincentes a la hora de obtener una patente en dichas Oficinas.

4.018

Esto es aún más cierto en el caso de un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad favorable, según cualquiera de los Capítulos I o II, que contiene, en comparación con un informe de búsqueda internacional, muchos más elementos sobre los que fundamentar una opinión acerca de las posibilidades de obtener patentes.

4.019

Si el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional son parcialmente favorables y parcialmente desfavorables, se pueden modificar las reivindicaciones, a fin de mantener solo aquellas que probablemente den lugar a la concesión de la patente. Si el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita son desfavorables y, consecuentemente, se decide no seguir con el procedimiento, los solicitantes se ahorrarán los gastos de tramitación de la solicitud en los diversos países. Esto también se aplica a las búsquedas internacionales suplementarias.

4.020

El párrafo anterior también es aplicable en el caso de los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad según el Capítulo II del PCT.

4.021

Otras ventajas importantes que se derivan del uso de la vía PCT se mencionan en este texto. Consisten, entre otras, en ahorros en los gastos del procedimiento ante las Oficinas designadas (por ejemplo, no es necesario proporcionar a cada Oficina los dibujos originales ni las copias certificadas de la solicitud de prioridad; hay una reducción en las tasas nacionales en varios países y en la Oficina Europea de Patentes, etc.).

LAS PATENTES REGIONALES POR LA VÍA DEL PCT

4.022. ¿Puedo obtener una patente regional a través del PCT?

Del uso combinado del sistema del PCT y de los sistemas regionales se derivan ventajas adicionales importantes para los solicitantes que deseen proteger sus invenciones en países parte en cualquiera de los diversos tratados de patente regional (Consúltese el párrafo 2.002) y en el PCT. El PCT es totalmente compatible con los sistemas de patente regionales y, además, los solicitantes tienen la posibilidad de combinar ventajosamente ambos tipos de sistema, independientemente del país en el que presenten su solicitud. Los párrafos siguientes tratan del uso combinado del PCT y de los sistemas regionales mediante los cuales pueden obtenerse patentes por la vía del PCT, a saber: el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Convenio sobre la Patente Eurasíática, el Convenio sobre la Patente Europea y el Acuerdo de la OAPI, mediante las llamadas "vía ARIPO-PCT", "vía Euroasiática-PCT", "vía Euro-PCT" y "vía OAPI-PCT". En el caso del Convenio sobre la Patente Europea, también es posible obtener patentes, mediante el uso combinado de dicho Convenio y del PCT, en los Estados a los que pueda extenderse, o en los que pueda validarse, una patente europea (Consúltese el párrafo 4.026).

4.023

Los solicitantes que presenten una solicitud PCT y deseen obtener protección en los países parte en cualquiera de dichos sistemas regionales de patente obtendrán (a partir de la solicitud PCT presentada, por ejemplo, en la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) o en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos) el efecto de una presentación simultánea en cada una de las Oficinas regionales correspondientes, a los fines de la obtención de una patente regional. En este caso, y antes de

emprender cualquier acción fuera de su país, los solicitantes pueden esperar con tranquilidad a que se conozcan los resultados del procedimiento de búsqueda del PCT (y, opcionalmente, del examen preliminar internacional) y, además, hacer pleno uso de la prórroga (Consúltese el párrafo 5.005), al final de la cual debe haberse presentado una traducción de la solicitud PCT si esta no se presentó en uno de los idiomas oficiales de la Oficina regional (consúltense los diversos Capítulos Nacionales) y debe haberse designado un mandatario, cuando así se requiera, para el procedimiento ante dicha Oficina.

4.024

Se puede presentar una solicitud PCT en la propia Oficina nacional como Oficina receptora, incluso al final del año de prioridad, y aun así obtener el efecto de una presentación automática e inmediata en cada una de las Oficinas regionales en cuestión. Otra ventaja es que, en el momento de presentar una solicitud PCT, solo se paga un conjunto inicial de tasas. Las cuatro designaciones regionales actualmente permitidas abarcan más de 50 Estados contratantes del PCT. Por otra parte, si se decide, sobre la base de la primera solicitud en la Oficina nacional, presentar solicitudes regionales de patente separadas, se deberá, antes del final del año de prioridad, cumplir con todos los requisitos de cada uno de los tratados regionales en relación con formalidades, tasas y designación de mandatarios.

4.025.

El uso de las vías ARIPO-PCT, Euroasiática-PCT, Euro-PCT y OAPI-PCT en sentido inverso ofrece ventajas similares. En otras palabras, los nacionales de Estados parte en uno de los tratados regionales de patente, o de uno de los Estados a los que pueda extenderse una patente europea (Consúltese el párrafo 4.026), en lugar de presentar solicitudes de patente separadas en su Oficina regional y, por ejemplo, en la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, pueden elegir presentar una solicitud internacional en el marco del PCT (sobre la base de una solicitud nacional o como primera solicitud) que designe a todos los Estados contratantes del PCT, a los fines de obtener, cuando proceda, tanto la patente nacional como la regional.

4.026. ¿Puedo validar o ampliar una patente europea a través del PCT?

Otra ventaja de la vía Euro-PCT es la posibilidad de hacer uso, allí donde esté disponible, del procedimiento de extensión o validación de las patentes europeas. La Organización Europea de Patentes y algunos Estados que no son parte en el Convenio de Patente Europea han concertado acuerdos sobre la extensión o validación de la protección conferida por las patentes europeas. Siempre que la solicitud internacional contenga una designación para una patente nacional del Estado en cuestión y, además, una designación para una patente europea, los solicitantes pueden recurrir a la vía Euro-PCT con vistas a extender a ese Estado, o validar en dicho Estado, una patente europea concedida posteriormente sobre la base de la solicitud internacional (Consúltese el párrafo 5.054 y el Anexo B (EP), así como el Resumen de los Capítulos Nacionales (EP)).

CAPÍTULO 5 : PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

GENERALIDADES

5.001. ¿Qué es una solicitud internacional?

Artículo 2.vii), Artículo 3.1)

Una solicitud es “internacional” cuando se presenta en virtud del PCT y en referencia a este. Es la primera etapa hacia la obtención de una patente en un Estado parte en el PCT, o para dicho Estado: “en” dicho Estado cuando se desea una patente nacional; “para” dicho Estado cuando se desea una patente regional (patente de la ARIPO, del Convenio sobre la Patente Eurasíatica, del Convenio sobre la Patente Europea o de la OAPI).

5.002. ¿Cuál puede ser el objeto de una solicitud internacional?

Artículo 2.i), Artículo 2.ii), Artículo 3.1)

Una solicitud internacional debe ser una solicitud para la protección de una invención. El PCT engloba la presentación de solicitudes de patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad y varios tipos de patentes y certificados de adición (consúltense el Artículo 2.i)). Por lo tanto, una solicitud internacional no se podrá presentar válidamente para otras formas de derechos de propiedad industrial registrados que quedan fuera del ámbito de “invenciones”, como, por ejemplo, los diseños puramente ornamentales.

5.003. ¿Cuáles son los principales efectos de una solicitud internacional?

Artículo 4.1iii), Artículo 11.3), Artículo 64.4), Regla 4.9

Toda solicitud internacional tiene dos efectos principales. Uno de ellos, en términos generales, es el mismo que el de una solicitud nacional (o regional). Se produce en la fecha otorgada como fecha de presentación internacional (Consúltese el párrafo 6.005). Se produce en o para los “Estados designados”, es decir, los Estados en los que o para los que se desea obtener una patente mediante la presentación de una solicitud internacional. Respecto al efecto sobre el estado anterior de la técnica de las solicitudes internacionales en los Estados Unidos de América, consúltese el Capítulo Nacional (US).

5.004. ¿Qué es un “Estado elegido”?

Artículo 31.1), Artículo 31.4)a)

Los Estados designados respecto a los que se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional se denominan “Estados elegidos” en la terminología del PCT.

5.005

Artículo 22.1), Artículo 23.1)

Sin perjuicio de lo que se indica en el siguiente párrafo, el otro efecto principal de una solicitud internacional es que, normalmente, ninguna Oficina designada podrá tramitar o examinar la solicitud internacional antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad (en lo que respecta a la definición de “fecha de prioridad”, Consúltese el párrafo 5.058) y que cualquier tasa adeudada a una Oficina designada y cualquier traducción de la solicitud internacional que se deba presentar a una Oficina designada se deberán pagar y presentar, respectivamente, únicamente cuando venza ese periodo de 30 meses. En el caso de algunas Oficinas designadas (actualmente dos), el plazo aplicable es el antiguo plazo de 20 meses (para Luxemburgo) o el plazo de 21 meses (para la República Unida de Tanzania), no el plazo de 30 meses puesto que, debido a la incompatibilidad, por el momento, de la disposición modificada del PCT (Artículo 22.1) del PCT con la legislación nacional pertinente, esas Oficinas han formulado una declaración de incompatibilidad que seguirá vigente hasta que las Oficinas respectivas la retiren. Además, ciertas Oficinas designadas tienen plazos fijos que vencen incluso después de 30 meses (para obtener información más detallada, consultense el párrafo 4.016 y los Capítulos Nacionales (Resúmenes)). A este efecto de la solicitud nacional se suele hacer referencia como el efecto de “retraso” del examen de la patente y del procedimiento de concesión ante las Oficinas nacionales (o regionales).

5.006

Artículo 39.1), Artículo 40.1)

Si el examen preliminar internacional se ha solicitado antes del vencimiento del plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad, el efecto de retraso respecto a cualquier Estado cuya Oficina designada haya notificado a la Oficina Internacional que el plazo de 30 meses aplicable según el Artículo 22.1), en vigor desde el 1 de abril de 2002, es incompatible con la legislación nacional aplicada por esa Oficina, es de 10 meses más, de modo que las tasas adeudadas a una Oficina elegida y la traducción de la solicitud

internacional tendrán que ser pagadas y entregadas, respectivamente, únicamente al vencimiento de los 30 meses desde la fecha de prioridad. (Para obtener información más detallada, consultese la Fase Nacional y los Capítulos Nacionales. En algunas oficinas son aplicables plazos más amplios.)

5.007. ¿Puedo reivindicar la prioridad a partir de la fecha de presentación internacional?

Artículo 8, Artículo 11.4)

Una solicitud internacional a la que se ha otorgado una fecha de presentación internacional es el equivalente de una “presentación nacional regular” en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, será invocada como la base de una reivindicación de prioridad en una solicitud nacional, regional u otra solicitud internacional presentada posteriormente dentro del plazo y sujeta a las condiciones previstas en dicho Convenio.

5.008. ¿Dónde se debe presentar una solicitud internacional?

Artículo 10, Regla 19.1.a), Regla 19.2

Los Anexos B indican, por cada Estado contratante, las Administraciones ante las que podrán presentar solicitudes internacionales, como solicitantes, sus nacionales y las personas domiciliadas en ellos. En la terminología del PCT, estas Administraciones se denominan “Oficinas receptoras” (dado que son ellas las que reciben las solicitudes internacionales). Se enumeran con sus nombres y direcciones completos, sus números de teléfono, fax y, si disponen de él, su correo electrónico y/o dirección de Internet, en los Anexos B, y los requisitos de cada Oficina receptora se enumeran en el Anexo C. Si hubiera varios solicitantes de los que no todos sean nacionales de y/o personas domiciliadas en el mismo Estado contratante, cualquier Oficina receptora de o que actúe en nombre de un Estado contratante del que al menos uno de los solicitantes sea nacional o esté domiciliado en él será competente para recibir una solicitud internacional presentada por tales solicitantes. Alternativamente, a elección de los solicitantes, la solicitud internacional puede presentarse ante la Oficina Internacional como Oficina receptora, sea cual sea el Estado contratante en el que esté domiciliado o del que sea nacional el solicitante. Si hay dos o más solicitantes, la solicitud internacional se podrá presentar ante la Oficina Internacional como Oficina receptora si al menos uno de los solicitantes está domiciliado o es nacional de un Estado contratante. Los nacionales de o domiciliados en Estados parte en el PCT y también en el Protocolo de Harare de la ARIPO, en el Convenio sobre la Patente Euroasiática, en el Convenio sobre la Patente Europea o en el Acuerdo de la OAPI también tienen generalmente la opción de presentar una solicitud internacional ante la Oficina de la ARIPO, la Oficina Euroasiática de Patentes, la Oficina Europea de Patentes o la Oficina de la OAPI, respectivamente. El cumplimiento de las normas relativas a la seguridad nacional aplicables según la legislación nacional será responsabilidad del solicitante. Respecto de las medidas que podrán aplicar las Oficinas receptoras en relación con tales normas, Consultese el párrafo 6.010.

5.009. ¿Puedo escoger entre diferentes Oficinas receptoras para presentar mi solicitud internacional?

Artículo 31.2)a), Regla 18.1, Regla 54

Los solicitantes podrán elegir entre diversas Oficinas receptoras, por ejemplo, cuando haya dos o más solicitantes entre cuyos Estados de nacionalidad y domicilio se encuentre más de un Estado contratante, o cuando un único solicitante tenga la nacionalidad y/o el domicilio en más de un Estado contratante.

5.010. ¿Cuáles son los elementos de una solicitud internacional?

Artículo 3.2), Artículo 7

Toda solicitud internacional debe contener los siguientes elementos: petitorio, descripción, una o varias reivindicaciones, uno o más dibujos (cuando los dibujos sean necesarios para comprender la invención) y resumen. Más adelante se facilita información sobre cada uno.

5.011. ¿Qué orden deben seguir los elementos de la solicitud internacional?

Instrucción 207.a)

Los elementos de la solicitud internacional deberán seguir en el orden indicado a continuación: petitorio, descripción, la reivindicación o las reivindicaciones, resumen, los dibujos (si hubiera alguno). Cualquier lista de secuencias que forme parte de la descripción debe ser proporcionada como un archivo electrónico separado (XML).

5.012. ¿Cómo se deben numerar las hojas de una solicitud internacional?

Regla 11.7.a), Instrucción 207.b)

Todas las hojas que constituyan la solicitud internacional deberán estar numeradas consecutivamente en números arábigos con tres series distintas de numeración: la primera será aplicable al petitorio, la

segunda será aplicable a la parte de la descripción, las reivindicaciones y el resumen (consúltense el párrafo 5.106), y la tercera será aplicable a los dibujos (consúltense el párrafo 5.140).

5.013. ¿Qué idioma se debe utilizar en una solicitud internacional?

Artículo 3.4)i), Regla 12.1.a), Regla 12.1.c), Regla 12.1.d), Regla 12.4.a-bis), Regla 48.3.b)

El idioma en el que se debe presentar una solicitud internacional depende de la Oficina receptora. Algunas Oficinas receptoras permiten elegir entre dos o más idiomas. En el caso de la parte de la descripción relativa a la lista de secuencias, los requisitos de idioma se aplicarán solo al texto libre dependiente del idioma que figure en la lista de secuencias. El idioma o los idiomas que se podrán utilizar para presentar una solicitud internacional, incluido el texto libre dependiente del idioma de las listas de secuencias, ante una Oficina receptora determinada se indican en el Anexo C. Si la solicitud internacional se presenta en un idioma que no sea alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso (es decir, los idiomas en los que se podrán publicar las solicitudes internacionales – consúltense los párrafos 9.017 a 9.020), o si el idioma en el que se presenta la solicitud internacional no es aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que vaya a realizar la búsqueda internacional (consúltense el párrafo 7.002 y el Anexo D), se deberá entregar una traducción de la solicitud internacional a los efectos de la búsqueda internacional o de la publicación internacional. Se podrá exigir una traducción también a los efectos de la búsqueda internacional suplementaria si el idioma en el que se presenta o se publica la solicitud internacional, o el idioma de la traducción presentada a los efectos de la búsqueda internacional principal no es aceptado por la Administración que va a efectuar la búsqueda internacional suplementaria (consúltense el Anexo SISA). Cabe observar que también se podrá exigir una traducción a los efectos del examen preliminar internacional si el idioma en el que se presenta o se publica la solicitud internacional no es aceptado por la Administración encargada del examen preliminar internacional que va a realizar el examen preliminar internacional (consúltense el Anexo E). En el caso de la parte de la descripción relativa a la lista de secuencias, los requisitos de traducción se aplicarán solo al texto libre dependiente del idioma contenido en la lista de secuencias. Los requisitos sobre los idiomas y la entrega de traducciones se explican con mayor detalle en los párrafos 6.013 a 6.020, 8.012, 9.017 a 9.019 y 10.011. Dichos requisitos están concebidos, en la mayoría de los casos, de forma que solo se tenga que entregar una traducción a los efectos de la fase internacional de tramitación. Normalmente, todos los elementos de la solicitud internacional deben figurar en el mismo idioma, salvo el texto libre dependiente del idioma que figure en una lista de secuencias, en los casos en que así lo permita la Oficina receptora. No obstante, la solicitud debe estar en un idioma de publicación aceptado como tal por la Oficina receptora (consúltense el Anexo C), y el texto contenido en los dibujos (si se diera el caso) y el resumen deben estar en el idioma en el que se vaya a publicar la solicitud internacional (consúltense los párrafos 6.018 y 6.019).

5.014

Regla 19.4.a)ii)

Por lo que respecta al caso de una solicitud internacional que no se presente en un idioma aceptado por la Oficina receptora ante la que se presenta, Consúltense el párrafo 6.034.

EL PETITORIO

5.015. ¿Qué es el formulario del petitorio?

Regla 3.1, Regla 3.2, Regla 3.4, Regla 4, Regla 89bis.1, Regla 89ter, Instrucción 102

Cuando las solicitudes internacionales se presentan de manera electrónica, el formulario del petitorio es generado por el sistema correspondiente. Para obtener información sobre los medios de presentación de solicitudes internacionales, consúltense el párrafo 6.003.

Si la solicitud internacional se presenta en papel ante una Oficina receptora que acepta las solicitudes internacionales en ese formato, el petitorio deberá realizarse mediante un formulario impreso (formulario PCT/RO/101), que ha de llenarse con todos los datos necesarios, o bien puede presentarse en forma de impresión de ordenador conforme a las Instrucciones Administrativas. En las páginas web indicadas más adelante está disponible un ejemplo cumplimentado y un ejemplar en blanco del formulario PCT/RO/101. Cualquier posible solicitante podrá obtener también copias gratuitas del formulario impreso del petitorio PCT/RO/101, en la Oficina receptora ante la que tiene previsto presentar su solicitud internacional en papel o en la Oficina Internacional. Para facilitar la preparación del petitorio, la Oficina Internacional ha dispuesto en su página web versiones descargables y modificables en formato PDF (formato de documento portátil, por sus siglas en inglés). Estas podrán descargarse desde la página web <https://www.wipo.int/pct/es/forms/> y cumplimentarse utilizando un ordenador, o podrán imprimirse y

cumplimentarse con máquina de escribir. En dicha página web se encuentran también el petitorio y las instrucciones para cumplimentar su versión modificable.

5.016. ¿Qué indicaciones debe contener la solicitud?

Artículo 4.1), Artículo 43, Artículo 44, Artículo 45, Regla 3, Regla 4.1, Regla 4.9.a), Regla 4.10, Regla 4.11, Regla 4.14bis, Regla 4.15 El petitorio contiene una petición para que se procese la solicitud internacional en virtud del PCT y debe contener también determinadas indicaciones. Debe contener el título de la invención. Debe identificar al solicitante, (normalmente) al inventor y al mandatario (si lo hubiera). La cumplimentación de un petitorio constituye la designación de todos los Estados contratantes obligados por el PCT en la fecha de presentación, para la concesión de todo tipo de protección disponible y para la concesión de patentes tanto regionales como nacionales. El petitorio también debe contener, cuando proceda, una reivindicación de prioridad, una indicación de la elección del solicitante respecto a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente y una referencia a toda búsqueda internacional anterior relacionada, a una búsqueda de tipo internacional o a otra búsqueda. El petitorio debe estar firmado. Más adelante se dan detalles sobre cómo llenar los diferentes recuadros del formulario de petitorio. Respecto al idioma del petitorio, Consúltese el párrafo 5.013.

5.017. ¿Debo indicar una referencia de expediente?

Instrucción 109

Se recomienda que los solicitantes indiquen la referencia de su expediente, si la hubiera, sin superar los 25 caracteres, en el recuadro destinado a tal fin en la primera hoja del formulario de petitorio. La referencia del expediente puede constar de letras del alfabeto latino o números arábigos, o de una combinación de ambos. Se puede utilizar el guion ("–") como separador entre los caracteres alfanuméricos. La Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional utilizarán la referencia del expediente en la correspondencia con los solicitantes (consúltense también los párrafos 5.105, 5.129, 10.015 y 11. relativos a la indicación de referencias de expedientes en otros elementos de la solicitud internacional, o en documentos relacionados con esta).

5.018. ¿Debe cumplirse algún requisito material para las solicitudes?

Regla 11.9.d)

Requisitos físicos. Todo texto que aparezca en el petitorio debe presentarse en caracteres cuyas letras mayúsculas no tengan menos de 0,21 cm. de altura.

RECUADRO N.O I: TÍTULO DE LA INVENCIÓN

5.019. ¿Cuáles son los requisitos respecto al título de la invención?

Regla 4.3, Regla 5.1.a)

El título de la invención será breve (preferentemente de entre dos y siete palabras, cuando sea en inglés o se traduzca a dicho idioma) y preciso. Los solicitantes deben hacer constar el mismo título en el Recuadro N.o I del petitorio y al principio de la descripción (Consúltese el párrafo 5.094).

RECUADROS N.OS II Y III: SOLICITANTES; INVENTORES

5.020. ¿Quién puede presentar una solicitud internacional?

Artículo 9.1), Artículo 9.3), Regla 18.1, Regla 18.3

Una solicitud internacional podrá ser presentada por cualquier persona domiciliada en o nacional de un Estado contratante. Cuando haya dos o más solicitantes, al menos uno de ellos deberá ser una persona domiciliada en o nacional de un Estado contratante. Los Estados contratantes se enumeran en la lista de Estados contratantes del PCT (antiguo Anexo A). En cuanto a cuestiones relativas al domicilio y la nacionalidad, consúltese el párrafo 5.023.

5.021. [Eliminado]

5.022. ¿Puedo indicar diferentes solicitantes para los distintos Estados designados?

Artículo 9.3), Instrucción 203.b)

En cualquier solicitud internacional se podrán indicar solicitantes diferentes para los distintos Estados designados. Cabe observar, no obstante, que cuando estén disponibles diferentes formas de protección para un Estado contratante (consúltense el párrafo 5.055 y el Anexo B), no se podrán indicar distintos solicitantes para distintos tipos de protección; además, para la designación nacional y regional de un Estado se debe indicar el mismo solicitante o los mismos solicitantes.

5.023. ¿Cómo se determinan las cuestiones sobre el domicilio y la nacionalidad?

Regla 18.1

La cuestión de si un solicitante tiene el domicilio en o posee la nacionalidad de un Estado contratante depende de la legislación nacional de dicho Estado y es decisión de la Oficina receptora. No obstante, en cualquier caso, la posesión de un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en un Estado contratante se considera residencia en dicho Estado, y se considerará que una persona jurídica constituida conforme a la legislación de un Estado contratante tiene la nacionalidad de ese Estado. Cuando se plantee la cuestión del domicilio o la nacionalidad del solicitante en relación con una solicitud internacional presentada ante la Oficina Internacional como Oficina receptora, la Oficina Internacional solicitará a la Oficina nacional del Estado contratante interesado, o que actúe en nombre de este, que decida la cuestión, e informará al solicitante sobre esta petición. El solicitante tendrá la posibilidad de presentar argumentos en relación con la cuestión del domicilio o la nacionalidad directamente a dicha Oficina nacional, que decidirá sobre la cuestión lo antes posible.

5.024. ¿Cómo se debe identificar a los solicitantes?

Regla 4.5

Al solicitante se le identificará mediante la indicación de su nombre y su dirección y marcando junto a esta indicación la casilla “Esta persona también es inventor” en el Recuadro N.o II o “solicitante e inventor” en el Recuadro N.o III cuando la persona también sea el inventor o uno de los inventores, o la casilla “solicitante únicamente” cuando la persona no sea también el inventor o uno de los inventores. Cuando los solicitantes sean empresas u otras entidades legales (es decir, no una persona física), se marcará la casilla “solicitante únicamente”. Cuando los solicitantes estén registrados en la Oficina receptora, también se podrá indicar en los Recuadros N.os II o III el número o cualquier otra indicación bajo la que estén registrados. También se deberán indicar el domicilio y la nacionalidad de los solicitantes (Consúltese el párrafo 5.031). Por lo que respecta a la identificación de los inventores, Consúltese el párrafo 5.035. Respecto a cambios posteriores en la persona, el nombre y la dirección de los solicitantes, Consúltense los párrafos 11.018 a 11.022.

5.025. ¿Cómo se deben indicar los nombres en el petitorio?

Regla 4.4.a), Regla 4.19.a)

Los nombres de las personas naturales se deben indicar con los apellidos seguidos del nombre. No deberán mencionarse los diplomas universitarios, títulos u otras indicaciones que no formen parte del nombre de la persona. Los apellidos deberán escribirse preferiblemente en mayúsculas (consúltese el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la página indicada en el párrafo 5.015).

5.026

Regla 4.4.b)

El nombre de una persona jurídica deberá ser mencionado por su denominación oficial completa (preferentemente en mayúsculas).

5.027. ¿Cómo se deben indicar las direcciones en el petitorio?

Regla 4.4.c)

Las direcciones se deben indicar conforme a los requisitos para una rápida distribución postal a la dirección indicada y deben comprender todas las unidades administrativas pertinentes, con inclusión del número de la casa (si lo hubiere). La dirección también debe incluir el país.

5.028. ¿Cuándo se recomienda indicar un número de teléfono, de fax o la dirección de correo electrónico?

Regla 4.4.c)

Se recomienda indicar cualquier número de teléfono, de fax o de correo electrónico del solicitante mencionado en primer lugar en el petitorio si no se indica ningún mandatario o representante común en el Recuadro N.o IV (Consúltense los párrafos 5.041 a 5.051). A fin de permitir una recepción rápida y segura de las notificaciones de las Oficinas, se recomienda encarecidamente que se facilite una dirección de correo electrónico a tales fines.

5.029. ¿Envían la Oficina receptora u otras Administraciones del PCT notificaciones por correo electrónico?

En caso de que se haya indicado una dirección de correo electrónico en el Recuadro N.o II del formulario de petitorio, la Oficina receptora, la Administración encargada de la Búsqueda Internacional (también en calidad de Oficina designada para la Búsqueda Suplementaria), si proporcionan tal servicio, y la Oficina Internacional, enviarán las notificaciones respecto de la solicitud internacional a los solicitantes por

correo electrónico, evitando con ello posibles retrasos de tramitación o de correo. Cabe señalar que, en tal caso, por regla general, no se enviarán notificaciones en papel por correo postal, a menos que la Oficina competente esté dispuesta a enviar también dichas notificaciones en papel. En el Anexo B se puede consultar cuáles son las Administraciones que envían las notificaciones por correo electrónico. Si no se indica una dirección de correo electrónico o si los solicitantes optan por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o II, o en los casos en que la Oficina receptora o la Administración encargada de la búsqueda internacional (también en su calidad de Administración designada para la búsqueda suplementaria) no prevean el envío de notificaciones por correo electrónico, estas se enviarán únicamente por correo postal a la dirección indicada. Es responsabilidad de los solicitantes mantener actualizada la dirección de correo electrónico y asegurarse de que no se bloquean los correos entrantes del receptor por ninguna razón. Deberá solicitarse el registro de los cambios que se produzcan en la dirección de correo electrónico indicada en el petitorio, preferentemente directamente en la Oficina Internacional, al amparo de la Regla 92bis (Consúltense los párrafos 11.018 a 11.022).

5.030. ¿Se puede dar una dirección especial para el envío de correspondencia?

Regla 4.4.d)

Solo se indicará una dirección por cada solicitante en los Recuadros N.os II o III. No obstante, cuando en el Recuadro N.o IV del petitorio se indique que no hay mandatario o representante común, se podrá indicar en ese recuadro una dirección especial para la correspondencia. Cuando en el Recuadro N.o IV se indique un solicitante como representante común, se podrá indicar en ese recuadro (Consúltense los párrafos 5.047 y 5.051) una dirección para la correspondencia que no sea la dirección indicada para dicha persona en el Recuadro N.o II o III.

5.031. ¿Por qué y cómo se debe indicar en el petitorio la nacionalidad y el domicilio de los solicitantes?

Artículo 9.1), Regla 18, Regla 19

Esta información es necesaria para determinar si los solicitantes están facultados para presentar una solicitud internacional y también para determinar la competencia de la Oficina receptora. Deberá suministrarse mediante una indicación de los nombres del país del que tienen la nacionalidad los solicitantes y del país en el que están domiciliados. Cuando el país de residencia no se indique expresamente pero se indique un país en la dirección, se asumirá que el país de residencia es el país indicado en la dirección. Por lo que respecta al procedimiento en el que se presenta una solicitud internacional en una Oficina receptora “no competente”, Consúltese el párrafo 6.035. En cuanto a la forma de indicar los nombres de los países, Consúltese el párrafo 5.033.

5.032. ¿Es necesario proporcionar los datos de todos los solicitantes?

Regla 26.2bis.b)

Si hay más de un solicitante, es recomendable que se faciliten las indicaciones enumeradas en los párrafos 5.024 a 5.031 en relación con todos los solicitantes. No obstante, si la indicación de la dirección, la nacionalidad y el domicilio se ha proporcionado en relación con al menos un solicitante que esté facultado para presentar la solicitud internacional en la Oficina receptora, la Oficina receptora no requerirá al solicitante que proporcione las indicaciones que faltan sobre cualquier otro solicitante.

5.033. ¿Cómo se deben indicar los nombres de los Estados?

Instrucción 115

El nombre de cualquier Estado se indicará mediante el nombre completo del Estado o mediante un nombre resumido o un código de dos letras o cualquier combinación de éstos. Este principio se aplica a la indicación de los nombres de Estados en todos los recuadros del petitorio en los que se deban indicar tales nombres. En Nombres de países y códigos de dos letras (antiguo Anexo K) figura una lista completa de los nombres resumidos y códigos de dos letras aceptados para su uso en la indicación de países, territorios y organizaciones intergubernamentales (y sus Oficinas) en documentos relacionados con las solicitudes internacionales en el marco del PCT. La lista figura según lo expuesto en la Norma ST.3 de la OMPI, publicada en el Manual de la OMPI de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial (WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation) y disponible en <http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-03-01.pdf>.

5.034. ¿Qué solicitante se debe nombrar en primer lugar cuando hay varios solicitantes?

Se recomienda que la persona que vaya a representar a todos los solicitantes y al que se enviarán las notificaciones sea quien se nombre en primer lugar, ya que se la considerará como representante común de todos los solicitantes si no se ha nombrado ningún mandatario común o representante común y si dicha persona está facultada para presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora

(Consúltese el párrafo 5.048). No obstante, si en el Recuadro N.o IV del petitorio se indica un mandatario común que represente a todos los solicitantes o un representante común, las notificaciones se enviarán a ese mandatario común o representante común. (Consúltense también los párrafos 11.015 a 11.017).

5.035. ¿Cuándo y cómo se debe identificar a los inventores?

Artículo 4.1(v), Artículo 4.4), Regla 4.1.a(iv), Regla 4.6

Cuando la persona identificada en el Recuadro N.o II como solicitante sea también el inventor, será suficiente con marcar la casilla “Esta persona también es inventor”. En el Recuadro N.o III no se exige la repetición del nombre y la dirección de los inventores. Cuando los inventores aparezcan identificados en el Recuadro N.o III, la casilla “solicitante e inventor” se deberá marcar si el inventor es también solicitante; la casilla “inventor únicamente” se deberá marcar si el inventor no es también solicitante. Cuando el inventor no sea el mismo para todos los Estados designados, Consúltese el párrafo 5.038. Cuando el inventor haya fallecido, Consúltense los párrafos 11.023 a 11.026.

5.036. ¿Cuándo debo marcar la casilla “inventor únicamente” en el petitorio?

Artículo 4.4), Regla 4.1.c(i)

Cuando el inventor no sea también el solicitante, se debe marcar la casilla “inventor únicamente” y se debe indicar su nombre y dirección en una de las subcasillas del Recuadro N.o III. El nombre y la dirección del inventor se podrán omitir en el petitorio cuando la legislación nacional de ninguno de los Estados designados exija que se proporcione el nombre de dicha persona en el momento de presentar una solicitud nacional. Los Anexos B indican cuáles son los requisitos para cada Estado contratante u organización intergubernamental. No obstante, salvo que haya un motivo especial que impida la mención del nombre y la dirección del inventor, se recomienda que se incluyan siempre en el petitorio, ya que, generalmente, dicha información se solicita durante la fase nacional.

5.037. ¿Debo indicar el nombre y la dirección de los inventores en el petitorio?

Regla 4.4

Por lo que respecta a la indicación del nombre y la dirección de los inventores, también es aplicable lo que se dice a este respecto en cuanto a los solicitantes en los párrafos 5.025 y 5.027. No se exige una indicación del país en el que están domiciliados o del que tienen la nacionalidad los inventores salvo que estos últimos sean también solicitantes. Respecto a cambios posteriores en la persona, el nombre o la dirección de los inventores, Consúltense los párrafos 11.018 y 11.020.

5.038. ¿Qué se debe hacer si los inventores no son los mismos para todos los Estados designados?

Regla 4.6.c)

El PCT permite que se indiquen distintos inventores para los diferentes Estados designados cuando, a este respecto, los requisitos de las legislaciones nacionales de los Estados designados sean diferentes. Por lo que respecta a la manera de indicar para qué Estados designados es inventor la persona designada, consúltese el punto 1.iii) del recuadro suplementario del formulario de petitorio (consúltese el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la página web indicada en el párrafo 5.015). Cuando, y este suele ser el caso habitual, todos los inventores son los mismos para todos los Estados designados, no se exige ninguna indicación especial en el recuadro suplementario.

5.039. ¿En el caso de que haya varios solicitantes, cómo se identifican los Estados designados para los que son solicitantes?

Los detalles relativos a la designación de Estados en general se dan más adelante, en los párrafos 5.052 a 5.054. En la parte inferior del Recuadro N.o II y de cada sección del Recuadro N.o III hay dos casillas (consúltense el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la página web indicada en el párrafo 5.015). Una (pero solo una) de esas casillas se marcará respecto del solicitante identificado en el Recuadro N.o II y de cada uno de los demás solicitantes más, si los hubiera. No debe marcarse ninguna casilla si la persona identificada en cualquiera de las subcasillas del Recuadro N.o III es “inventor únicamente”. A continuación se incluye una explicación de cada una de las dos casillas, para el Recuadro N.o II y el Recuadro N.o III.

— RECUADRO N.O II:

“ todos los Estados designados ”

Esta casilla se marcará cuando la persona identificada en el Recuadro N.o II sea y tenga derecho a ser considerada como solicitante para todos los Estados designados.

“ los Estados indicados en el recuadro suplementario ”

Esta casilla deberá marcarse únicamente en el caso concreto de que el solicitante no tenga calidad de tal en todos los Estados designados. Cuando, por ejemplo, cada uno de los tres solicitantes sea solicitante para distintos Estados, la indicación de los Estados para los que la persona identificada en el Recuadro N.o II es solicitante debe realizarse en el recuadro suplementario del formulario de petitorio (consúltense la explicación que se facilita más adelante en relación con las subcasillas del Recuadro N.o III para los otros dos solicitantes en tal caso). El procedimiento que ha de seguirse con el recuadro suplementario se describe detalladamente en el punto 1.ii) de dicho recuadro suplementario (consúltense el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la página web indicada en el párrafo 5.015).

— RECUADRO N.O III:

“ todos los Estados designados”

Esta casilla se marcará cuando la persona identificada en la subcasilla como “solicitante e inventor” o como “solicitante únicamente” sea y tenga derecho a ser considerada como solicitante para todos los Estados designados.

“ los Estados indicados en el recuadro suplementario ”

Esta casilla deberá marcarse únicamente en el caso concreto de que el solicitante no tenga calidad de tal en todos los Estados designados. Cuando, por ejemplo, cada uno de los tres solicitantes sea solicitante para distintos Estados, la indicación de los Estados para los que cada uno de los otros dos solicitantes identificados en una subcasilla del Recuadro N.o III como “solicitante e inventor” o como “solicitante únicamente” se realizará en el recuadro suplementario del formulario de petitorio (consúltense la explicación citada anteriormente en relación con las subcasillas del Recuadro N.o II respecto del primer solicitante). El procedimiento que ha de seguirse con el recuadro suplementario se describe detalladamente en el punto 1.ii) de dicho recuadro suplementario (consúltense el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la página web indicada en el párrafo 5.015).

5.040. [Eliminado]

RECUADRO N.O IV: MANDATARIO O REPRESENTANTE COMÚN

5.041. ¿Tiene que estar representado el solicitante por un mandatario ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional y otras Administraciones Internacionales conforme al PCT?

Artículo 27.7), Artículo 49, Regla 2.2, Regla 90.1

El Anexo C indica, por cada Oficina receptora, si el solicitante debe estar representado por un mandatario. Como ya se ha mencionado (Consúltese el párrafo 1.004), habida cuenta de la importancia que tiene una preparación cuidadosa de la solicitud internacional y su adecuada tramitación, en cualquier caso es altamente recomendable para los solicitantes utilizar los servicios de un abogado o de un mandatario de patentes profesional.

5.042. ¿A quién se puede nombrar para que actúe en calidad de mandatario?

Artículo 49, Regla 83.1bis, Instrucción 106

Cualquier persona que actúe en calidad de mandatario ante la Oficina que actúa como Oficina receptora (consúltense el Anexo C) podrá ser nombrada mandatario para cualquier solicitud internacional presentada en esa Oficina. Cuando la solicitud internacional se presente con la Oficina Internacional como Oficina receptora, cualquier persona que tenga derecho a actuar ante la Oficina nacional (o regional) de, o que actúe para, un Estado contratante en el que el solicitante (o, si hubiera dos o más solicitantes, cualquiera de los solicitantes) esté domiciliado o sea nacional podrá ser nombrada mandatario (consúltense el Anexo C). Un mandatario nombrado que tenga derecho a representar al solicitante ante la Oficina receptora tendrá también derecho automáticamente a actuar ante la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional.

5.043. ¿Cómo se nombra a un mandatario?

Artículo 4.1)iii), Regla 4.1.a)iii), Regla 4.7, Regla 90.3

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5.044, un mandatario podrá ser nombrado por designación en el Recuadro N.o IV de la solicitud (consúltense el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la página web indicada en el párrafo 5.015) si la solicitud internacional está firmada por el solicitante (consúltense también los párrafos 5.088 y 5.089). En caso contrario, el nombramiento del mandatario se

realizará en un documento separado (“poder”) firmado por el solicitante. La indicación del Recuadro N.o IV de la solicitud o del poder debe contener el nombre y la dirección del mandatario de la manera descrita en los párrafos 5.025 a 5.028. Se recomienda indicar también el número de teléfono, de fax y/o una dirección de correo electrónico del mandatario. A fin de permitir una recepción rápida y segura de las notificaciones de las Oficinas, se recomienda encarecidamente que se facilite una dirección de correo electrónico a tales fines. Cuando el mandatario esté registrado en la Oficina receptora, también se indicará el número u otra indicación según los cuales el mandatario esté registrado como tal. Cuando haya varios solicitantes se podrá nombrar un mandatario que los represente a todos mediante nombramiento en el petitorio o mediante un poder separado o mediante una combinación de ambos métodos, siempre que todos los solicitantes hayan firmado la solicitud o un poder separado. Se ofrecen modelos de los poderes en formato PDF editable en la página web de la OMPI, en: <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/forms/pa/index>. El poder separado debe remitirse a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional o, si el nombramiento se realizó específicamente a efectos del procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional, a la Administración interesada (Consúltese el párrafo 5.045). Cuando un poder general autorice a un mandatario a representar al solicitante ante la Oficina que actúa como Oficina receptora, y cuando ese poder general incluya la presentación de solicitudes internacionales, una copia del poder general presentado originalmente a la Oficina receptora acompañará a cualquier solicitud internacional en relación con la cual se vaya a ejercer el nombramiento efectuado en el mismo, salvo que la Oficina receptora interesada haya renunciado a este requisito (Consúltese el párrafo 5.044), y se hará referencia a dicha copia en el Recuadro N.o IX de la solicitud. Cabe observar que los poderes generales se deben depositar en la Oficina receptora (no en la Oficina Internacional, excepto cuando la solicitud internacional se presente ante la Oficina Internacional como Oficina receptora) o, si el nombramiento se ha realizado específicamente a los efectos del procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional o de la Administración encargada del examen preliminar internacional, en la Administración interesada (Consúltese el párrafo 5.045).

5.044. ¿Debe presentarse siempre un poder o una copia de un poder general con la solicitud internacional?

Regla 90.4.d), Regla 90.4.e), Regla 90.5.c), Regla 90.5.d)

Cualquier Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración encargada del examen preliminar internacional o la Oficina internacional podrá renunciar al requisito de que se le presente un poder separado. Cualquier Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional o Administración encargada del examen preliminar internacional podrá renunciar al requisito de que se adjunte una copia del poder general al petitorio, a la solicitud de examen preliminar internacional o a una declaración separada. La Oficina o la Administración receptoras podrán renunciar a estas exigencias en general o solo en determinados casos. En los casos en los que sea aplicable esta renuncia, no se tendrá que presentar un poder separado o una copia de un poder general. Cualquier renuncia de esta naturaleza y cualquier condición relacionada con la misma se publican en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) (consúltense también los anexos C, D y E). Cabe observar que, en cualquier caso, se deberá seguir presentando un poder separado o una copia de un poder general para cualquier caso de retirada, incluso si se ha renunciado al requisito en otros casos. Cualquier renuncia realizada por una Oficina receptora será aplicable únicamente a esa Oficina, pero no necesariamente en relación con otras Administraciones que participen en el procedimiento del PCT. Por lo que respecta a los requisitos relativos a la firma, Consúltense los párrafos 5.088 a 5.091; en cuanto a las disposiciones especiales para las retiradas, Consúltense los párrafos 11.048 a 11.061.

5.045. ¿Puedo designar a un nuevo mandatario o mandatarios adicionales después de haber presentado la solicitud internacional?

Regla 90.1.d)ii), Regla 90.6.b)

En todo momento se podrán nombrar más mandatarios para que representen al solicitante de manera general o específica ante la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional, y un mandatario nombrado con fines generales, a no ser que se indique lo contrario en el documento que contenga su nombramiento, podrá nombrar mandatarios secundarios que representen al solicitante. El nombramiento de un nuevo mandatario se considerará como la revocación de cualquier nombramiento de mandatarios anterior, salvo que se indique de otro modo en el poder en el que se nombra al nuevo mandatario.

5.046

Artículo 27.7), Regla 4.7, Regla 90.3

Si se exige la representación por un mandatario ante la Oficina receptora (Consúltese el párrafo 5.041), es conveniente que el mandatario sea nombrado en el momento de presentar la solicitud internacional para asegurarse de que la solicitud internacional se aceptará para su tramitación por parte de la Oficina receptora. La práctica de la Oficina receptora en lo relativo a la aplicación del requisito de nombramiento de un mandatario será, en general, la misma que observará en el caso de las solicitudes nacionales (o regionales). Si no es obligatorio nombrar un mandatario, se podrá hacer un nombramiento en el momento de presentar la solicitud internacional o posteriormente.

5.047. ¿Se considera como mandatario a la persona que firma el petitorio de una empresa solicitante?

La respuesta dependerá del tipo de autorización para actuar que posea la empresa solicitante, es decir, de si la persona firma en nombre de la empresa o si actúa como mandatario nombrado. Si en el Recuadro N.o IV se indica el nombre de esa persona y está marcada la casilla “mandatario”, se considerará a esa persona como mandatario y se exigirá un poder. Si en ese recuadro se indica la empresa solicitante y está marcada la casilla “representante común”, no se considerará como mandatario a la persona que firma. El simple hecho de que en la dirección para la correspondencia que se envíe a la empresa solicitante (Consúltese el párrafo 5.051) se indique como representante común a una persona no significa que se vaya a considerar a esa persona como mandatario.

5.048. ¿Puede uno de entre varios solicitantes representar a todos ellos como representante común?

Regla 2.2bis, Regla 90.2

Si entre todos los solicitantes no nombran a un mandatario común, uno de los solicitantes será nombrado por los demás solicitantes como representante común de todos los solicitantes (Consúltese el párrafo 11.005). Si no se nombra ni un mandatario común ni un representante común, el solicitante que se nombre en primer lugar y tenga derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora interesada será “considerado” automáticamente representante común de todos los solicitantes (Consúltese el párrafo 11.006).

5.049

Los párrafos 11.001 a 11.014 incluyen una explicación más detallada de las disposiciones relativas a los mandatarios y los representantes comunes.

5.050. ¿Recibiré notificaciones por correo electrónico?

En caso de que se haya indicado una dirección de correo electrónico en el Recuadro N.o IV del formulario de petitorio, la Oficina Receptora, la Administración encargada de la Búsqueda Internacional (también en calidad de Administración designada para la búsqueda suplementaria), si proporcionan tal servicio, y la Oficina Internacional enviarán las notificaciones respecto de la solicitud internacional al mandatario o representante común, a la dirección de correo electrónico indicada, evitando con ello retrasos de tramitación o de correo. Cabe señalar que, en tal caso, por regla general, no se enviarán notificaciones en papel por correo postal, a menos que la Oficina competente esté dispuesta a enviar también dichas notificaciones en papel. Si no se proporciona una dirección de correo electrónico o si el mandatario o representante común opta por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o IV, o en los casos en que la Oficina receptora o la Administración encargada de la búsqueda internacional (también en su calidad de Administración designada para la búsqueda suplementaria) no prevean el envío de notificaciones por correo electrónico, estas se enviarán únicamente por correo postal a la dirección indicada. Cuando se haya facilitado una dirección de correo electrónico tanto para el solicitante como para el mandatario o representante común, solo se enviarán notificaciones por correo electrónico al mandatario o representante común nombrado (consúltense también el párrafo 5.029).

5.051. ¿Cuándo y cómo se podrá dar una dirección especial para el envío de correspondencia?

Regla 4.4.d), Instrucción 108

La correspondencia se envía al mandatario nombrado o al representante común, si lo hubiera. Cuando no se haya nombrado un mandatario o un representante común, se enviará toda la correspondencia a la dirección, indicada en el Recuadro N.o II o III, del solicitante (si solo se ha nombrado a una persona como solicitante) o del solicitante que se considere que es el representante común (si hubiera dos o más personas nombradas como solicitantes) (Consúltense los párrafos 5.048 y 11.006). No obstante, si el solicitante desea que se envíe la correspondencia a una dirección diferente, en tal caso, esa dirección se debe indicar en el Recuadro N.o IV en lugar de la indicación de un mandatario o un representante

común. En este caso, y únicamente en este caso, se debe marcar la última casilla del Recuadro N.o IV (es decir, la última casilla no se debe marcar si se ha marcado una de las casillas “mandatario” o “representante común” en el Recuadro N.o IV).

RECUADRO N.O V: DESIGNACIÓN DE ESTADOS

5.052. ¿Qué es la designación de Estados?

Artículo 4.1)ii), Artículo 11.1)iii)b), Regla 4.9.a)

La designación de Estados es la indicación de los Estados contratantes en o de los que se puede desear proteger la invención. En el caso de las solicitudes internacionales presentadas el, o después del, 1 de enero de 2004, la presentación de la solicitud constituye automáticamente:

- i) la designación de todos los Estados contratantes que estén obligados por el Tratado en la fecha de presentación internacional;
- ii) la indicación de que la solicitud internacional deberá tratarse, respecto de cada Estado designado al que se aplique el Artículo 43 o 44, como una solicitud tendente a la concesión de cualquier título de protección disponible mediante la designación de ese Estado; y
- iii) la indicación de que la solicitud internacional es, respecto de cada Estado designado al que se aplique el Artículo 45.1), una solicitud para la concesión de una patente regional y también, salvo que el Artículo 45.2) sea aplicable, de una patente nacional.

Esto también es válido cuando el solicitante no utilice el formulario de petitorio PCT/RO/101 expedido el 1 de enero de 2004, o posteriormente, o cuando la fecha de presentación internacional se haya cambiado a una fecha que sea el 1 de enero de 2004 o posterior.

5.053. ¿Puede algún Estado quedar excluido de la designación automática y global de Estados contratantes del PCT?

Regla 4.9.b)

Como excepción a la designación automática y global de Estados contratantes, Alemania, Japón y la República de Corea pueden excluirse de la designación. El motivo de esta excepción es que estos tres Estados han notificado a la Oficina Internacional que la legislación nacional aplicada por sus Oficinas designadas contiene disposiciones que estipulan que la presentación de una solicitud internacional que contenga la designación de dicho Estado y que reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior que surta efecto en ese Estado, dará como resultado que la solicitud nacional anterior cese de tener efecto. Por lo tanto, se podrán marcar las casillas cuando se quiera evitar una pérdida no deseada de la solicitud nacional de prioridad. En el Anexo B se explican más detalles sobre este aspecto y las condiciones particulares aplicables en relación con estos tres Estados.

5.054. ¿Al presentar una solicitud internacional se puede recurrir al procedimiento de extensión de una patente europea a un país, o de validación de dicha patente en un país que tenga un Acuerdo de extensión o validación con la Organización Europea de Patentes?

Si se dan las condiciones necesarias, una patente europea concedida sobre la base de una solicitud internacional podrá extenderse a un Estado, o validarse en un Estado, que tenga un Acuerdo de extensión o validación a tal efecto con la Organización Europea de Patentes. Este procedimiento está disponible durante la presentación de una solicitud internacional dado que la presentación de la solicitud constituye la designación de todos los Estados, incluida la designación de la Oficina Europea de Patentes y la designación de una patente nacional de todos los Estados que hayan concertado un Acuerdo de extensión o validación, y que también sean Estados contratantes del PCT. El Anexo B (EP) contiene información sobre los Estados a los que se podrán extender las patentes Europeas de este modo. Los detalles sobre el procedimiento aplicable, incluidos los pasos que hay que adoptar en la entrada a la fase nacional y las tasas exigibles, se han publicado en el Boletín oficial de la Oficina Europea de Patentes (Official Journal of the European Patent Office) (N.o 1-2/1994, páginas 75 a 88, N.o 11/1997, páginas 538 a 542, y 2/2015, A18-A20); consultese también el resumen capítulo nacional (EP).

5.055. ¿Es posible elegir un tipo de protección que no sea una patente y, si es así, cómo se hace?

Artículo 4.1)ii), Artículo 4.3), Artículo 43, Artículo 44, Regla 4.1.b)iii), Regla 4.11, Regla 49bis.1

Tal como se indica en el párrafo 5.052 la presentación de un petitorio constituye la indicación de que la solicitud internacional, respecto de cada Estado designado al que se aplique el Artículo 43 o 44, es una solicitud para la concesión de cada tipo de protección que esté disponible mediante la designación de ese Estado. Ejemplos de estos tipos de protección serán un certificado de inventor, un certificado de

utilidad, un modelo de utilidad, una pequeña patente, una patente de adición, un certificado de adición o un certificado de inventor de adición. Durante la fase internacional, no es posible indicar el deseo de obtener un determinado tipo de protección de una Oficina designada determinada. Cualquier otra elección del tipo de protección deseada se podrá llevar a cabo únicamente al comienzo de la fase nacional ante las Oficinas designadas respectivas. No obstante, cabe observar que es posible retirar un determinado tipo de protección en relación con la designación de un Estado. Los Anexos B indican, para cada Estado contratante, los tipos de protección disponibles.

5.056. ¿Es necesario incluir información sobre una “patente principal” en la solicitud internacional?

Cuando al entrar en la fase nacional se solicita un título de adición (patente, certificado, certificado de inventor), o cuando el solicitante desee que la solicitud internacional se trate como una solicitud de “continuación” o “continuación en parte”, el solicitante así lo indicará y citará la solicitud principal o patente principal a continuación del nombre del Estado designado, en el “recuadro suplementario” (consúltese el punto 2 o el 3 de dicho recuadro suplementario).

5.056A. ¿Se puede corregir o añadir en el formulario de petitorio alguna indicación acerca de una referencia a una continuación o continuación en parte, o a una solicitud principal o patente principal?

Regla 26*quater*, Instrucción 317*bis*, Instrucción 419*bis*

Se podrá corregir o añadir en el petitorio cualquier indicación contemplada en la Regla 4.11 mediante un escrito presentado en la Oficina Internacional dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad. Si el escrito se recibe en la Oficina Internacional después del vencimiento de ese plazo, se considerará recibido el último día de dicho plazo, siempre que dicho escrito llegue a la Oficina Internacional antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos para la publicación internacional. La Oficina Internacional notificará al solicitante acerca de toda indicación que haya corregido o añadido conforme a la Regla 26*quater*.1. Si se envía a la Oficina receptora un escrito conforme a la Regla 26*quater*.1, dicha Oficina anotará la fecha de recepción en el escrito y lo remitirá cuanto antes a la Oficina Internacional. Así pues, la fecha anotada se considerará como fecha de recepción del escrito en la Oficina Internacional. Cuando las correcciones o adiciones de indicaciones que se contemplan en la Regla 4.11 no se reciban oportunamente, la Oficina Internacional notificará al solicitante que tales indicaciones o correcciones deben remitirse directamente a la Oficina u Oficinas designadas correspondientes.

RECUADRO N.O VI: REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD Y RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD

5.057. ¿Cómo debe reivindicarse el derecho de prioridad de una solicitud anterior?

Artículo 8.1), Regla 4.1.bj), Regla 4.10

Cualquier solicitud internacional podrá contener una declaración que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en o para cualquier país parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y/o presentadas en o para cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no sea parte de ese Convenio (consúltese http://www.wipo.int/en/web/pct-system/paris_wto_pct). Téngase en cuenta que, cuando se reivindique una prioridad de una solicitud anterior presentada en o para un miembro de la OMC que no sea parte del Convenio de París, ningún Estado Contratante del PCT que no sea miembro de la OMC estará obligado a reconocer los efectos de tal reivindicación de prioridad. Cualquier solicitud regional anterior (ARIPO, Eurasística, Europea, OAPI o cualquier organización regional similar que sea competente para la concesión de patentes regionales y en las que al menos un país parte del tratado regional de patentes sea parte asimismo del Convenio de París o de la OMC) así como cualquier solicitud internacional anterior, servirán también de base a una reivindicación de prioridad. Cualquier reivindicación de prioridad deberá indicarse en el petitorio. La reivindicación de prioridad deberá contener las referencias que la identifiquen de manera única. Si la solicitud anterior fuese una solicitud nacional, se deberá indicar el país en que fue presentada, la fecha de presentación y el número con el que fue presentada. Si la solicitud anterior fuese una solicitud regional, la reivindicación de prioridad deberá indicar la oficina en que fue presentada; solamente cuando no todos los países que forman parte del tratado regional de patentes bajo el que se presentó la solicitud anterior sean también parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) o sean también miembros de la OMC, se exigirá que la reivindicación de prioridad indique al menos un país parte en el Convenio de París o por lo menos un miembro de la OMC para el que haya sido presentada dicha solicitud regional. Cuando la solicitud anterior sea una solicitud internacional, la reivindicación de prioridad deberá indicar la Oficina receptora en la que fue presentada. Se podrá indicar el nombre del país, o si procede, la Oficina de

presentación mediante el código de dos letras (consúltense Nombres de países y códigos de dos letras (antiguo Anexo K) y el párrafo 5.033). Cumpliendo ciertas condiciones, se podrá corregir o añadir reivindicaciones de prioridad después de presentada la solicitud internacional, mediante el envío de una notificación a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional (consúltense los párrafos 6.038 a 6.044).

5.058. ¿Qué se entiende por “fecha de prioridad”?

Artículo 2.xi)

Cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad, se entenderá por “fecha de prioridad” la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica. Cuando la solicitud internacional no contenga tal reivindicación, se entenderá por “fecha de prioridad” la fecha de presentación de la solicitud internacional. Cuando la solicitud internacional contenga dos o más reivindicaciones, se entenderá por “fecha de prioridad” la fecha de presentación de la primera de las solicitudes cuya prioridad se reclama.

5.059. ¿Qué se entiende por “período de prioridad”?

Regla 2.4, Regla 80.5

Se entiende por “Período de prioridad” el período de 12 meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica en la solicitud internacional. La fecha de presentación de la solicitud anterior no queda incluida en este período. Con sujeción a lo que más abajo se dirá, para poder reivindicar válidamente la prioridad, la solicitud internacional deberá presentarse siempre dentro del período de prioridad, y en otro caso se perderá el derecho de prioridad. Téngase en cuenta que, en ciertos casos (consúltense las Reglas 2.4.b) y 80.5), el período de prioridad puede expirar en una fecha posterior. Téngase en cuenta además que, si la solicitud internacional se presenta después de expirado el período de prioridad pero dentro de un cierto plazo, puede ser posible, en determinadas circunstancias, solicitar la restauración del derecho de prioridad (Consúltense los párrafos 5.062 a 5.069; lo anterior no se aplicará, sin embargo, a todos los Estados Contratantes).

5.060. ¿Qué principios regulan el derecho de prioridad de las solicitudes internacionales?

Artículo 8.1), Artículo 8.2)a), Artículo 11.3), Artículo 11.4), Regla 4.10

El PCT no establece ningún cambio de las disposiciones que rigen el derecho de prioridad y que figuran en el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; los miembros de la OMC deben aplicar el Artículo 4 del Convenio de París de conformidad con el Artículo 2.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC). Dado que una solicitud internacional tiene en cada Estado designado el efecto de una solicitud nacional regular, puede reivindicar la prioridad sobre otra solicitud, y ser utilizada como base para una reivindicación de prioridad en una solicitud posterior, al igual que cualquier solicitud nacional regular. Por lo que respecta a los procedimientos del PCT, la reclamación de prioridad tiene una gran importancia, dado que establece una fecha de prioridad a los fines del cómputo de los plazos en virtud del PCT. La validez de una reivindicación de prioridad no se determina durante la fase internacional (aun cuando sea objeto de consideración a los efectos del establecimiento de informes preliminares sobre la patentabilidad (Capítulo I o II del PCT)). Asimismo, una reivindicación de prioridad se considerará no presentada (Consúltense los párrafos 6.038 a 6.044), con sujeción a la posibilidad de realizar correcciones, a los efectos del procedimiento en virtud del PCT si la solicitud para la que se reivindica la prioridad no se presentase ni en un país parte del Convenio de París ni en un miembro de la OMC, si la solicitud internacional fuera presentada más tarde de dos meses tras la expiración del período de prioridad (Consúltense los párrafos 5.062 y 6.038) o si la reivindicación de prioridad no incluyese los detalles exigidos respecto a la fecha en la que y el país y/o la Oficina, según sea el caso, en los que se presentó la solicitud anterior.

5.061. ¿Cómo se deben indicar las fechas en la reivindicación de prioridad?

Instrucción 110

Cada fecha que aparezca en la solicitud internacional o en toda la correspondencia debe indicarse con el número arábigo correspondiente al del día, el nombre del mes y el número arábigo correspondiente al del año, en este orden. En el petitorio, después de, debajo de o sobre esa indicación, se debe repetir la fecha entre paréntesis con un numeral de dos dígitos arábigos que corresponda al número del día y otro para el número del mes, y el número del año se indicará con cuatro dígitos, en ese orden y estableciendo la separación con puntos, barras oblicuas o guiones, por ejemplo: “20 marzo 2006 (20.03.2006) o 20 marzo 2006 (20/03/2006) o 20 marzo 2006 (20 03 2006).”

5.062. ¿Qué consecuencias tiene que la solicitud internacional se presente tras haber expirado el período de prioridad?

Regla 26bis.3

Cuando la solicitud internacional tenga una fecha de presentación internacional posterior a la fecha en que expiraba el período de prioridad (Consúltese el párrafo 5.059), pero dentro del período de dos meses siguiente a dicha fecha, la reivindicación de prioridad correspondiente no será declarada nula a los efectos de la fase internacional del procedimiento PCT, independientemente de si se solicita o no la restauración del derecho de prioridad (consúltense más adelante), o de si la Oficina receptora acepta o deniega dicha solicitud. Cuando la reivindicación de prioridad en cuestión sea la única o la primera reivindicación de prioridad de la solicitud internacional, continuará sirviendo como base para el cálculo de los plazos durante la fase internacional. Téngase en cuenta, no obstante, que el hecho de que la reivindicación de prioridad se mantenga en la solicitud internacional no significa en absoluto que la validez de dicha reivindicación de prioridad esté asegurada en la fase nacional.

Respecto de dicha reivindicación de prioridad, se podrá presentar una petición de restauración del derecho de prioridad ante la Oficina receptora (consúltense los siguientes párrafos para el procedimiento relativo a la restauración del derecho de prioridad). Varias Oficinas receptoras, sin embargo, han notificado a la Oficina Internacional, al amparo de la Regla 26bis.3.j) la incompatibilidad de las disposiciones que regulan dichas peticiones de restauración del derecho de prioridad con las legislaciones nacionales que aplican dichas Oficinas. En consecuencia, dichas Oficinas receptoras no aplicarán las citadas disposiciones y por lo tanto no aceptarán tales peticiones. Un listado de las Oficinas que no aceptan peticiones al amparo de la Regla 26bis.3.a) puede encontrarse en la página web de la OMPI, en http://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/reservations/res_incomp#R_26bis_3_j. En la medida en que el solicitante sea consciente, antes de presentar la solicitud internacional, de la necesidad de presentar una petición de restauración, deberá considerar presentar la solicitud internacional en una Oficina receptora competente que acepte este tipo de peticiones. Por ejemplo, la Oficina receptora de la Oficina Internacional acepta estas peticiones y es competente para las solicitudes internacionales presentadas por un nacional o residente de cualquier Estado Contratante del PCT. Si la necesidad de presentar una petición de restauración solo se manifiesta después de haber presentado la solicitud internacional, se podrá pedir a la Oficina receptora que transmita la solicitud internacional a la Oficina receptora de la Oficina Internacional al amparo de la Regla 19.4.a)iii).

5.063. ¿Cuál es el plazo para presentar peticiones de restauración del derecho de prioridad?

Regla 26bis.3.e)

El plazo para cumplir con los requisitos para pedir la restauración del derecho de prioridad es de dos meses a contar desde la fecha en que expirara el período de prioridad. Si la Oficina receptora exige al solicitante que presente una declaración o pruebas en apoyo de la exposición de los motivos por los que no presentó a tiempo la solicitud internacional (Consúltese el párrafo 5.064), concederá al solicitante un plazo razonable en función de las circunstancias, para aportar dichos documentos.

5.064. ¿Cómo se debe presentar la petición de restauración del derecho de prioridad ante la Oficina receptora?

Regla 4.1.c)v), Regla 26bis.1.a), Regla 26bis.3

En el Recuadro N.o VI del formulario de petitorio se incluye una opción para poder pedir la restauración del derecho de prioridad y una opción similar se incluye en el sistema ePCT. Solo hay que añadir una indicación cuando se trate de varias reivindicaciones de prioridad, a fin de aclarar respecto de qué reivindicación de prioridad se pide la restauración. La petición de restauración del derecho de prioridad también puede presentarse separadamente del formulario de petitorio, mediante una carta dirigida a la Oficina receptora.

Para que la petición de restauración del derecho de prioridad sea satisfactoria, debe cumplir los siguientes requisitos:

- la solicitud internacional debe contener una reivindicación de prioridad referida a una solicitud anterior. Además, dicha solicitud internacional debe haberse presentado dentro de los dos meses de la fecha en que haya expirado el período de prioridad. Si la solicitud internacional no contiene la correspondiente reivindicación de prioridad en el momento de su presentación, dicha reivindicación deberá añadirse, de conformidad con la Regla 26bis.1.a) (Consúltense los párrafos 6.038 a 6.040), dentro de los dos meses de la expiración del período de prioridad (consúltense las Reglas 26bis.3.c) y e));
- la solicitud de restaurar debe indicar las razones para no haber presentado a tiempo la solicitud internacional dentro del período de prioridad. Esta exposición de motivos deberá presentarse en un

documento separado y deberá adjuntarse a la petición de restauración en el formulario de petitorio, o podrá presentarse con posterioridad, dentro del plazo previsto en la Regla 26bis.3.e). En la exposición de motivos deberá tenerse en cuenta el criterio de restauración que el solicitante pretende satisfacer de entre aquellos que la Oficina aplica a este tipo de peticiones (consúltese el Anexo C y el párrafo 5.065);

— deberá pagarse, si corresponde, una tasa por pedir la restauración (consúltese el Anexo C para comprobar si una determinada Oficina receptora exige el pago de una tasa por la restauración del derecho de prioridad) antes de que expire el plazo previsto en la Regla 26bis.3.e); el plazo límite para el pago de la tasa podrá ampliarse por un período de hasta dos meses a contar desde que expire el plazo previsto en la Regla 26bis.3.e) (Regla 26bis.3.d));

— si lo requiere la Oficina receptora, deberá presentarse una declaración u otra prueba en apoyo de la exposición de motivos, preferentemente junto con la petición de restauración, pero también podrá aportarse en respuesta a un requerimiento de la Oficina receptora (Regla 26bis.3.f) (para conocer el plazo aplicable, Consúltese el párrafo 5.063).

5.065. ¿Cuáles son los criterios para la restauración que aplica la Oficina receptora?

Regla 26bis.3.a), Regla 49ter.1.a), Regla 49ter.1.b)

Hay dos criterios posibles para la restauración; el no presentar la solicitud internacional dentro del plazo de prioridad ocurrió a pesar de haber aplicado la debida diligencia exigida por las circunstancias, o bien el no presentar la solicitud internacional dentro del plazo de prioridad no fue intencionado. Todas las Oficinas a las que se les aplican las presentes Reglas (consúltense del párrafo 5.062) deben aplicar al menos uno de estos criterios. Si una Oficina receptora lo desea, podrá aplicar ambos criterios para la restauración y dejar a elección del solicitante el criterio que se le aplique en un caso determinado, teniendo en cuenta que sería ventajoso para el solicitante obtener un resultado positivo por parte de la Oficina receptora en el criterio más estricto de la “diligencia debida”, puesto que tal resultado sería en general efectivo en todos los Estados designados, a diferencia de un resultado con el criterio menos estricto de la “no intencionalidad”. Además, la Oficina receptora tendrá libertad para aplicar, a petición del solicitante, primero el criterio de la “diligencia debida” y luego, si la Oficina receptora encuentra que no se cumple dicho criterio, el criterio de la “no intencionalidad”.

5.066. ¿Qué hay que incluir en la exposición de motivos para pedir la restauración del derecho de prioridad y qué otra información podría exigirse para justificar una petición de restauración del derecho de prioridad?

Regla 26bis.3.f)

En la exposición de motivos deben indicarse las razones por las que no se ha presentado la solicitud internacional dentro del período de prioridad. La exposición debe contener todos los hechos y circunstancias pertinentes que pudieran permitir a la Oficina receptora comprobar que el incumplimiento de presentar la solicitud internacional en el período de prioridad ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o que no fue intencional. Con arreglo a la Regla 26bis.3.f), las Oficinas receptoras pueden exigir que se aporte una declaración u otra prueba en apoyo de la exposición de motivos, o si ya se hubiera aportado alguna prueba, que se aporten pruebas adicionales. Al presentar la exposición de motivos y eventualmente declaraciones o pruebas en apoyo de una petición de restauración del derecho de prioridad, se debe tener en cuenta que, por lo general, la Oficina Internacional pondrá todos estos documentos a disposición del público en PATENSCOPE después de la publicación internacional de la solicitud internacional (Consúltese el párrafo 5.067 para consultar las excepciones). Por ello, se aconseja excluir toda información de carácter privado o confidencial que no sea necesaria para justificar la petición de restauración propiamente dicha.

5.067. ¿Pueden los solicitantes pedir que no se transmitan a la Oficina Internacional determinados documentos relativos a una petición de restauración del derecho de prioridad?

Regla 26bis.3.h-bis)

En general, las Oficinas receptoras transmitirán a la Oficina Internacional todos los documentos presentados en relación con una petición de restauración del derecho de prioridad. No obstante, el solicitante puede presentar una petición fundamentada a la Oficina receptora a fin de que no se transmitan determinados documentos, o partes de estos, relativos a la petición de restauración en cuestión. Las Oficinas receptoras también pueden ponerse en contacto directamente con el solicitante cuando identifiquen tales documentos a fin de invitarlo a presentar una petición de omisión fundamentada. Si la Oficina receptora comprueba, previa petición del solicitante, que algún documento no cumple manifiestamente el propósito de informar al público acerca de la solicitud internacional, que la publicación de dicho documento, o su acceso público, perjudicaría claramente los intereses personales o económicos de alguna persona y que no prevalece el interés público en tener acceso a dicho

documento o parte de ese documento, entonces no transmitirá dicho documento, ni parte de dicho documento, a la Oficina Internacional. Se ha de tener en cuenta que si no transmite información esencial, que pudiera ser necesaria para determinar si se ha cumplido el requisito de “diligencia debida”, y por lo tanto esta información no estuviese a disposición de las Oficinas designadas o elegidas, es muy probable que durante la fase nacional se reexamine su petición de restauración del derecho de prioridad y que se solicite nuevamente presentar información similar ante las Oficinas designadas o elegidas.

5.068. ¿Se dará la posibilidad de un diálogo con la Oficina receptora en el caso de que dicha Oficina tenga intención de denegar la petición?

Regla 26bis.3.g)

Si la Oficina receptora tiene intención de denegar la petición de restauración de la reivindicación de prioridad, se exige que notifique su intención. El solicitante tiene entonces la posibilidad de hacer observaciones acerca de la denegación pretendida dentro de un plazo razonable, especificado en la notificación de intención denegatoria (Formulario PCT/RO/158). Téngase en cuenta que esta notificación puede en práctica enviarse al solicitante junto con una invitación a presentar una declaración u otras pruebas.

5.069. ¿Qué efectos tiene la decisión de la Oficina receptora sobre las Oficinas designadas?

Regla 49ter.1

Una decisión de la Oficina receptora de restaurar el derecho de prioridad basándose en el criterio de “diligencia debida” será, por regla general, efectiva en todas las Oficinas designadas, a menos que la Oficina designada hubiera presentado una notificación de incompatibilidad al amparo de la Regla 49ter.1.g). Una decisión de la Oficina receptora de restaurar el derecho de prioridad basándose en el criterio de “no intencionalidad” solo será efectiva en aquellos Estados designados cuya legislación aplicable prevé la restauración del derecho de prioridad basado en dicho criterio o en un criterio que, desde el punto de vista de los solicitantes, sea más favorable que dicho criterio. Una decisión de la Oficina receptora de denegar la restauración del derecho de prioridad siempre puede ser objeto de revisión por una Oficina designada, salvo que haya presentado una notificación de incompatibilidad al amparo de la Regla 49ter.1.g) en el sentido de que dicha restauración no es posible en ese país.

Además, la Oficina designada puede proceder a revisar una decisión positiva en la situación limitada en que existan dudas razonables de que no se hubiera cumplido con alguno de los requisitos sustantivos para la restauración. No se permite la revisión por causas puramente formales, tales como, por ejemplo, el argumento de que se pueda no haber pagado la tasa correspondiente en la fase internacional.

5.070. ¿Cuándo y a quién se debe proporcionar el documento de prioridad?

Regla 4.1.c)ii), Regla 17.1, Regla 17.2.a), Instrucción 411

Antes de que transcurran 16 meses desde la fecha de prioridad (o, cuando se solicite una tramitación anticipada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23.2), antes de que se realice esa petición), el solicitante deberá presentar una copia certificada de la solicitud anterior a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora (salvo que ya se haya presentado en la Oficina Receptora junto con la solicitud internacional); se considerará que cualquier copia certificada que llegue a la Oficina Internacional cuando haya finalizado el plazo de 16 meses desde la fecha de reivindicación, pero antes de la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional, habrá llegado a la Oficina Internacional en el último día de ese periodo de 16 meses. La copia debe estar certificada por la Administración en la que se presentó la solicitud anterior. Cuando esta Administración sea la misma Oficina que la Oficina receptora, el solicitante podrá, en lugar de presentar la copia certificada, solicitar a la Administración, antes del vencimiento del plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, que prepare y remita la copia certificada a la Oficina Internacional; pero en tal caso, la tasa exigida normalmente por la Oficina se deberá pagar cuando se realice la petición de transmisión; la solución más fácil es realizar esta petición en el momento de presentar la solicitud internacional, para lo que se marcará la casilla destinada a tal efecto en el Recuadro N.o VI del formulario PCT/RO/101. Además, si el documento de prioridad es accesible a la Oficina Internacional a través de una biblioteca digital, de acuerdo con la Regla 17.1.b-bis) y la Instrucción 715.a), se podrá pedir a la Oficina Internacional, antes de la fecha de publicación internacional, que se procure el documento de prioridad en dicha biblioteca. (Consúltese el párrafo 5.070B). La Oficina Internacional no aplicará tasa alguna por la prestación de este servicio. La opción más sencilla es presentar esta solicitud ante la Oficina Internacional en el momento de presentar la solicitud internacional, marcando la casilla prevista a tal efecto en el Recuadro N.o VI.

5.070A. ¿Cómo sé si en el marco del Sistema del PCT se puede acceder a la solicitud anterior a través de una biblioteca digital?

La única “biblioteca digital” disponible en el Sistema del PCT es el Servicio de Acceso Digital de la OMPI (DAS), que brinda acceso a las solicitudes anteriores presentadas ante la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora y ante varias Oficinas Nacionales, para que se utilicen como documentos de prioridad. Sin embargo, al contrario que los sistemas bilaterales de las Oficinas Nacionales, en virtud de los cuales estas comparten el documento de prioridad, la solicitud anterior únicamente es accesible en el caso de que se hayan tomado las medidas necesarias a tal efecto.

5.070B. ¿Qué pasos son necesarios para que la Oficina Internacional pueda conseguir el documento de prioridad en una biblioteca digital, en concreto a través del DAS?

Para poner la solicitud anterior a disposición de la Oficina Internacional, el solicitante deberá seguir el procedimiento que se encuentra detallado en la página web del DAS, en el siguiente enlace: <http://www.wipo.int/das/es/description.html>, y en las páginas web de cada una de las Oficinas participantes. (Consúltese la lista en: http://www.wipo.int/das/es/participating_offices.html). Una vez completados dichos pasos, el solicitante recibirá un código de acceso, marcará las casillas pertinentes del Recuadro N.o VI, e indicará el código de acceso de cada documento de prioridad, o bien remitirá a la Oficina Internacional una solicitud por escrito que contenga esta información.

5.070C. ¿Qué pasos son necesarios cuando la solicitud previa que se desea hacer accesible a través del DAS es una solicitud internacional?

Se puede asimismo reivindicar la prioridad de una solicitud internacional en el momento de presentar una solicitud de patente en otra Oficina (Oficina de segunda presentación). Caso de que la solicitud internacional se presentara en la Oficina Receptora de la Oficina Internacional, se podrá enviar una carta solicitando que el documento se haga accesible a través de DAS y, a continuación, requerir a la Oficina de segunda presentación para que obtenga el documento del DAS. Para una solicitud internacional presentada en otras Oficinas Receptoras consulte la lista de Oficinas en: http://www.wipo.int/das/es/participating_offices.html con objeto de comprobar que una determinada Oficina participante pone a disposición del DAS las solicitudes internacionales, además de las nacionales, presentadas en su Oficina receptora.

5.070D

La Oficina Internacional comunicará al solicitante la fecha de recepción del documento de prioridad. Cualquiera de las Oficinas Designadas puede solicitar a dicha Oficina una copia del documento. Siempre que el solicitante haya aportado una copia certificada o solicitado la transmisión del documento de prioridad y abonado las tasas mencionadas anteriormente, ninguna Oficina Designada podrá requerirle para que facilite una copia certificada de la solicitud anterior. Cuando este no sea el caso, y, a menos que la solicitud previa de la que se reivindica prioridad se presentara en la Oficina Nacional Designada o si esta pudiera acceder al documento prioritario a través de una biblioteca digital, cualquier Oficina Designada podría no tener en cuenta la reivindicación de prioridad. No obstante, la Oficina Designada debe haber brindado la oportunidad al solicitante, en primer lugar, de aportar el documento de prioridad dentro de un plazo considerado como razonable en virtud de las circunstancias. Para más detalles sobre la obligación de aportar una copia simple (no certificada) del documento prioritario a las Oficinas Designadas (incluida una copia del certificado de prioridad) consúltese el párrafo 5.009 y otros capítulos relevantes sobre la Fase Nacional.

5.071

Regla 17.2.b)

Si se desea información sobre la obtención de copias del documento de prioridad tras la publicación internacional, Consúltese el párrafo 9.023.

RECUADRO N.O VII: ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

5.072. ¿Deben indicar los solicitantes la Administración encargada de la búsqueda internacional que prefieran?

Regla 4.1.b)iv), Regla 4.14bis

Cuando haya dos o más Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que tengan competencia para llevar a cabo la búsqueda internacional, los solicitantes deben indicar en el espacio adecuado del Recuadro N.o VII la Administración que prefieran. Para saber cuáles son las

Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes, consultese el Anexo C y el párrafo 7.002.

5.073. ¿Se puede solicitar a una Administración encargada de la búsqueda internacional que tenga en cuenta los resultados de una búsqueda anterior?

Regla 4.1.b)ii), Regla 4.12, Regla 12bis, Regla 16.3, Regla 23bis, Regla 41.1

Si el solicitante desea que la Administración encargada de la búsqueda internacional, al llevar a cabo la búsqueda internacional, tenga en cuenta los resultados de una búsqueda anterior, sea internacional, de tipo internacional o nacional (Regla 4.12) y ha cumplido con todos los requisitos previstos en la Regla 12bis.1, la Administración está obligada, en la medida de lo posible, a tomar en cuenta los resultados de la búsqueda anterior si tal búsqueda ha sido efectuada por la misma Oficina que en ese momento actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional (Regla 41.1.i)). Sin embargo, si la búsqueda anterior ha sido efectuada por otra Administración encargada de la búsqueda internacional u otra Oficina nacional (o regional), la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá decidir si toma o no en consideración los resultados de la búsqueda anterior (Regla 41.1.ii)). En la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional tome los resultados de dicha búsqueda anterior en consideración, la Administración encargada de la búsqueda internacional deberá reducir la tasa de búsqueda en la medida y con arreglo a las condiciones previstas en el acuerdo con arreglo al Artículo 16.3.b) (Regla 16.3). Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional tienen libertad para decidir el alcance y las condiciones de tales reducciones de la tasa de búsqueda. Para consultar los textos completos de los acuerdos al amparo del Artículo 16.3.b), consultese: http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements (consultese también el párrafo 5.198).

En el punto 1 de la Continuación del Recuadro N.o VII del formulario de petitorio se incluye una opción para que el solicitante pueda pedir que la Administración encargada de la búsqueda internacional tenga en cuenta los resultados de una búsqueda anterior, y una opción similar se incluye en el sistema ePCT. El solicitante solo tiene que marcar la casilla correspondiente en la Continuación del Recuadro N.o VII (punto 1) e identificar la solicitud anterior (ya sea nacional, regional o internacional) respecto de la cual se haya realizado la búsqueda anterior, incluyendo la fecha de presentación, el número de presentación y el país de presentación.

Regla 12bis.1.a)

En general, si el solicitante ha pedido que se tomen en cuenta los resultados de una búsqueda anterior, deberá presentar a la Oficina receptora, junto con la solicitud internacional y en el momento de presentarla, una copia de los resultados de la búsqueda anterior. No obstante, el solicitante no tendrá que aportar copia de los resultados de la búsqueda anterior en los casos siguientes:

Regla 12bis.1.c)

— cuando la búsqueda anterior haya sido efectuada por la misma Administración u Oficina que actuará como Administración encargada de la búsqueda internacional;

Regla 12bis.1.b)

— cuando la búsqueda anterior no haya sido efectuada por la Administración encargada de la búsqueda internacional indicada en el Recuadro N.o VII del formulario de petitorio, sino por la misma Oficina que actúa como Oficina receptora: en este caso, el solicitante podrá pedir a la Oficina receptora que prepare y transmita directamente los resultados de la búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional, marcando la casilla correspondiente en la Continuación del Recuadro N.o VII del formulario de petitorio (punto 1). Esta petición puede estar sujeta al pago de una tasa;

Regla 12bis.1.d)

— cuando la búsqueda anterior no haya sido efectuada por la Oficina receptora ni por la Administración encargada de la búsqueda internacional, pero esta Oficina o Administración disponga de una copia de los resultados de la búsqueda anterior, obtenida en un formato y de una manera aceptables para ella, por ejemplo en una biblioteca digital, y siempre que el solicitante así lo haya indicado en el espacio reservado para tal fin en la Continuación del Recuadro N.o VII (punto 1) del formulario de petitorio.

Si el solicitante desea que se tengan en cuenta los resultados de más de una búsqueda, las indicaciones mencionadas anteriormente deberán especificarse para cada una de las búsquedas anteriores. Además, cuando el solicitante pida a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tenga en cuenta los resultados de más de una búsqueda anterior, deberá presentar tantos duplicados como sean necesarios de la hoja del formulario de petitorio correspondiente a la Continuación del Recuadro N.o VII: "Utilización de los Resultados de la Búsqueda y la Clasificación Anteriores", a fin de cumplir los requisitos y aportar la información necesaria respecto de cada una de las solicitudes anteriores. Los duplicados de

dichas hojas deben contener la mención siguiente: "hoja de continuación del punto 1 de la Continuación del Recuadro N.o VII".

5.073A. ¿Puede la Administración encargada de la búsqueda internacional exigir al solicitante que presente otros documentos relativos a una búsqueda anterior, además de aquellos que haya transmitido la Oficina receptora?

Regla 4.12, Regla 12bis.2

Salvo que el solicitante lo hubiera hecho ya, la Administración Internacional podrá invitar al solicitante (Formulario PCT/ISA/238) a aportarle una copia de la solicitud anterior, una traducción (en su caso) de dicha solicitud anterior a un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional o una copia de cualquier documento que se cite en los resultados de la búsqueda anterior. No obstante, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá no exigir al solicitante que aporte la totalidad o alguno de los documentos citados en cualquiera de los casos siguientes:

Regla 12bis.2.b)

— cuando la búsqueda anterior haya sido efectuada por la misma Administración u Oficina que actúa como Administración encargada de la búsqueda internacional;

Regla 12bis.2.c)

— cuando el solicitante marque la casilla correspondiente en la Continuación del Recuadro N.o VII (punto 1) del formulario de petitorio indicando que la solicitud internacional es igual o sustancialmente igual a la solicitud anterior respecto de la cual se llevó a cabo la búsqueda anterior, salvo que se presenta en un idioma distinto, la Administración encargada de la búsqueda internacional no podrá exigir una copia de la solicitud anterior o una traducción de esta;

Regla 12bis.2.b)

— cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional pueda procurarse una copia de la solicitud anterior o de cualquier documento citado en la búsqueda anterior o una traducción de los resultados de la búsqueda anterior, en un formato y de una manera aceptables para ella, por ejemplo en una biblioteca digital, y el solicitante así lo hubiera indicado marcando la casilla correspondiente en la Continuación del Recuadro N.o VII (punto 1).

5.073B. ¿También transmitirá la Oficina receptora los resultados de una búsqueda y clasificación anteriores a la Administración encargada de la búsqueda internacional cuando el solicitante no haya pedido que se tengan en cuenta los resultados de una búsqueda anterior?

Regla 23bis.2.a), Regla 41.2

Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una solicitud anterior y el solicitante no lo haya indicado en el punto 1 de la Continuación del Recuadro N.o VII del formulario de petitorio, la Oficina receptora deberá no obstante transmitir a la Administración encargada de la búsqueda internacional una copia de los resultados de la búsqueda y la clasificación anteriores (a menos que dicha Administración ya disponga de una copia), siempre que la solicitud anterior se haya presentado ante la misma Oficina nacional o regional que desempeña las funciones de Oficina receptora, y que dicha Oficina haya efectuado la búsqueda respecto de la solicitud anterior. La Oficina receptora podrá transmitir una copia de los resultados de la búsqueda y la clasificación anteriores en caso de que la solicitud anterior se haya presentado ante una Oficina diferente, pero no obstante la Oficina receptora pueda procurarse los resultados de la búsqueda y la clasificación anteriores. La Oficina receptora tiene la obligación de transmitir solo aquellos resultados de las búsquedas o clasificaciones anteriores que estén a su disposición en el momento de la presentación de la solicitud internacional.

Regla 23bis.2.e)

Algunas oficinas han notificado a la Oficina Internacional que la transmisión de copias de los resultados de una búsqueda y clasificación anteriores sin la autorización del solicitante no es compatible con sus respectivas legislaciones nacionales (consúltese el sitio web: http://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/reservations/res_incomp). Por eso, cuando la solicitud internacional se presente ante una Oficina receptora que haya notificado a la Oficina Internacional en ese sentido, el solicitante podrá marcar la primera casilla del punto 2.3 de la Continuación del Recuadro N.o VII del formulario de petitorio si no obstante desea autorizar a la Oficina receptora a que transmita los resultados de una búsqueda y clasificación anteriores a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Este caso solo se aplica a las solicitudes internacionales presentadas ante las siguientes Oficinas receptoras: la Oficina Australiana de Patentes, la Oficina de la Propiedad Industrial (Chequia), la Oficina de la Propiedad Intelectual de Singapur, la Oficina de Patentes de Israel, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), la Oficina Finlandesa de Patentes y Registros (PRH), la Oficina Húngara

de la Propiedad Intelectual (HIPO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Noruega de la Propiedad Industrial y la Oficina Sueca de Propiedad Intelectual (PRV).

Cuando se trate de una búsqueda anterior relativa a una solicitud internacional y que dicha búsqueda haya sido efectuada por una Administración encargada de la búsqueda internacional diferente de la Administración que se ha indicado en el Recuadro N.o VII del formulario de petitorio, el solicitante podrá marcar la segunda casilla del punto 2.3 de la Continuación del Recuadro N.o VII para autorizar a la Oficina receptora a que transmita los resultados de una búsqueda y clasificación anteriores a la Administración encargada de la búsqueda internacional que se ha indicado en el Recuadro N.o VII del formulario de petitorio.

5.073C. ¿Puede el solicitante pedir a la Oficina receptora que no transmita los resultados de la búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional?

Regla 23bis.2.b)

Algunas oficinas han notificado a la Oficina Internacional que podrán decidir, a petición del solicitante, no transmitir los resultados de una búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional (consúltese el sitio web: http://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/reservations/res_incomp). Si se presenta la solicitud internacional ante una oficina que ha enviado una notificación a la Oficina Internacional en ese sentido, es decir, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, la Oficina Finlandesa de Patentes y Registros (PRH) o la Oficina Sueca de Propiedad Intelectual (PRV), el solicitante podrá marcar la casilla del punto 2.2 de la Continuación del Recuadro N.o VII del formulario de petitorio para pedir a la Oficina receptora que no transmita los resultados de la búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

5.073D. ¿Tiene en cuenta la Administración encargada de la búsqueda internacional los resultados de una búsqueda anterior si el solicitante no ha efectuado una petición conforme a la Regla 4.12?

Regla 41.2

Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una solicitud anterior respecto de la cual la Oficina que actúa como Administración encargada de la búsqueda internacional ha efectuado una búsqueda, dicha Administración deberá tomar en consideración los resultados de esa búsqueda anterior al realizar la búsqueda internacional. Cuando la Oficina receptora haya transmitido a la Administración encargada de la búsqueda internacional una copia de los resultados de la búsqueda o la clasificación anteriores, o cuando esa Administración pueda procurarse una copia de alguna otra manera, por ejemplo, en una biblioteca digital, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá tomar en consideración esos resultados al realizar la búsqueda internacional.

RECUADRO N.O VIII: DECLARACIONES

5.074. ¿Qué declaraciones se pueden mencionar en el Recuadro N.o VIII e incluir en los Recuadros N.os VIII.i) a v)?

El solicitante podrá, a los efectos de la legislación nacional aplicable en uno o más Estados designados, incluir cualquiera de las siguientes declaraciones conforme a la Regla 4.17:

Regla 4.17.i), Regla 51bis.1.a)i)

— Recuadro N.o VIII.i): declaración sobre la identidad del inventor (esta declaración no será necesaria si el nombre y la dirección del inventor se indican en el petitorio, generalmente en los recuadros N.os II o III);

Regla 4.17.ii), Regla 51bis.1.a)ii)

— Recuadro N.o VIII.ii): declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de la presentación internacional, a solicitar y a que se le conceda una patente (la presente declaración no será aplicable en el caso de que se adquiriera el derecho tras la fecha de la presentación internacional);

Regla 4.17.iii), Regla 51bis.1.a)iii)

— Recuadro N.o VIII.iii): declaración sobre del derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior (la presente declaración no será aplicable en el caso de que se adquiriera el derecho tras la fecha de la presentación internacional);

Regla 4.17.iv), Regla 51bis.1.a)iv)

— Recuadro N.o VIII.iv): declaración sobre la calidad de inventor (solo a los efectos de los Estados Unidos de América) (Presentar dicha declaración durante la fase internacional puede representar una ventaja, ya que es posible que los inventores sean más difíciles de localizar cuando la solicitud entra en fase nacional);

Regla 4.17.v), Regla 51bis.1.a)v)

— Recuadro N.o VIII.v): declaración sobre divulgaciones no perjudiciales o sobre excepciones a la falta de novedad.

5.075. ¿Cuál es la finalidad de estas declaraciones?

Regla 4.17, Regla 51bis.1, Regla 51bis.2

El propósito de las declaraciones, según la Regla 4.17, es permitir cumplir algunos de los requisitos nacionales de las Oficinas designadas a las que se refiere la Regla 51bis.1 ya durante la fase internacional. Las legislaciones nacionales de muchas Oficinas designadas exigen aportar documentos o pruebas relativos a determinados asuntos, por ejemplo, su derecho a solicitar o a obtener una patente durante la fase nacional. Al presentar declaraciones acordes con la Regla 4.17 durante la fase internacional, los solicitantes, generalmente, no han de presentar prueba o documento alguno sobre la materia concreta objeto de la declaración a ninguna Oficina designada que exija dicho requisito. Por ejemplo, cuando aportan una declaración en virtud de la Regla 4.17.ii), durante la fase internacional, normalmente no es necesario que presenten ningún documento o prueba más relativo a su derecho a solicitar o a obtener una patente (por ejemplo, un documento de asignación en el que el inventor transfiera sus derechos al solicitante) durante la fase nacional ante las Oficinas designadas cuyas legislaciones nacionales incluyan dicho requisito (consúltense también párrafo 5.081). El PCT no exige la aportación de declaraciones a lo largo de la fase internacional, pero, en caso de presentarse, ha de emplearse la redacción homologada (consúltense párrafos 5.076 a 5.078). No debe incluirse ninguna otra declaración en los Recuadros VIII.i) a v).

5.076. ¿Cómo se deben presentar las declaraciones en el petitorio?

Regla 4.17, Instrucción 211, Instrucción 212, Instrucción 213, Instrucción 214, Instrucción 215

Cada declaración se debe realizar en la hoja apropiada (Recuadro N.o VIII.i) a v); en caso de que una misma declaración no quepa en la hoja correspondiente se utilizará una “hoja de continuación para la declaración” (Continuación del Recuadro N.o VIII.i) a v)). Las declaraciones deben redactarse conforme a los textos estándar que figuran en las Instrucciones 211 a 215. Exceptuando la declaración sobre la calidad de inventor a los efectos de la designación de los Estados Unidos de América (Consúltese el párrafo 5.077), se deben elegir los puntos y elementos del texto estándar que sean aplicables e incluirlos en el orden apropiado, teniendo en cuenta los hechos del caso, la cronología de los acontecimientos, etcétera. En las Notas relativas al formulario de petitorio se incluye una guía pormenorizada para la redacción de estas declaraciones. Si no se hace declaración alguna, no deberá incluirse en el petitorio ninguna de las hojas de la declaración.

5.077. ¿Dónde puedo encontrar el texto para la declaración de la calidad de inventor a los efectos de la designación de los Estados Unidos de América?

Regla 4.17.iv), Instrucción 214.a), Instrucción 214.b)

El texto de la declaración sobre la calidad de inventor a los efectos de la designación de los Estados Unidos de América solo figura impreso en el Recuadro N.o VIII.iv) del formulario de petitorio, ya que dicho texto se debe utilizar tal como se muestra en la Instrucción 214; no se omitirá ninguna parte ni se presentará en un orden distinto al utilizado en el formulario. En caso de que esta declaración se aporte tras la fecha de presentación internacional, habrá de añadirse el número de solicitud PCT en el espacio previsto para ello en la declaración. Además, todos los inventores, cuando los haya, han de firmar y fechar una declaración completa en la que se les incluya a todos, incluso aunque no firmen la misma (copia de la) declaración, incluyéndose también nombre, residencia y dirección de cada inventor.

5.078. ¿Se debe utilizar siempre la redacción homologada de las declaraciones?

Regla 51bis.2

La redacción homologada se debe utilizar siempre ya que, en caso contrario, las Oficinas designadas podrán exigir al solicitante que presente una nueva declaración u otras pruebas en la fase nacional. Cabe observar que, aunque una declaración no se haya realizado con la redacción homologada, la Oficina Internacional la publicará no obstante. Dependerá de cada Oficina designada interesada determinar si puede aceptar la declaración o no; en otras palabras, los solicitantes no tendrán ninguna garantía de que la Oficina vaya a aceptarla. Si las circunstancias de un caso concreto son tales que la redacción homologada, en virtud de la Regla 4.17, no es aplicable, se deberán cumplir los requisitos aplicables en la fase nacional.

5.079. ¿Ha de firmarse una declaración en virtud de la Regla 4.17?

Regla 4.17.iv), Instrucción 214.a), Instrucción 214.b)

Únicamente la declaración sobre la calidad de inventor cuando se designa a los Estados Unidos de América, que ha de ir firmada y fechada por todos los inventores. No debe firmarse ninguna otra declaración.

5.080. ¿Aceptan las legislaciones nacionales de todas las Oficinas Designadas las declaraciones realizadas en virtud de la Regla 4.17?

Regla 51bis.2

Todas las Oficinas Designadas con requisitos nacionales específicos permitidos por el PCT las aceptan. Para obtener más información sobre qué Estados exigen información sustantiva en cada una de las declaraciones consultese “Requisitos específicos de la Oficina” en el Capítulo Nacional (Resumen) de la Oficina Designada en cuestión, y Fase Nacional, párrafos 5.003 a 5.005.

5.081. ¿Pueden exigir las Oficinas Designadas más pruebas durante la fase nacional?

Regla 51bis.2

Cuando la declaración en cuestión sea una de las incluidas en la Regla 4.17.i) a iv), la Oficina Designada, salvo que dude razonablemente de la veracidad de la declaración en cuestión, no exigirá ningún documento o prueba sobre la materia objeto de la declaración: En caso de que la declaración en cuestión sea aquélla a la que se hace referencia en la Regla 4.17.v), la Oficina Designada exigirá más documentos o pruebas, teniendo en cuenta que las divulgaciones no perjudiciales y las excepciones a la ausencia de novedad son materia sustancial de patentabilidad. Hay que recalcar que la declaración en sí misma no establece los asuntos declarados, los cuales han de determinar las Oficinas Designadas de acuerdo con sus legislaciones nacionales.

5.082. ¿Cómo reciben las Oficinas designadas las declaraciones que les corresponden?

Regla 48.2.a)x), Regla 48.2.b)iv)

Todas las declaraciones formarán parte de la solicitud internacional publicada (Consúltense el párrafo 9.015) y, por lo tanto, no se comunicarán por separado a las Oficinas designadas interesadas.

5.083. ¿Qué finalidad tienen las casillas del Recuadro N.o VIII?

Se deben completar las casillas del Recuadro N.o VIII para permitir a la Oficina receptora verificar que la declaración o las declaraciones a las que se hace referencia corresponden a las de los Recuadros N.os VIII.i) a v).

Si se decide no hacer ninguna declaración en el momento de presentar la solicitud internacional o si las declaraciones aún no están disponibles en el momento de la presentación el petitorio no debe incluir las hojas facultativas para declaraciones y no se debe marcar nada en las casillas del Recuadro N.o VIII.

5.083A. ¿Se puede corregir o añadir durante la fase internacional una declaración contemplada en la Regla 4.17?

Regla 26ter.1

Una declaración se puede corregir, o se puede añadir una declaración nueva (que falte), mediante un escrito remitido a la Oficina Internacional. Consultense los párrafos 6.045 a 6.050 para obtener información más detallada. No obstante, una declaración no puede retirarse una vez presentada.

RECUADRO N.O IX: LISTA DE VERIFICACIÓN

5.084. ¿Cuál es la finalidad de la lista de verificación?

Regla 3.3, Instrucción 313

Se debe cumplimentar el Recuadro N.o IX para que la Oficina receptora pueda verificar durante la fase internacional que dispone de todos los documentos que constituyen y/o acompañan a la solicitud internacional y, en particular, para que compruebe que la solicitud internacional tal y como se ha presentado contiene el número de hojas impresas en papel indicadas en los puntos a) al f).

5.085

Deberá indicarse el número real de hojas de cada elemento de la solicitud internacional, así como su número total (por lo que respecta a la numeración de las hojas, Consultese el párrafo 5.012). Las hojas del petitorio son cuatro como mínimo (la “primera hoja”, la “segunda hoja”, la “tercera hoja” y la “última hoja”). Puede haber más hojas si se utilizan una o más hojas facultativas (la “hoja de continuación” para

el Recuadro N.o III, la “hoja suplementaria”, la “hoja de declaración” o la “hoja de continuación para la declaración”).

5.086

Artículo 27.2), Regla 13bis, Regla 51bis.1, Instrucción 209

Para más detalles sobre la cumplimentación del Recuadro N.o IX y sobre los tipos de elementos que puede ser necesario presentar con la solicitud internacional, consultense las notas relativas al formulario de petitorio. Consultense también los capítulos nacionales para obtener detalles sobre determinadas cuestiones relacionadas con las Oficinas designadas.

5.087

Regla 3.3.a)iii), Regla 8.2, Instrucción 201

Se debe indicar además en el Recuadro N.o IX el número de la figura de los dibujos (si los hubiera) que se sugiere que acompañe al resumen a efectos de la publicación (Consultese el párrafo 5.170) y, preferiblemente, también el idioma de presentación de la solicitud internacional.

RECUADRO N.O X: FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL MANDATARIO

5.088. ¿Quién debe firmar la solicitud internacional y cuándo debe hacerlo?

Artículo 14.1)a)i), Regla 4.1.d), Regla 4.15, Regla 26.2bis.a), Regla 51bis.1.a)vi), Regla 90.3

El solicitante o, cuando haya dos o más, todos los solicitantes, firmarán la solicitud internacional en el Recuadro N.o X del petitorio. No obstante, si hay más de un solicitante, la Oficina receptora no exigirá que se proporcionen las firmas que faltan cuando el petitorio esté firmado al menos por uno de los solicitantes. Sin embargo, cabe destacar que, en este caso, cualquier Oficina designada podrá, de conformidad con la legislación nacional aplicable, exigir la confirmación de la solicitud internacional mediante la firma de cualquier solicitante para el Estado designado que no haya firmado el petitorio. Sin perjuicio de determinadas condiciones indicadas en el párrafo 5.089, el petitorio puede estar firmado por el mandatario en lugar de por el/los solicitante/s.

5.089. ¿Puede estar firmada la solicitud internacional por un mandatario?

Regla 2.1, Regla 4.1.d), Regla 4.15, Regla 90.3, Regla 90.4, Regla 90.5

La solicitud internacional podrá estar firmada por un mandatario pero, en ese caso, se deberá nombrar al mandatario como tal en un poder separado firmado por el propio solicitante. Se debe presentar el poder a la Oficina receptora a no ser que la Oficina receptora haya renunciado al requisito de presentar un poder separado (Consultese los párrafos 5.041 a 5.051 y 11.001 a 11.014). Si hay dos o más solicitantes, el petitorio podrá estar firmado por un mandatario en nombre de todos o solo de algunos de ellos; en tal caso, el mandatario debe ser nombrado como tal en uno o más poderes firmados por los solicitantes en cuyo nombre firme la solicitud el mandatario. Cuando falta un poder mediante el que se designa a un mandatario que firma una solicitud internacional y la Oficina receptora exija que se presente un poder, se considerará que falta la firma hasta que se envíe el poder. En el caso de un poder general, Consultense los párrafos 5.043 y 11.009.

5.090. ¿Cómo se debe firmar la solicitud internacional?

La firma se debe realizar de forma indeleble en un color oscuro, preferiblemente en tinta negra, de manera que se vea claramente en una fotocopia. Junto a la firma se debe indicar el nombre de cada una de las personas que firman la solicitud internacional (preferiblemente mecanografiándolos). Cuando la persona firme en nombre de una persona jurídica también se debe indicar en calidad de qué firma.

5.091. ¿Cuándo se puede utilizar un sello en lugar de una firma?

Regla 2.3

En las solicitudes internacionales presentadas ante la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y el Ministerio de Propiedad Intelectual (MOIP) (República de Corea) en calidad de Oficina receptora se puede utilizar un sello en lugar de una firma.

NOTAS RELATIVAS AL FORMULARIO DE PETITORIO

5.092. ¿Qué son las notas relativas al formulario de petitorio?

Las notas relativas al formulario de petitorio están destinadas a facilitar la cumplimentación de dicho formulario. Indican, en relación a cada recuadro de dicho formulario, qué datos se solicitan y cómo se

deben llenar. No obstante, no es necesario presentar las notas con el petitorio y no se deben numerar como parte del mismo.

HOJA DE CÁLCULO DE TASAS

5.093. ¿Qué es la hoja de cálculo de tasas?

La hoja de cálculo de tasas sirve para calcular el importe total de las tasas que debe pagar a la Oficina receptora. La hoja normalmente va adjunta al formulario de petitorio que la Oficina receptora facilita a los solicitantes. No forma parte del formulario y no cuenta como una hoja del petitorio; no es obligatorio utilizarla. Sin embargo, se recomienda firmemente que los solicitantes llenen la hoja de cálculo de tasas y la entreguen a la Oficina receptora. De esta forma la Oficina receptora podrá verificar el cálculo de las tasas e identificar cualquier error. Cuando dos o más Administraciones encargadas de la búsqueda internacional tengan competencia para realizar la búsqueda de la solicitud internacional (Consúltese el párrafo 7.002), se deberá indicar también en la hoja de cálculo de tasas la Administración elegida e indicada en el Recuadro N.o VII del formulario de petitorio (Consúltese el párrafo 5.072), así como el importe de la tasa de búsqueda aplicable (Consúltese el párrafo 5.187). Para obtener más información sobre cómo llenar la hoja, consulte las notas a la hoja de cálculo de tasas. Para obtener información general sobre el pago de las tasas, Consúltense los párrafos 5.184 a 5.199.

LA DESCRIPCIÓN

5.094. ¿Cómo se debe redactar la descripción?

Artículo 5, Artículo 11.1)iii)d), Regla 5, Instrucción 204

La descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia. Debe comenzar con el título de la invención tal y como aparece en el Recuadro N.o I del petitorio. La Regla 5 contiene requisitos detallados sobre la “manera y el orden” de la descripción, que, normalmente, consta de seis partes. Esas partes deben tener los siguientes títulos: “Sector técnico”, “Técnica anterior”, “Divulgación de la invención”, “Breve descripción de los dibujos”, “Mejor manera de realizar la invención” o, cuando proceda (consúltense el párrafo 5.096), “Manera(s) de realizar la invención” y “Aplicación industrial”.

5.095

Los detalles exigidos para la divulgación de la invención de manera que los expertos en la materia puedan realizar la invención dependen de la práctica de las Oficinas nacionales. Por lo tanto, se recomienda tener en cuenta la práctica nacional (por ejemplo, en Japón y en los Estados Unidos de América) cuando se redacte la descripción. Así se podrá evitar la necesidad de corregir la descripción durante la fase nacional (Consúltese el párrafo 5.111).

5.096

Regla 5.1.a)v)

El texto recogido en el párrafo 5.095 se aplica igualmente a la necesidad de indicar la “Mejor manera de realizar la invención”. Si al menos una de las Oficinas designadas exige la indicación de la “Mejor manera” (por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos), esa mejor manera se debe indicar en la descripción.

5.097

En todas las Oficinas designadas se aceptará una descripción redactada teniendo debidamente en cuenta el texto recogido en los párrafos 5.094 a 5.096. Puede exigir más atención que la redacción de una solicitud nacional de patente, pero realmente da mucho menos trabajo que la redacción de varias solicitudes, lo que es necesario cuando no se sigue la vía PCT para la presentación en diversos países.

5.098

La exigencia de unidad de la invención se examina, en relación con las reivindicaciones, en los párrafos 5.114 a 5.123.

5.099. ¿Qué condiciones especiales son aplicables a la parte de la descripción relativa a la lista de secuencias?

Regla 5.2, Regla 12.1.d), Instrucción 208, Instrucción 513, Anexo C de las Instrucciones Administrativas

Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de una secuencia de nucleótidos o aminoácidos que deba incluirse en una lista de secuencias conforme con el Anexo C de las Instrucciones

Administrativas, la descripción deberá contener una parte relativa a la lista de secuencias que cumpla con la norma establecida en el Anexo C (Norma ST.26 de la OMPI). De conformidad con la Norma ST.26 de la OMPI, la lista de secuencias debe presentarse en formato XML. Cualquier texto libre dependiente del idioma presente en la lista de secuencias debe estar redactado en un idioma aceptado a tal efecto por la Oficina receptora. Si la Oficina receptora lo permite, será posible presentar el texto libre dependiente del idioma en dos idiomas distintos en la misma lista de secuencias, a saber, en inglés y en otro idioma (consúltense el Anexo C de la Guía del solicitante del PCT para consultar los requisitos de cada Oficina receptora). Para obtener más información sobre las listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos, incluidas aquellas que se presentan a los fines de la búsqueda internacional, consúltense el siguiente párrafo, así como los párrafos 7.005 a 7.012.

5.100. ¿Cuál es la mejor manera de presentar una solicitud internacional que contenga una lista de secuencias?

Anexo C de las Instrucciones Administrativas, Anexo F de las Instrucciones Administrativas, Instrucción 208, Instrucción 702, Regla 19.4.a)ii-bis)

La mejor manera de presentar una solicitud internacional que contenga una lista de secuencias es por medios electrónicos, ya que la lista de secuencias debe presentarse electrónicamente en formato XML. La solicitud debería presentarse en un formato de documento electrónico o por los medios de transmisión aceptados por la Oficina receptora a efectos de la presentación de solicitudes internacionales (consúltense el Anexo F). Toda Oficina receptora que no acepte las listas de secuencias presentadas en formato XML transmitirá la solicitud internacional a la Oficina Internacional en su calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4. La lista de secuencias debe elaborarse con arreglo a lo dispuesto en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas (de conformidad con la Norma ST.26 de la OMPI) y, preferentemente, utilizando el programa informático WIPO Sequence (consúltense el párrafo 5.104). Se desaconseja firmemente a los solicitantes que presenten las solicitudes internacionales con el cuerpo principal en papel y, de forma separada, la lista de secuencias en formato electrónico. Si la solicitud internacional se presentada en papel, esta debe ir acompañada de la lista de secuencias en formato XML (por ejemplo, en un soporte electrónico).

5.101. ¿Cómo se calcula la tasa de presentación con listas de secuencias?

Regla 13ter.1, Tabla de tasas, Instrucción 707, Anexo C de las Instrucciones Administrativas

Las tasas por hoja no son aplicables a las listas de secuencias presentadas en formato XML con arreglo a lo dispuesto en la Norma ST.26 de la OMPI.

5.102. ¿Qué sucede si un archivo electrónico separado en el que parece que se divulgan secuencias se presenta en un formato distinto de XML?

Anexo C de las Instrucciones Administrativas

Como se explica en los párrafos 5.099 y 5.100, cualquier lista de secuencias que forme parte de la descripción debe presentarse en formato XML con arreglo a lo dispuesto en la Norma ST.26 de la OMPI. Si en el momento de la presentación se proporciona un archivo electrónico separado en el que se divulguen secuencias en un formato distinto de XML (por ejemplo, en PDF o ST.25 TXT), la Oficina receptora requerirá al solicitante para que indique si desea añadir ese contenido en forma de hojas a la parte principal de la descripción. De ser así, este ha de confirmar a la Oficina receptora que el contenido del archivo debería formar parte de la descripción y, si el archivo no está en el formato aceptado para la parte principal de la descripción, volver a presentar el contenido en ese formato (por ejemplo, en PDF). Algunas Oficinas receptoras pueden convertir directamente el archivo al formato aceptado y pedir al solicitante que lo confirme. Las hojas añadidas a la parte principal de la descripción se tendrán en cuenta en el cálculo de la tasa de presentación internacional. Se podrá modificar posteriormente la descripción (en virtud del Artículo 34 o al entrar en la fase nacional) para incluir una parte relativa a la lista de secuencias conforme con la Norma ST.26 de la OMPI. Si el solicitante no confirma su intención o no paga la tasa aplicable a partir de la trigésima primera página, el contenido del archivo original no será tenido en cuenta ni formará parte de la solicitud internacional.

5.103. ¿Aceptan todas las Oficinas receptoras la presentación de una lista de secuencias en formato electrónico?

Regla 19.4.a)ii-bis)

Las Oficinas receptoras que están preparadas para aceptar solicitudes internacionales en formato electrónico se indican en el Anexo C. Toda Oficina receptora que no acepte las listas de secuencias presentadas en formato XML transmitirá la solicitud internacional a la Oficina Internacional en su calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4.

5.104. ¿Recomienda la Oficina Internacional algún software para la preparación de las listas de secuencias en formato electrónico?

A fin de garantizar el cumplimiento de la norma establecida, las listas de secuencias deberían crearse a través de WIPO Sequence (que puede descargarse desde el sitio web de la OMPI en <https://www.wipo.int/standards/es/sequence/index.html>).

5.105. ¿Cuáles son los requisitos materiales para la descripción?

Regla 11, Instrucción 109

La Regla 11 indica los requisitos materiales que debe cumplir una solicitud internacional. El papel debe tener formato A4, ser blanco y duradero. Los márgenes mínimos deben ser de 2 cm en la parte superior, la parte inferior y la parte derecha de la hoja, y de 2,5 cm en la parte izquierda de la hoja. Los márgenes no deben exceder de 3 cm en la parte inferior y en la parte derecha de la hoja, y de 4 cm en la parte superior y en la parte izquierda de la hoja. Los márgenes deben estar completamente en blanco, excepto una referencia del expediente de menos de 25 caracteres de longitud que podrá incluirse en la esquina izquierda del margen superior a 1,5 cm de la parte superior de la hoja. La referencia del expediente puede constar de letras del alfabeto latino o números arábigos, o de una combinación de ambos. Se puede utilizar el guion (“-”) como separador entre los caracteres alfanuméricos. Todo texto contenido en la descripción deberá constar en caracteres cuyas letras mayúsculas no sean inferiores a 0,28 cm.

5.106. ¿Cómo se deben numerar las páginas y las líneas?

Instrucción 207, Regla 11.7, Regla 11.8, Regla 11.9

El número de página debe estar centrado en la parte superior o inferior de la hoja, pero no en el margen de 2 cm (es decir, un número de página, si se sitúa en la parte superior de la hoja, debe estar por debajo del margen de 2 cm, y si se sitúa en la parte inferior de la hoja, por encima del margen de 2 cm). Se recomienda especialmente que cada quinta línea de cada hoja se numere en la mitad derecha del margen izquierdo. La descripción debe mecanografiarse o imprimirse. En los textos mecanografiados, el espacio entre líneas será de 1½ y se utilizará un color oscuro indeleble que permita la reproducción directa. Las letras mayúsculas de los caracteres no serán inferiores a 0,28 cm de alto.

5.107. ¿Cómo se deben presentar las fórmulas químicas o matemáticas?

Regla 11.9.b), Regla 11.10.b)

La descripción, las reivindicaciones y el resumen pueden contener fórmulas químicas o matemáticas. Dichas fórmulas podrán estar escritas a mano o dibujadas si fuera necesario, pero se recomienda el uso de instrumentos de dibujo técnico o materiales como plantillas o calcomanías. Por motivos prácticos, las fórmulas se podrán agrupar en una o más hojas de la descripción y se paginarán con esta. En tales casos, se recomienda que cada fórmula se designe mediante un signo de referencia; la descripción debe incluir referencias a tales fórmulas siempre que sea necesario. Las fórmulas químicas o matemáticas también se podrán agrupar y colocar como dibujos después de las reivindicaciones. En tal caso, la fórmula química o matemática debe dibujarse para cumplir los requisitos establecidos para los dibujos y las hojas deben estar numeradas como hojas de dibujos (Consúltese el párrafo 5.157).

5.108

Regla 11.9.b), Regla 11.9.d), Regla 11.13.h)

Las fórmulas químicas o matemáticas deben utilizar símbolos de uso generalizado y se deben dibujar de tal manera que carezcan de toda ambigüedad. Los números, las letras y los signos que no estén mecanografiados deben ser legibles y tener un formato idéntico en las distintas fórmulas, con independencia del elemento de la solicitud internacional en el que aparezcan. Las fórmulas químicas o matemáticas que aparecen en el texto de la solicitud internacional deben contener símbolos cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0,28 cm de alto. Cuando aparezcan en hojas de dibujos, estos símbolos no serán inferiores a 0,32 cm de alto. Todos los símbolos matemáticos utilizados en una fórmula que aparezcan en una descripción o en hojas de dibujos se deben explicar en la descripción, excepto cuando su significado quede claro por el contexto. En cualquier caso, los símbolos matemáticos utilizados se podrán compilar en una lista.

5.109. ¿Cómo se deben presentar los cuadros?

Regla 11.10.c), Regla 11.10.d)

Por cuestiones de comodidad, los cuadros se agruparán en una o más hojas de la descripción y se paginarán con esta. Si son necesarios dos o más cuadros, cada uno debe estar identificado con un número romano (con independencia de la paginación de la descripción o de los dibujos o de la numeración de las figuras) o con una letra mayúscula o con un título que indique sus contenidos o por otros medios. Cada fila y cada columna de un cuadro debe comenzar con una entrada en la que se

explique lo que representa y, si fuera necesario, las unidades utilizadas. Siempre que sea posible, todos los cuadros se presentarán en vertical en las hojas. Cuando los cuadros no se puedan presentar de manera satisfactoria en vertical, se podrán presentar en el sentido de la longitud de la hoja, con la parte superior de los cuadros en la parte izquierda de la hoja.

5.110. ¿Cómo se pueden rectificar los errores evidentes de la descripción?

Regla 91

El procedimiento de rectificación de errores evidentes se explica en los párrafos 11.033 a 11.044. La omisión de una hoja entera de la descripción no se podrá rectificar sin que ello afecte a la fecha de presentación internacional (Consúltense los párrafos 6.025 a 6.026). Los cambios que no sean una rectificación de errores evidentes se considerarán modificaciones (Consúltese el párrafo 5.111).

5.111. ¿Se puede modificar la descripción durante la fase internacional?

Artículo 28, Artículo 34.2)b), Artículo 41.1), Regla 52, Regla 78

La descripción se puede modificar durante la fase internacional únicamente si se presenta una solicitud de examen preliminar internacional (Consúltese el párrafo 10.011). La descripción también se puede modificar durante la fase nacional ante cada Oficina designada o elegida (consúltese la Fase Nacional). Hay distintas disposiciones aplicables a la modificación de las reivindicaciones en la fase internacional – Consúltese el párrafo 5.127.

LAS REIVINDICACIONES

5.112. ¿Cómo se deben redactar las reivindicaciones?

Artículo 61.1.1)iii)e), Regla 6.1, Regla 6.2, Regla 6.3, Regla 6.4

La reivindicación o reivindicaciones deben “definir el objeto cuya protección se solicita”. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas. Deben fundarse enteramente en la descripción. La Regla 6 contiene los requisitos detallados sobre el número y la numeración de las reivindicaciones, la medida en que una reivindicación puede hacer referencia a otras partes de la solicitud internacional, la manera de redactar las reivindicaciones y las reivindicaciones dependientes. Respecto a la manera de redactar las reivindicaciones, cuando proceda, estas estarán divididas en dos partes diferentes; el estado de la técnica y, concretamente, la declaración de las características para las que se solicita protección (“la parte característica”).

5.113

Regla 6.4.a)

En principio, en virtud del PCT, toda reivindicación dependiente que se refiera a más de una reivindicación (“reivindicación dependiente múltiple”) solo deberá referirse a dichas reivindicaciones de manera alternativa, y las reivindicaciones dependientes múltiples no pueden servir de base para otra reivindicación dependiente múltiple. No obstante, las legislaciones nacionales de la mayoría de los Estados contratantes permiten una manera de redactar las reivindicaciones diferentes a la prevista en la frase anterior, y el uso de esa manera diferente de redactar las reivindicaciones está permitido también, en principio, según el PCT. A los efectos de los Estados designados en los que esa manera diferente de redactar las reivindicaciones no esté permitida, el solicitante debe decidir qué estilo de redacción adoptará. Si se utiliza esa manera diferente de redactar las reivindicaciones, podrá ser necesario realizar modificaciones a las reivindicaciones durante la fase nacional en aquellos Estados que lo permitan. Además, las Oficinas nacionales de dichos Estados, cuando actúen como Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, deberán indicar según el Artículo 17.2)b) que no se ha podido proceder a una búsqueda significativa si se utiliza esa manera diferente de redactar las reivindicaciones (Consúltese el párrafo 7.014).

5.114. ¿Qué se entiende por el requisito de “unidad de la invención”?

Artículo 3.4)iii), Regla 13, Regla 45bis.6.a)

Una solicitud internacional debe estar redactada de tal manera que las reivindicaciones se refieran a una invención o a un grupo de invenciones relacionado de tal manera que forme un único concepto inventivo general. Este principio se recoge en el Artículo 3.4)iii) y en la Regla 13. El cumplimiento de este requisito, que es importante para el procedimiento, no lo verifica ni la Oficina receptora ni la Oficina Internacional, sino que lo verifica, la Administración encargada de la búsqueda internacional (Consúltense los párrafos 7.015 a 7.021), la Administración designada para la búsqueda suplementaria (Consúltese el párrafo 8.044) y la Administración encargada del examen preliminar internacional (Consúltese el párrafo 10.072), y puede ser pertinente en la fase nacional ante las Oficinas designadas y elegidas. Dado que se exigen búsquedas y exámenes diferentes para invenciones claramente diferentes, se exigen tasas adicionales

si la búsqueda internacional o el examen preliminar internacional van a cubrir dos o más invenciones (o grupos de invenciones relacionadas del modo que se acaba de describir). (Para comprender cuál es la incidencia de la “unidad de la invención” sobre la búsqueda internacional suplementaria, Consultese el párrafo 8.043).

5.115. ¿Cómo se cumple la exigencia de unidad de la invención?

Regla 13.2, Regla 13.3, Instrucción 206

La unidad de la invención está presente únicamente cuando exista una “relación técnica” entre las invenciones reivindicadas que implique a uno o varios “elementos técnicos particulares” idénticos o correspondientes. La expresión “elementos técnicos particulares” se refiere a los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica. Para determinar si un grupo de invenciones está relacionado de tal manera que forme un único concepto inventivo general será indiferente que las invenciones sean objeto de reivindicaciones separadas o que se presenten como variantes de una sola reivindicación. Antes de realizar la búsqueda del estado de la técnica, se efectuará una determinación inicial de la unidad de la invención basada en la hipótesis de que las reivindicaciones no interfieren en el estado de la técnica, que se podrá reconsiderar en función de los resultados de la búsqueda. El Anexo B de las Instrucciones Administrativas contiene los criterios detallados que regulan la determinación de que una solicitud internacional satisface la exigencia de unidad de invención según la Regla 13. Los siguientes párrafos son un resumen de algunos de los criterios más importantes examinados en dicho Anexo. Más adelante se explican con detalle los ejemplos de tres situaciones particulares:

- i) combinaciones de distintas categorías de reivindicaciones (por ejemplo: producto, procedimiento, utilización y aparato o medio),
- ii) la llamada “Práctica Markush” y
- iii) el caso de los productos intermedio y final.

5.116. ¿Se pueden combinar distintas categorías de reivindicaciones en una solicitud internacional?

El método para determinar la unidad de la invención contenido en la Regla 13 se interpretará de tal modo que, en particular, permita incluir en la misma solicitud internacional cualquiera de las siguientes combinaciones de reivindicaciones de distintas categorías:

- i) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y una reivindicación independiente para la utilización del mencionado producto, o
- ii) además de la reivindicación independiente para un procedimiento dado, una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento, o
- iii) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento,

entendiéndose que un procedimiento está especialmente adaptado para fabricar un producto cuando tiene como resultado inherente el producto, y dicho aparato o medio está específicamente diseñado para llevar a cabo un procedimiento si la contribución al estado de la técnica del aparato o del medio es correspondiente a la aportación del procedimiento a dicho estado de la técnica.

5.117

Se considerará que un aparato o medio está “específicamente diseñado para llevar a cabo” un procedimiento reivindicado si la contribución del aparato o medio al estado de la técnica es correspondiente a la aportación del procedimiento al estado de la técnica. En consecuencia, no es suficiente con que el aparato o el medio solo sea susceptible de utilización para llevar a cabo el procedimiento reivindicado.

5.118. ¿Qué admite la “Práctica Markush”?

La Regla 13.2 también rige la “Práctica Markush”, en la que una reivindicación única define diversas variantes de una invención, práctica común en la redacción de solicitudes en el campo de la química. En esta situación particular, se considerará que se cumple el requisito de interrelación técnica y el de los

elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, tal como se definen en la Regla 13.2, cuando las variantes sean de naturaleza similar.

5.119

Cuando la agrupación según Markush sea para variantes de compuestos químicos, se considerará que estas son de naturaleza similar si cumplen los siguientes criterios:

- i) que todas las variantes tengan en común una propiedad o actividad determinada, y
- ii) a) que exista una estructura común, es decir, que todas las variantes compartan un elemento estructural importante, o
- b) en los casos en los que la estructura común no pueda ser el criterio unificador, que todas las variantes pertenezcan a una clase de compuestos químicos reconocida en el sector al que pertenece la invención

5.120

Cuando se traten las variantes, si se puede demostrar que al menos una de las variantes que integran la fórmula Markush no es nueva respecto del estado de la técnica, el examinador habrá de reconsiderar la existencia de unidad de la invención. El hecho de proceder a la reconsideración no implica necesariamente que haya que formular alguna objeción por falta de unidad.

5.121. ¿Cabe reivindicar los productos intermedio y final?

La situación que implica productos intermedios y productos finales también se rige por la Regla 13.2. El término “intermedio” significa productos intermedios o productos de partida. Tales productos se caracterizan porque se pueden utilizar para obtener productos finales mediante cambios físicos o químicos conforme a los cuales el intermedio pierde su identidad. En el contexto de los productos intermedios y finales se debe considerar que hay unidad de la invención cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

- i) los productos intermedio y final tienen el mismo elemento estructural esencial, en el sentido de que:
 - a) las estructuras químicas básicas de los productos intermedio y final son las mismas, o
 - b) las estructuras químicas de ambos productos están estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, introduciendo el intermedio un elemento estructural esencial en el producto final, y
- ii) existe una interrelación técnica entre los productos intermedio y final, es decir, que el producto final se obtiene directamente del intermedio o bien está separado de él por un pequeño número de intermedios que comparten, todos ellos, el mismo elemento estructural esencial.

5.122

Asimismo, se puede considerar que existe unidad de la invención entre productos intermedios y finales cuyas estructuras se desconocen, por ejemplo, entre un intermedio de estructura conocida y un producto final cuya estructura no se conoce, o entre un intermedio y un producto final, ambos de estructura desconocida. Estos casos satisfacen el requisito de unidad siempre que existan pruebas suficientes que permitan concluir que los productos intermedio y final están estrechamente interrelacionados desde el punto de vista técnico, por ejemplo, cuando el intermedio contenga el mismo elemento esencial que el producto final o incorpore un elemento esencial al producto final.

5.123. ¿Deben todas las Oficinas designadas o elegidas aceptar una solicitud internacional que cumpla los requisitos relativos a la unidad de invención establecidos en la Regla 13 del PCT?

Artículo 2.x), Artículo 27.1), Regla 13

Todas las Oficinas designadas y elegidas deben aceptar una solicitud internacional que satisfaga las exigencias de unidad de invención estipuladas en la Regla 13, ya que el Artículo 27.1) no permite que ninguna legislación nacional (tal como se define en el Artículo 2.x)) disponga que la solicitud internacional deba cumplir, en cuanto a su contenido, requisitos diferentes de o adicionales a los establecidos en el PCT.

5.124. ¿Cuáles son los requisitos materiales para las reivindicaciones?

Regla 11, Regla 11.4.a)

Los requisitos materiales son los mismos que los de las descripciones, tal y como se expone en el párrafo 5.105. Cabe observar que las reivindicaciones deben comenzar en una nueva hoja.

5.125. ¿Las reivindicaciones pueden incluir cuadros?

Regla 11.10.c)

Las reivindicaciones pueden incluir cuadros si resulta aconsejable habida cuenta del objeto de la reivindicación. En este caso, los cuadros deben incluirse en el texto de la reivindicación correspondiente; no se anexarán a las reivindicaciones y no se hará referencia a los cuadros contenidos en la descripción (Consúltese el párrafo 5.109).

5.126. ¿Cómo se pueden rectificar los errores evidentes de las reivindicaciones?

Regla 91

El procedimiento de rectificación de errores evidentes se explica en los párrafos 11.033 a 11.044. La omisión de una hoja entera de las reivindicaciones no se podrá rectificar sin que afecte a la fecha de presentación internacional (Consúltense los párrafos 6.025 y 6.026). Se recomienda realizar una solicitud de rectificación de errores evidentes de las reivindicaciones solo si es probable que el error afecte a la búsqueda internacional; en caso contrario, la rectificación se debe realizar mediante una modificación de las reivindicaciones (Consúltese el párrafo 5.127).

5.127. ¿Se pueden modificar las reivindicaciones durante la fase internacional?

Artículo 19, Artículo 28, Artículo 34.2)b), Artículo 41.1)

Sí, las reivindicaciones se pueden modificar según el Artículo 19 tras la recepción del informe de búsqueda internacional (Consúltense los párrafos 9.004 a 9.011); también se podrán modificar durante el examen preliminar internacional si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional (Consúltense los párrafos 10.024 y 10.067) y durante la fase nacional.

LOS DIBUJOS

5.128. ¿Cuándo se exige la inserción de dibujos en la solicitud internacional?

Artículo 3.2) Artículo 7, Regla 7.1

La solicitud internacional debe contener dibujos cuando sean necesarios para comprender la invención. Además, si la invención es de tal naturaleza que puede ser ilustrada por dibujos, aun cuando éstos no sean necesarios para su comprensión, se pueden incluir tales dibujos y cualquier Oficina designada puede exigir al solicitante que presente tales dibujos durante la fase nacional.

5.129. ¿Qué se considera un dibujo?

Regla 7.1

Las perspectivas, los despiecees, las secciones y los cortes transversales se consideran todos como dibujos. También se consideran dibujos los esquemas de las etapas del procedimiento y los diagramas, como los diagramas funcionales y las representaciones gráficas de un fenómeno dado que expresen la relación entre dos o más parámetros.

5.130

Regla 11.10

Las fórmulas químicas o matemáticas y cuadros que se incluyan en la descripción, en las reivindicaciones o en el resumen no se considerarán como dibujos y, por lo tanto, no estarán sujetos a los mismos requisitos que éstos (Consúltense los párrafos 5.131 a 5.133). No obstante, tales formas gráficas se pueden presentar como dibujos, en cuyo caso estarán sujetas a los mismos requisitos que los dibujos.

5.131. ¿Cómo se deben presentar los dibujos?

Regla 11.10, Regla 11.11, Regla 11.13

Los dibujos se deben presentar en una o más hojas separadas. No se podrán incluir en la descripción, en las reivindicaciones o en el resumen. No podrán contener texto, con excepción de una palabra o palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable. Las Reglas 11.10 a 11.13 contienen los requisitos detallados sobre otros requisitos materiales de los dibujos. Las Oficinas designadas deberán aceptar en la fase nacional cualquier dibujo que cumpla estos requisitos. Durante la fase nacional no se podrán exigir dibujos nuevos realizados conforme a la legislación nacional si los dibujos presentados con la solicitud internacional cumplen la Regla 11. Se indicará una referencia de expediente en cada hoja de los dibujos a los efectos de la descripción (Consúltese el párrafo 5.105).

5.132

Regla 11.2.a)

Los dibujos se deben presentar de tal manera que puedan reproducirse directamente por fotografía, procedimientos electrostáticos, offset y microfilmación, en cualquier cantidad de ejemplares.

5.133

Regla 11.2.a), Regla 11.2.b), Regla 11.2.c), Regla 11.3, Regla 11.5, Regla 11.6.c), Regla 11.12

Los dibujos deben figurar en hojas de papel A4 (29,7 cm x 21 cm) flexible, fuerte, blanco, liso, sin brillo y duradero. Ninguna hoja podrá contener arrugas ni desgarraduras; ninguna hoja deberá plegarse. Las hojas deben estar razonablemente exentas de borraduras, y no deben contener correcciones, tachaduras, ni interlineaciones. Solo podrá utilizarse un lado de cada hoja. La superficie utilizable de las hojas no excederá de 26,2 cm x 17,0 cm. Las hojas no deben contener marcos que delimiten la superficie utilizable. Se observarán los siguientes márgenes mínimos: margen superior e izquierdo: 2,5 cm; margen derecho: 1,5 cm; margen inferior: 1,0 cm.

5.134. ¿Se deben disponer las figuras de los dibujos de una manera particular?

Regla 11.10.d), Regla 11.13.j)

Todas las figuras que constituyan los dibujos se deben agrupar en una o más hojas sin espacios perdidos, pero claramente separadas unas de otras. No obstante, las figuras no se deben separar con líneas.

5.135

Regla 11.10.d), Regla 11.13.j)

Siempre que sea posible, todas las figuras de los dibujos se presentarán en vertical en las hojas. Cuando los dibujos no se puedan presentar de manera satisfactoria en vertical, se podrán presentar en el sentido de la longitud de la hoja, con la parte superior de los dibujos en la parte izquierda de la hoja. Así, una figura que sea más ancha que alta se expondrá de manera que su parte inferior esté en paralelo con y a lo largo de la parte derecha de la hoja. En este caso, si se dibujan otras figuras en la misma hoja, se colocarán de la misma manera de manera que todas las figuras de una única hoja estén situadas en la misma posición. Se aplicarán consideraciones similares a los cuadros y a las fórmulas químicas y matemáticas (Consúltense los párrafos 5.107 y 5.109).

5.136

Los dibujos contendrán tantas figuras como sean necesarias para mostrar adecuadamente la invención reivindicada. Las vistas podrán ser vistas de planta, elevadas, de sección o en perspectiva; se podrán utilizar vistas detalladas de partes o elementos, a una escala mayor si fuera necesario. Se admiten los despiecees, con las partes separadas de la misma figura comprendidas en un corchete, para mostrar la relación o el orden de montaje de varias partes. No se colocará ninguna figura sobre o en el contorno de otra figura.

5.137

Cuando una invención concierne mejoras de detalles de dispositivos y máquinas existentes, se aconseja una figura general que indique en qué parte del dispositivo o de la máquina se encuentra situada la mejora, con el fin de asegurar que los dibujos se entienden fácilmente. Si, por ejemplo, la invención se refiere a la fijación de un diafragma elástico en una bomba de diafragma, una figura – en general la primera – representará la bomba completa, mejorada por la invención, cuyos detalles se aportarán en las otras figuras. Por otra parte, no será necesario representar la máquina entera que alberga dicho diafragma, por ejemplo, el automóvil en el que la bomba de diafragma hace circular el combustible.

5.138

Será suficiente con elegir las vistas más representativas y que contengan el mínimo de partes ocultas, de manera que el objeto quede completamente definido y sin ambigüedad mediante el menor número posible de vistas. Con este fin, a veces es suficiente con sustituir las diversas vistas de un objeto por una única vista en perspectiva. Se debe elegir la vista más sencilla que sea compatible con el resultado deseado.

5.139

Regla 11.13.i)

Cuando las figuras que aparezcan en dos o más hojas formen en realidad una sola figura completa, deberán presentarse de tal manera que se pueda ensamblar la figura completa sin ocultar ninguna parte de alguna de las figuras que aparecen en dichas hojas. Las figuras parciales dibujadas en hojas

separadas se deben poder unir siempre por los bordes, es decir, ninguna figura parcial contendrá partes de otra figura parcial. Una figura muy larga se podrá dividir en varias partes que se situarán una sobre la otra en una única hoja. No obstante, la relación entre las distintas partes debe ser clara y carecer de toda ambigüedad. Por lo tanto, se recomienda incluir una figura a escala menor en la que se muestre el todo formado por las figuras parciales y en la que se indiquen las posiciones de las partes que se muestran.

5.140. ¿Cómo se deben numerar los dibujos?

Regla 11.7, Instrucción 207.b)

Todas las hojas de dibujos deben numerarse en el centro de la parte superior o inferior de cada hoja, pero no en el margen (para saber cómo numerar las hojas de la descripción, Consúltese el párrafo 5.106), con números más grandes que los utilizados como signos de referencia, para no confundirlos con estos últimos. Para los dibujos se utilizará una serie distinta de números (Consúltese el párrafo 5.012). El número de cada hoja de los dibujos estará compuesto por dos dígitos en números arábigos separados por una barra oblicua, siendo el primero el número de la hoja y el segundo el número total de hojas de los dibujos. Por ejemplo, "2/5" se utilizará para la segunda hoja de dibujos cuando haya cinco hojas en total, y "1/1" se utilizará en el caso de una única hoja.

5.141

Regla 11.13.k), Regla 49.5.f)

Las diferentes figuras de las hojas de dibujos se deben numerar con números arábigos consecutiva e independientemente de la numeración de las hojas y, si es posible, en el orden en el que aparecen. Los números de las figuras deben estar precedidos de la expresión "Fig.", independientemente del idioma de la solicitud internacional. Cuando una única figura sea suficiente para ilustrar la invención reivindicada, no se debe numerar y no debe aparecer la abreviatura "Fig.". Los números y las letras que identifiquen a las figuras deben ser sencillos y claros y no se utilizarán asociados con corchetes, círculos ni comillas, excepto por lo que respecta a figuras parciales destinadas a formar una figura completa, con independencia de que aparezcan en una o varias hojas. En este caso, la figura completa se identificará con el mismo número seguido de una letra mayúscula (por ejemplo, Fig. 7B).

5.142

Las distintas figuras se deben presentar, en la medida de lo posible, en cada hoja en orden numérico ascendente, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si hay dos figuras y una de ellas ilustra a mayor escala un detalle de la otra, cada figura se numerará por separado y, si es posible, consecutivamente.

5.143. ¿Cómo se deben realizar los dibujos?

Regla 11.13

Los dibujos se deben realizar en líneas y trazos duraderos, negros, uniformemente espesos y bien delimitados. En todo caso, el espesor de las líneas y los trazos debe tener en cuenta la escala, naturaleza, ejecución y perfecta legibilidad del dibujo y de las reproducciones. Normalmente, todas las líneas de los dibujos deben trazarse con ayuda de instrumentos de dibujo técnico, excepto en el caso de aquellos que, por su naturaleza, no permitan el uso de tales instrumentos, por ejemplo, los diagramas irregulares, las estructuras ornamentales y las líneas de referencia curvas (Consúltese el párrafo 5.145).

5.144. ¿Se pueden utilizar líneas de diferente grosor en el mismo dibujo?

Se pueden utilizar líneas de diferente grosor en el mismo dibujo cuando los distintos grosores tengan un significado diferente. Se puede utilizar, por ejemplo:

- una línea continua gruesa para perfilar y trazar las vistas y los cortes transversales;
- una línea continua fina para las líneas de referencia (Consúltese el párrafo 5.145 para mayores detalles), el sombrado, el contorno de las partes de elementos contiguos, líneas ficticias de intersección de superficies conectadas por bordes curvos o redondeados;
- una línea continua fina gruesa dibujada a mano alzada para delimitar las vistas, secciones de partes o vistas interrumpidas;
- una línea fina discontinua formada por rayas cortas para los bordes y los contornos ocultos;
- una línea mixta (una combinación de trazos rectos y puntos) fina para los ejes y los planos de simetría, posiciones extremas de elementos móviles, frente a un corte transversal;
- una línea fina que termina en dos líneas gruesas para los contornos de los cortes transversales.

5.145. ¿Cómo se deben mostrar las líneas de referencia?

Las líneas de referencia (también denominadas líneas principales), es decir, líneas entre los signos de referencia (por ejemplo, números de referencia) y los detalles a los que hacen referencia, pueden ser rectas o curvas y deben ser lo más cortas posible. Deben originarse inmediatamente junto al signo de referencia y prolongarse hasta la característica indicada. Se podrán omitir las líneas de referencia de ciertos signos de referencia. Los signos de referencia de este tipo, que no estén conectados con nada, indicarán la superficie o el corte transversal en el que se ubican. En tales casos, se subrayará el signo de referencia para que quede muy claro que la línea no se ha dejado fuera por error. Las líneas de referencia deben ejecutarse del mismo modo que las otras líneas del dibujo (Consúltese el párrafo 5.143).

5.146. ¿Puedo utilizar flechas en los dibujos?

Se utilizarán flechas al final de las líneas de referencia siempre que su significado esté claro. Podrán indicar varios puntos:

- i) una flecha independiente indica la sección completa hacia la que apunta;
- ii) una flecha que toca una línea indica la superficie que ocupa la línea en el sentido de la flecha;
- iii) también se utilizarán flechas en los casos apropiados para mostrar la dirección del movimiento.

5.147. ¿Cómo se deben presentar los cortes transversales?

Regla 11.13.b)

Al hacer y representar cortes transversales, se deben observar determinadas condiciones respecto a la indicación e identificación de las figuras relacionadas y cómo se van a representar, tal y como se explica con mayor detalle en los párrafos 5.148 y 5.149.

5.148

Cuando una figura sea un corte transversal de otra figura, esta última debe indicar la posición del corte e indicará la dirección de exposición con flechas situadas en cada extremo. Además, para permitir la rápida identificación de cada figura transversal, especialmente cuando se realizan varios cortes transversales en la misma figura, cada extremo de la línea de corte transversal se marcará en el diagrama con el mismo número arábigo o romano único que identifica la figura en la que se ilustra el corte. Un corte transversal representa la parte de un objeto que está situada en una superficie de corte. En dibujos industriales, el corte transversal es la parte del objeto que se encuentra detrás de la superficie de corte desde el punto de vista de la persona que mira hacia él. Las superficies de corte son normalmente superficies planas y, si no lo son, se deben definir con precisión. Los cortes transversales siempre deben seguir la superficie de corte, sea la que sea.

5.149

Un corte transversal se presentará y se dibujará del mismo modo que una vista normal cuyas partes estén rayadas en el corte transversal con trazos oblicuos paralelos espaciados regularmente; la distancia entre los trazos se seleccionará en función del total del área rayado. El rayado no impedirá la lectura clara de los signos de referencia y de las líneas de referencia. En consecuencia, si no es posible incluir signos de referencia fuera de la zona rayada, se podrá interrumpir el rayado allí donde se inserten signos de referencia. Se podrá dar un significado específico a determinados tipos de rayado. El rayado debe tener un ángulo importante respecto a los ejes que lo rodean o a las líneas principales, preferentemente de 45°. Las distintas partes de un corte transversal del mismo elemento se rayarán del mismo modo. Se dará una angulación diferente al rayado de distintos elementos yuxtapuestos. En el caso de superficies grandes, el rayado se puede restringir a un borde dibujado en torno al interior del contorno de la superficie que se vaya a rayar.

5.150. ¿Qué escala deben tener las figuras de los dibujos?

Regla 11.13.c)

La escala de la figura será la que permita distinguir con claridad todos los detalles esenciales en una reducción lineal del tamaño a dos tercios. En casos excepcionales, cuando sea necesario, la escala del dibujo se representará gráficamente. No están permitidas indicaciones del tipo "tamaño real" o "escala ½" en los dibujos o en la descripción, ya que éstos pierden su significado con la reproducción en formato distinto.

5.151

Regla 11.13.g)

Cada elemento de una figura deberá guardar proporción con cada uno de los demás elementos de la figura, salvo cuando la utilización de una proporción diferente fuera indispensable para la claridad de la figura. Como alternativa preferida a una diferencia en la proporción de una figura con el fin de lograr la claridad necesaria, se añadirá una figura suplementaria que recoja una ilustración a mayor escala del elemento de la figura inicial. En tales casos, se recomienda que el elemento ampliado que se muestra en la segunda figura esté rodeado por un círculo dibujado con trazo fino o con una “línea mixta” en la primera figura indicando su ubicación sin ocultar la figura.

5.152. ¿Cómo se deben presentar y disponer en los dibujos los números, las letras, los signos de referencia e indicaciones similares?

Regla 11.13.e)

Los números, las letras y los signos de referencia y cualquier otro dato que se aporte en las hojas de los dibujos, como la numeración de las figuras, y sobre las hojas de los dibujos, texto aceptable, graduaciones en escalas, etc. debe ser simple y claro y no utilizarse asociados con corchetes, comillas, círculos o contornos de ningún tipo. Están permitidos los signos que indican minutos, segundos o grados. Los números, las letras y los signos de referencia se deben disponer en la misma dirección que el diagrama para evitar tener que girar la hoja. Dichos números, letras y signos de referencia no se colocarán en las partes cercanas y complejas de los dibujos de modo que interfieran en la clara comprensión de éstos y, por lo tanto, raramente atravesarán las líneas o se mezclarán con ellas. Como norma general, los números, las letras y los signos de referencia se colocarán lo más cerca posible de la parte en cuestión.

5.153

Regla 11.13.h)

La altura de todos los números y las letras utilizados en los dibujos no será inferior a 0,32 cm, de manera que con la reducción a dos tercios de su tamaño sigan siendo legibles. Para las letras se utilizará normalmente el alfabeto latino. No obstante, se aceptará el alfabeto griego cuando se utilice habitualmente, por ejemplo, para indicar ángulos, longitudes de onda, etc.

5.154

Regla 11.13.l)

Los signos de referencia se utilizarán de manera coherente respecto a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. En concreto, los signos de referencia que no se mencionen en la descripción, no deberán aparecer en los dibujos, y viceversa. Las características de un dibujo no se designarán mediante un signo de referencia en aquellos casos en los que no se haya descrito la propia característica. Esta situación se puede dar como consecuencia de enmiendas a la descripción que impliquen la supresión de páginas o párrafos enteros. Una solución sería suprimir del dibujo los signos de referencia que se han suprimido en la descripción. Cuando, por cualquier motivo, se suprime una figura, se deberán suprimir también todos los signos de referencia que se refieran únicamente a esa figura y que aparezcan en la descripción y las reivindicaciones.

5.155

Regla 11.13.m)

Para los mismos elementos, los signos de referencia deberán ser idénticos en todas las partes de la solicitud internacional. No obstante, cuando se describan diversas variantes o modos de realización de una invención reivindicada, cada una con referencia a una figura concreta, y cuando cada variante contenga elementos cuya función sea la misma o básicamente la misma, los elementos se identificarán, si esto se indica en la descripción, mediante números de referencia compuestos por el número de la figura a la que hacen referencia seguido por el número del elemento, que será el mismo para todas las variantes, de manera que se forme un único número. Por ejemplo, el elemento común “15” se indicaría como “115” en la Fig. 1, mientras que el elemento correspondiente se indicaría como “215” en la Fig. 2, permitiendo así indicar al mismo tiempo el elemento individual y la figura con la que se considerará. Los casos complejos que impliquen numerosas páginas de dibujos serán más fáciles de leer si, cuando las variantes individuales o los modos de realización se describan en referencia a grupos particulares de figuras, el signo de referencia común va precedido por el número de la variante o el modo de realización particulares a los que hace referencia; no obstante, si se utiliza, se debería explicar en la descripción.

5.156. ¿Pueden contener texto los dibujos?

Regla 11.11

Los dibujos no deben contener texto, con excepción de una palabra o palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable, como: "agua", "vapor", "abierto", "cerrado", "corte según AB" y, en el caso de circuitos eléctricos, de diagramas de instalaciones esquemáticas y de diagramas de flujo, algunas palabras clave indispensables para su comprensión. Deben evitarse los textos demasiado extensos en los dibujos, puesto que estos pueden dificultar tanto la comprensión como la traducción. Cada palabra utilizada se colocará de tal manera que, si se traduce, su traducción pueda pegarse encima sin ocultar ninguna línea de los dibujos.

5.157. ¿Se pueden utilizar símbolos en los dibujos?

Regla 10.1.d), Regla 10.1.e)

Los dispositivos conocidos se pueden ilustrar mediante símbolos que tengan un sentido convencional reconocido mundialmente y que, en general, se aceptan en la técnica siempre que no sean necesarios más detalles para comprender el objeto de la invención reivindicada. Se podrán utilizar otros signos y símbolos siempre que no se puedan confundir con símbolos convencionales existentes, que sean fácilmente identificables, es decir, sencillos, y que se expliquen claramente en el texto de la descripción. Los distintos tipos de rayado tendrán también distintos significados convencionales en cuanto a la naturaleza de un material visto en corte transversal.

5.158. ¿Está permitido el uso de sombreado?

Está permitido utilizar sombreado en figuras siempre que ayude a comprenderlas y que no sea tan amplio como para impedir la legibilidad. El sombreado se podrá utilizar, por ejemplo, para indicar la forma de los elementos esféricos, cilíndricos, cónicos, etcétera. También se podrán sombrear las partes planas. Dicho sombreado se permite en el caso de partes que se muestren en perspectiva, pero no en cortes transversales. Para el sombreado se podrán utilizar únicamente líneas espaciadas, no áreas totalmente cubiertas. Las líneas deben ser finas, se utilizará el menor número posible y deben contrastar con el resto de los dibujos.

5.159. ¿Se puede presentar una fotografía o un dibujo en color?

En el PCT, no se establece ninguna disposición acerca de la inclusión de fotografías o dibujos en color. No obstante, cabe la posibilidad de presentar fotografías o dibujos en color cuando sea imposible representar en un dibujo en blanco y negro lo que se desea mostrar (por ejemplo, estructuras cristalinas). Si, excepcionalmente, se presentan fotografías o dibujos en color, estos deben figurar en hojas de formato A4 y respetar los márgenes mínimos establecidos (Consúltese el párrafo 5.133). Aunque la Oficina receptora no exija necesariamente hojas de reemplazo cuando se presenten fotografías o dibujos en color, todas las imágenes se convertirán a un formato en blanco y negro (no de escala de grises) a los fines de la publicación internacional. A raíz de esta conversión, puede que se pierdan algunos detalles, lo que podría incidir en la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional y afectar la tramitación de la solicitud internacional en las fases internacional y nacional. Algunas Oficinas receptoras trabajan con un software de presentación que admite la inclusión de una indicación específica de que las fotografías o los dibujos en color se presentan como parte de la solicitud internacional. Al incluir una indicación en ese sentido, se añadirá una nota en la página de portada de la solicitud internacional publicada para informar de que los dibujos originales pueden visualizarse en PATENTSCOPE, con lo cual puede facilitarse la tramitación de la solicitud en la fase nacional ante las oficinas que admiten dibujos en color. Sin embargo, el procedimiento antes descrito no excusará al de tener que presentar ante otras oficinas que así lo exijan dibujos en blanco y negro auténticos que representen las imágenes en color, sin añadir materia.

5.160. ¿Se puede incluir en la descripción una lista de los signos de referencia utilizados en los dibujos?

Regla 11.13.n)

En el caso de solicitudes internacionales que hagan referencia a aspectos complejos y que incorporen un gran número de dibujos, se incluirá una hoja separada con la relación de todos los signos de referencia al final de la descripción como parte de la misma. Esta lista adoptará la forma más apropiada y contendrá todos los signos de referencia junto con la designación de los elementos que indiquen. Este método presenta la ventaja de permitir una referencia más fácil al significado de los distintos signos de referencia utilizados y a la comprensión de los dibujos.

5.161. ¿Cómo se pueden rectificar los errores evidentes de los dibujos?

Regla 91

El procedimiento de rectificación de errores evidentes se explica en los párrafos 11.033 a 11.044. La omisión de una hoja entera de los dibujos no se podrá rectificar sin que ello afecte a la fecha de presentación internacional (Consúltense los párrafos 6.025.i)b) y 6.026). Los cambios que no sean una rectificación de errores evidentes se considerarán modificaciones (Consúltese el párrafo 5.162).

5.162. ¿Se pueden modificar los dibujos durante la fase internacional?

Artículo 28, Artículo 34.2)b), Artículo 41.1)

Los dibujos se pueden modificar durante la fase internacional únicamente si se presenta una solicitud de examen preliminar internacional (Consúltese el párrafo 10.001). Los dibujos también se pueden modificar durante la fase nacional.

5.163

Por lo que respecta a la figura o, excepcionalmente, a las figuras que acompañen al resumen, Consúltese el párrafo 5.171.

EL RESUMEN

5.164. ¿Para qué sirve el resumen?

Artículo 3.3), Regla 8.3

El resumen constituye un instrumento eficaz de consulta a los fines de la búsqueda en un ámbito técnico concreto, y ayuda especialmente al científico, al ingeniero o al examinador a formular una opinión sobre la necesidad de consultar la solicitud internacional propiamente dicha. Nótese que el resumen sirve sencillamente para aportar información técnica y no puede tenerse en cuenta para ningún otro fin; concretamente, no puede tenerse en cuenta para interpretar el alcance de la protección solicitada.

5.165. ¿Qué tipo de información debe incluirse el resumen?

Regla 8.1.a)

El resumen debe constituir una síntesis de la divulgación que se da a conocer en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. La síntesis debe contener una referencia al sector técnico en el que se enmarca la invención y deber redactarse de tal forma que permita una clara comprensión del problema técnico, la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y el uso o los usos principales de la invención. Cuando proceda, también se incluirá la fórmula química que, entre todas las fórmulas que figuren en la solicitud internacional, caracterice mejor la invención. Ante todo, el resumen debe hacer referencia a aquello que sea nuevo en la materia a la que pertenece la invención. En la Norma ST.12/A de la OMPI se proporciona una orientación detallada a este respecto.

5.166. Si la invención consiste en la modificación de un aparato, proceso, producto o composición, ¿qué debe contener el resumen?

Si la naturaleza de una invención es una modificación de un aparato, procedimiento o compuesto, el resumen se referirá a la divulgación técnica de la modificación. Si la invención es de una naturaleza básica, la totalidad de la divulgación técnica será nueva en la técnica y el resumen se referirá a la totalidad de la divulgación. Si una solicitud internacional relativa a un producto, en particular a una composición o a un compuesto, también contiene una importante divulgación de su método de preparación o uso, esta cuestión se debería incluir también en el resumen. Si la divulgación implica alternativas, el resumen debe incluir la alternativa preferida e identificar las demás en caso de que se pueda hacer de manera sucinta; si no se puede hacer, debe mencionar que existen y si presentan diferencias sustanciales respecto de la alternativa preferida.

5.167. ¿Qué debe contener el resumen?

Cuando proceda, y a condición de que la solicitud internacional contenga la información, el resumen debe incluir al menos los elementos siguientes: 1) si la invención es una máquina, un aparato o un sistema, su organización y operación; 2) si la invención es un artículo, su método de producción; 3) si la invención es un compuesto químico, su identidad y preparación; 4) si la invención es una mezcla, sus ingredientes; 5) si la invención es un proceso, las etapas. No se deben dar amplios detalles sobre la mecánica y el diseño del aparato.

5.168. ¿Qué debe contener el resumen en caso de invenciones químicas para compuestos o composiciones?

Regla 8.1.a)ii)

Por lo que respecta a las invenciones químicas para compuestos o composiciones en particular, se deberá dar a conocer la naturaleza general del compuesto o la composición, así como su aplicación, por ejemplo “los compuestos son de la clase de las sulfonilureas de alquilbenceno, útiles como antidiabéticos orales”. El ejemplo de una clase debe ser muy típico. En el caso de los procesos se deben exponer el tipo de reacción, los reactivos y las condiciones del proceso, ilustrándolos normalmente con un ejemplo sencillo. Cuando sea aplicable, se expondrá la fórmula química que, entre todas las fórmulas que figuren en la solicitud internacional, mejor caracterice a la invención.

5.169. ¿Qué no debe contener el resumen?

Regla 8.1.c)

El resumen no contendrá declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación.

5.169A. ¿Cuántas palabras debe contener el resumen?

Regla 8.1.b)

El resumen debe ser tan conciso como lo permita la divulgación. Conviene no utilizar expresiones implícitas como “La presente divulgación concierne”, “La invención definida por la presente divulgación” o “La presente invención se refiere a”. Si se redacta en inglés, el resumen deberá contener, preferiblemente, entre 50 y 150 palabras, y lo mismo se aplica a la traducción al inglés si el resumen está redactado en otro idioma.

A fin de orientar a los solicitantes con respecto a la preparación de resúmenes en idiomas distintos del inglés, la Oficina Internacional ha efectuado un análisis de los resúmenes de varias de las solicitudes internacionales que ha recibido anteriormente. De ese análisis se desprende que, en general, la traducción al inglés de un resumen contendrá entre 50 y 150 palabras si el resumen redactado en los siguientes idiomas contiene el número de palabras o caracteres que a continuación se precisa: Alemán: 40 a 120 palabras; árabe: 35 a 110 palabras; chino: 80 a 240 caracteres; coreano: 30 a 130 palabras; español: 50 a 150 palabras; francés: 50 a 150 palabras; japonés: 100 a 300 caracteres; portugués: 50 a 150 palabras; ruso: 35 a 110 palabras.

5.170. ¿En qué casos debe proponerse una figura para acompañar el resumen?

Regla 3.3.a)iii), Regla 8.2

Cuando la solicitud internacional contenga dibujos, los solicitantes deberán indicar, en la lista de verificación del petitorio, el número de la figura de los dibujos que sugieren para publicar junto con el resumen.

5.171. ¿Qué tipo de imágenes pueden figurar en el resumen?

La figura que ilustre el resumen debe ser la figura que mejor caracterice la invención reivindicada y debe ser elegida entre los dibujos que acompañan a la solicitud internacional. Por lo general, se debe indicar una sola figura. En casos excepcionales, cuando la información necesaria no pueda comunicarse de otra manera, el resumen podrá ir acompañado de más de una figura. Se recomienda no incluir figuras que contengan un texto demasiado extenso, puesto que puede dificultarse la lectura al reducir estas figuras al tamaño reglamentario para su publicación junto con el resumen. Por otra parte, los textos demasiado extensos de una figura van en detrimento de la comprensión de la invención, puesto que el texto traducido de la figura se incluye debajo del dibujo o junto a este. Si se considera que ninguna de las figuras es útil para comprender el resumen, no será necesario indicar ninguna en la lista de verificación. La figura o figuras que acompañen al resumen en el momento de publicación de la solicitud internacional pueden no incluirse en el resumen.

5.171A. ¿Deben incluirse signos de referencia en el resumen?

Regla 8.1.d)

El resumen debe ser claro y fácil de entender. Si la solicitud internacional contiene dibujos, cada una de las características técnicas principales mencionadas en el resumen e ilustradas por un dibujo debe ir seguida de un signo de referencia entre paréntesis. Los números de referencia utilizados en el resumen deben coincidir con aquellos que se indican en las figuras correspondientes.

5.172. ¿Cómo se debe presentar el resumen?

Instrucción 207, Regla 11

El resumen se presentará en una hoja separada que figurará después de las reivindicaciones y que se numerará en consecuencia (Consúltese el párrafo 5.012). Además, el resumen debe cumplir los mismos requisitos materiales que se aplican a la descripción (Consúltese el párrafo 5.105).

5.173. ¿Qué ocurre si falta el resumen o está defectuoso?

Artículo 14.1)a)iv), Artículo 14.1)b), Regla 26.2, Regla 38.2, Regla 38.3

Cuando la Oficina receptora compruebe que falta el resumen, exigirá que se presente en un plazo fijado en el requerimiento. La solicitud internacional puede considerarse retirada si no se presenta resumen alguno ante la Oficina receptora en el plazo establecido. Cuando la Oficina receptora no haya exigido que se presente un resumen, la Administración encargada de la búsqueda internacional establecerá uno. Lo mismo ocurre cuando el resumen no cumple los requisitos descritos en los párrafos anteriores (consúltese también el párrafo 7.022). Cuando el resumen esté establecido por la Administración encargada de la búsqueda internacional, se presentarán comentarios sobre el mismo en el plazo de un mes desde la fecha de envío del informe de búsqueda internacional.

5.174. ¿Puede corregirse el resumen aún después de que la Administración encargada de la búsqueda internacional ya lo hubiera aprobado?

Regla 38.3

Los solicitantes tienen derecho a presentar a la Administración encargada de la búsqueda internacional, hasta que expire el plazo de un mes a contar desde la fecha de envío por correo del informe de búsqueda internacional, propuestas de modificación al resumen. Corresponde a dicha Administración decidir si modifica el resumen en consecuencia.

OTROS REQUISITOS RELATIVOS A LA FORMA

5.175. ¿Qué otros requisitos de forma debe cumplir la solicitud internacional?

Artículo 21.6), Regla 9

La solicitud internacional no contendrá elementos contrarios a la moral o al orden público, declaraciones denigrantes o elementos obviamente irrelevantes o innecesarios. Cuando la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Oficina Internacional observe un incumplimiento de lo prescrito en la Regla 9, dicha Oficina o Administración podrá proponer que se corrija la solicitud internacional en consecuencia. Para consultar el procedimiento de corrección de defectos conforme a la Regla 9, Consúltese el párrafo 6.052.

5.176

Regla 10

Existen determinados requisitos respecto a la terminología y los signos técnicos que se han de utilizar (sistema métrico, etcétera). Dichos requisitos se describen en la Regla 10. Todas las Oficinas designadas aceptarán el uso de dicha terminología técnica prescrita.

5.177. ¿Debe la solicitud internacional cumplir algún requisito material?

Artículo 3.4)iii), Artículo 14.1)a)iv), Regla 11

La solicitud internacional debe cumplir determinados requisitos materiales, como los requisitos sobre la posibilidad de reproducción, el papel que ha de utilizarse, la forma de escribir los textos (generalmente mecanografiados o impresos), etc. Estos requisitos se presentan detalladamente en la Regla 11. Son, en general, muy similares a los requisitos exigidos por las principales Oficinas de Patentes para solicitudes nacionales (y por la Oficina Euroasiática de Patentes y la Oficina Europea de Patentes para solicitudes de patentes euroasiáticas y europeas respectivamente).

5.178. ¿Puedo indicar en el petitorio un nombre o una dirección en caracteres distintos a los del alfabeto latino?

Regla 4.16

Cuando un nombre o una dirección no estuviesen escritos en caracteres latinos (por ejemplo, chinos, cirílicos o japoneses), se deberán transliterar o traducir. Para obtener información detallada, consúltese la Regla 4.16.

5.179. ¿Cuántas copias se deben presentar de una solicitud internacional?

Regla 11.1.a), Regla 11.1.b), Regla 21

Una solicitud internacional y, cuando proceda, una traducción de la solicitud internacional, se debe presentar en una, dos o tres copias, según los requisitos de la Oficina receptora. El Anexo C contiene la información pertinente. Consultese también la Regla 21.

5.180

Artículo 12, Regla 21.1, Regla 22.1.a), Regla 23.1.a), Instrucción 305

Cabe observar que finalmente deberá haber tres copias de cada solicitud internacional: una la conserva la Oficina receptora (la “copia para la Oficina receptora”), una la envía la Oficina receptora a, y se conserva en, la Oficina Internacional (el “ejemplar original”), y la otra la envía la Oficina receptora a, y se conserva en, la Administración encargada de la búsqueda internacional (la “copia para la búsqueda”). Si se presenta un número de copias inferior al exigido (Consultese el párrafo 5.179), la Oficina receptora será responsable de preparar las copias adicionales y podrá cobrar una tasa al solicitante.

5.181. ¿Cuándo debo proporcionar una traducción de la solicitud internacional?

Regla 12, Regla 12.3, Regla 21.1, Regla 22.1.a), Regla 23.1.a), Instrucción 305bis

Cuando la solicitud internacional se ha presentado en un idioma aceptado por la Oficina receptora pero no por la Administración encargada de la búsqueda internacional que vaya a realizar la búsqueda internacional, se deberá presentar una traducción de la solicitud internacional (Consultese los párrafos 6.013 a 6.020 para obtener información detallada). En ese caso, la Oficina receptora transmite una copia de la solicitud internacional en el idioma de presentación (el “ejemplar original”) a la Oficina Internacional, una copia (la “copia para la búsqueda”) a la Administración encargada de la búsqueda internacional y conserva una copia (la “copia para la Oficina receptora”). Cuando la Oficina receptora recibe la traducción de la solicitud internacional, transmite una copia a la Oficina Internacional (el “ejemplar original – traducción (Regla 12.3)”), conserva una copia en sus archivos (la “copia para la Oficina receptora – traducción (Regla 12.3)”) y envía la tercera copia, junto con una copia del petitorio (la “copia para la búsqueda – traducción (Regla 12.3)”), a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Si se presenta la traducción en un número de copias inferior al exigido (Consultese el párrafo 5.179), la Oficina receptora será responsable de preparar las copias adicionales y podrá cobrar una tasa al solicitante.

5.182

Regla 12.4, Regla 21.1, Regla 22.1.a), Instrucción 305bis

Cuando la solicitud internacional se haya presentado en un idioma aceptado por la Oficina receptora y por la Administración internacional encargada de la búsqueda que vaya a llevar a cabo la búsqueda internacional, pero que no sea además un idioma de publicación, se debe presentar una traducción de la solicitud internacional (Consultese los párrafos 6.013 a 6.023 para obtener información detallada). En ese caso, la Oficina receptora transmite una copia de la solicitud internacional en el idioma de presentación (el “ejemplar original”) a la Oficina Internacional, una copia (la “copia para la búsqueda”) a la Administración encargada de la búsqueda internacional y conserva una copia (la “copia para la Oficina receptora”). Cuando la Oficina receptora recibe la traducción de la solicitud internacional, transmite una copia a la Oficina Internacional (el “ejemplar original – traducción (Regla 12.4)”) y conserva una copia en sus archivos (la “copia para la Oficina receptora – traducción (Regla 12.4)”). Por lo tanto, la Oficina receptora no enviará a la Administración encargada de la búsqueda internacional ninguna copia de la traducción de la solicitud internacional. Si se presenta la traducción en un número de copias inferior al exigido (Consultese el párrafo 5.179), la Oficina receptora será responsable de preparar la copia adicional y podrá cobrar una tasa al solicitante.

5.183

Regla 62.1.i), Instrucción 420

Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional no forme parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental que la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Oficina Internacional enviará a la Administración encargada del examen preliminar internacional, inmediatamente después de haber recibido el informe de búsqueda internacional o, si la petición se ha recibido después que el informe de búsqueda internacional, inmediatamente después de haber recibido la petición, una copia de la solicitud internacional y del informe de búsqueda internacional junto con una copia de la opinión escrita de la Administración internacional encargada de la búsqueda. Cuando ni el idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional ni en el que se haya publicado sean aceptados por la Administración encargada del examen preliminar internacional que realizará el examen preliminar internacional de esa solicitud, se deberá aportar con la solicitud de examen preliminar

internacional una traducción de la solicitud internacional en un idioma que sea a la vez un idioma aceptado por esa Administración y un idioma de publicación. No se exige tal traducción cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional formen parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental. En casos en los que en lugar del informe de la búsqueda se emita una declaración según el Artículo 17.2(a), las referencias de las frases anteriores al informe de búsqueda internacional se considerarán referencias a dicha declaración.

TASAS

5.184. ¿Qué tasas se adeudan en relación con una solicitud internacional?

Artículo 3.4(iv)

Hay tres tipos de tasas que se deben pagar en relación con toda solicitud internacional.

Regla 14

i) La “tasa de transmisión” estará fijada por la Oficina receptora, y se abonará a su favor, para la ejecución de las tareas que deba efectuar en relación con la recepción y comprobación de la solicitud internacional, y para el envío de copias de la misma a la Oficina Internacional y a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Regla 16.1

ii) La “tasa de búsqueda” estará fijada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, y se abonará a su favor, para que lleve a cabo la búsqueda internacional y redacte el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Regla 15.1, Regla 96

iii) La “tasa de presentación internacional” estará fijada en la Tabla de tasas que se adjunta al Reglamento del PCT y se abonará a la Oficina Internacional para que ejecute varias tareas, incluida la publicación de la solicitud internacional y, cuando proceda, la emisión, en nombre de la Administración encargada de la búsqueda internacional, del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del PCT) y la comunicación de distintas notificaciones a los solicitantes, la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional y las Oficinas designadas y las Oficinas elegidas.

5.185. ¿En favor de quien han de abonarse las tasas?

Regla 14.1.a), Regla 15.1, Regla 16.1.b)

Los tres tipos de tasas mencionados en el párrafo 5.184 se pagarán a la Oficina receptora en la que se presente la solicitud internacional. La Oficina receptora después transfiere la tasa de presentación internacional a la Oficina Internacional y la tasa de búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional, o bien, conforme a lo estipulado en el anexo G las Instrucciones Administrativas, a la Oficina Internacional para que esta efectúe la transferencia a la oficina beneficiaria.

5.186. ¿En qué monedas se pueden abonar las tasas?

Regla 14.1.b), Regla 15.2, Regla 16.1.b)

En general, las tasas a las que hace referencia el párrafo 5.184 se pagan en la moneda del país en el que esté ubicada la Oficina receptora. En el Anexo C se proporciona toda la información necesaria sobre esta cuestión; la información sobre la tasa de búsqueda se encuentra en el Anexo D.

5.187. ¿Cuál es el importe de las tasas?

Regla 14.1.b), Regla 15.2, Regla 16.1.a)

En el Anexo C y, para la tasa de búsqueda, en el Anexo D, se indican los importes de las tasas mencionadas en el párrafo 5.184. Cuando se haya elegido entre dos o más Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (consúltense el párrafo 7.002), el importe de la tasa de búsqueda dependerá de la Administración encargada de la búsqueda internacional que se elija y se indique en el Recuadro N.o VII del formulario de petitorio (consúltense los párrafos 5.072 y 5.093) y de la hoja de cálculo de las tasas (consúltense el párrafo 5.093).

5.188. ¿Se aplican reducciones a las tasas?

Tendrán derecho a una reducción del 90% en la tasa de presentación internacional, de conformidad con el punto 5 de la Tabla de tasas anexa al Reglamento del PCT, todos aquellos solicitantes que sean personas físicas nacionales de un Estado y domiciliadas en un Estado que figure en la lista de Estados con un producto interno bruto per cápita inferior a 25.000 dólares de los EE.UU. (según el promedio de los últimos 10 años del PIB per cápita en dólares de los EE.UU. a precios constantes de 2005, publicado

por las Naciones Unidas), y cuyos nacionales y residentes que sean personas físicas hayan presentado menos de 10 solicitudes internacionales por año (por cada millón de personas) o menos de 50 solicitudes internacionales (en cifras absolutas), conforme al índice de presentación medio anual de los últimos 5 años, publicado por la Oficina Internacional. Además, un solicitante que tenga derecho a la reducción del 90% en la tasa de presentación internacional no tendrá que pagar la tasa de transmisión respecto de una solicitud internacional presentada ante la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora. Lo mismo se aplica (es decir, la reducción del 90% y ninguna tasa de transmisión pagadera si la presentación se realiza en la Oficina internacional en calidad de Oficina receptora) para los solicitantes, sean personas físicas o no, nacionales de un Estado y domiciliados en un Estado que figure en la lista de los Estados clasificados por las Naciones Unidas como “países menos adelantados”. (Para consultar la lista de los Estados cuyos nacionales y residentes tienen derecho a una reducción en las tasas, consultese: <https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-fee-reduction-january.pdf>). No obstante, téngase en cuenta que solo se tiene derecho a la reducción en la tasa de presentación internacional si, en el momento de la presentación de la solicitud internacional, el solicitante o todos los solicitantes son los únicos y verdaderos titulares de la solicitud y no han contraído obligación alguna de ceder, conceder, transmitir u otorgar en licencia los derechos respecto de la invención a terceros que no satisfagan los requisitos para beneficiarse de una reducción en la tasa. Cuando haya varios solicitantes, cada uno de ellos deberá satisfacer alguno de los criterios mencionados anteriormente. Si el solicitante o todos los solicitantes tienen derecho a la reducción, esta se aplicará sobre la base de las indicaciones del nombre, la nacionalidad y el domicilio que figuren en los Recuadros N.os II y III del petitorio, y no será necesario presentar una petición especial para obtener tal reducción. La reducción en la tasa se podrá obtener aunque uno o más solicitantes no sean de un Estado contratante del PCT, a condición de que todos ellos cumplan los criterios mencionados anteriormente y al menos uno de ellos sea nacional de un Estado contratante del PCT, o esté allí domiciliado, y por lo tanto tenga derecho a presentar una solicitud internacional. El Anexo C, especialmente el Anexo C(1B), contiene información sobre los Estados contratantes del PCT cuyos nacionales y residentes tienen derecho a una reducción del 90% de la tasa de presentación internacional. Por lo que respecta a otros Estados, se puede solicitar información a la Oficina Internacional. Cabe observar que, si son aplicables tanto la reducción por presentación electrónica de una solicitud internacional como la reducción del 90% de la tasa de presentación internacional, la reducción del 90% se calcula tras la reducción por la presentación electrónica de una solicitud internacional.

5.189. ¿Se aplica alguna reducción de tasas por las solicitudes presentadas en formato electrónico?

Regla 89bis, Regla 89ter, Instrucción 702, Instrucción 707

Al presentar una solicitud internacional, se tendrá derecho a una reducción en la tasa de presentación internacional si la solicitud internacional se presenta en formato electrónico en una Oficina receptora que acepte la presentación de solicitudes internacionales en formato electrónico y en cumplimiento de la Parte 7 y el Anexo F de las Instrucciones Administrativas del PCT o de la norma común de base.

La reducción será de 100 francos suizos o un monto equivalente cuando el petitorio y el texto de la descripción, las reivindicaciones y el resumen no estén en formato codificado, de 200 francos suizos o un monto equivalente cuando el petitorio esté en formato codificado, pero el texto de la descripción, las reivindicaciones y el resumen no esté en formato codificado, y de 300 francos suizos o un monto equivalente cuando el petitorio y el texto de la descripción, las reivindicaciones y el resumen estén en formato codificado.

5.190

En determinados casos, podrá obtenerse un 75% de reducción en la tasa de búsqueda internacional y en la tasa de examen preliminar que perciben la Oficina Austríaca de Patentes, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (consultense los Anexos D y E).

5.191. ¿Cuándo se deben pagar las tasas?

Regla 14, Regla 15.3, Regla 16.1.f)

Todas las tasas a las que se hace referencia en el párrafo 5.184 se podrán pagar al mismo tiempo y, si se pagan en el momento de presentación de la solicitud internacional ante la Oficina receptora, no pueden producirse problemas. No obstante, todas las tasas se deberán pagar dentro del plazo de un mes desde la fecha de recepción de la solicitud internacional por parte de la Oficina receptora. Las fechas en las que se considera que se han recibido los pagos están determinadas por la Oficina receptora. Esta última aplica las mismas normas que se aplican en caso de pagos por solicitudes nacionales.

5.192. ¿Qué ocurre si cambian los importes de las tasas?

Regla 15.3, Regla 16.1.f)

Cuando cambie el importe de la tasa de presentación internacional o de la tasa de búsqueda, en la divisa en la que se deba pagar la tasa, el nuevo importe se deberá pagar a partir de su fecha de entrada en vigor. No obstante, cuando el importe de cualquier tarifa de este tipo cambie entre la fecha en la que se recibió la solicitud internacional y la fecha de pago, el importe pagadero será el importe aplicable en la fecha de recepción de la solicitud internacional. Este sistema permite pagar todas las tasas de la solicitud internacional, dentro del plazo de un mes, sobre la base de los importes aplicables en la fecha en la que se presentó la solicitud en la Oficina receptora.

5.193. ¿Qué ocurre si las tasas no se pagan o no se pagan íntegramente?

Regla 16bis.1, Regla 16bis.2

Cuando, durante el tiempo que se adeuden, no se ha pagado alguna o ninguna de las tasas, la Oficina receptora exige que se pague el importe que falte, junto con una tasa por pago tardío, en un plazo de un mes desde la fecha del requerimiento. Si el solicitante paga el importe (incluida la tasa por pago tardío) especificada en el requerimiento, la deficiencia en el pago no tendrá consecuencias para la solicitud internacional. El importe de la tasa por pago tardío es el 50% del importe que falte o, si ese 50% es menor que la tasa de transmisión, un importe igual a la tasa de transmisión; pero el importe de la tasa por pago tardío no excederá el importe del 50% de la tasa de presentación internacional mencionada en el punto 1 de la Tabla de tasas, sin tomar en consideración cualquier tasa por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la trigésimo primera (consúltese el Anexo C).

5.194

Cuando, durante el tiempo en que se adeuden, no se haya pagado alguna o ninguna de las tasas, todo pago relativo al importe pendiente se considerará recibido antes del vencimiento del plazo para el pago de esas tasas si el pago se recibe en la Oficina receptora antes de que esa Oficina envíe el requerimiento, mencionado en el párrafo anterior, para pagar el importe que falte.

5.195

Artículo 14.3), Regla 16bis.1.c), Regla 27.1, Regla 29.1, Instrucción 321

Si la tasa de transmisión, la tasa de presentación internacional y la tasa de búsqueda no se pagan en la moneda prescrita y en los plazos prescritos, incluido el plazo establecido en el requerimiento de la Oficina receptora para el pago del importe que falte junto con la tasa por pago tardío (Consúltese el párrafo 5.193), la solicitud internacional se considerará retirada y la Oficina receptora informará rápidamente al solicitante en consecuencia. No obstante, todo pago debe considerarse recibido antes del vencimiento del plazo aplicable si la Oficina receptora lo recibe antes de que dicha Oficina realice la declaración correspondiente, según el Artículo 14.3), de que la solicitud internacional se considera retirada.

5.196

Si los importes pagados no cubren la tasa de transmisión (si procede), la tasa de presentación internacional y la tasa de búsqueda (si procede), las cantidades pagadas se asignarán según lo que se especifique en la solicitud o, a falta de tal especificación, según lo establecido en las Instrucciones Administrativas de la Oficina receptora, que lo notificará rápidamente al solicitante.

5.197. ¿Cuándo puedo solicitar un reembolso de la tasa de transmisión?

Regla 15.4, Regla 16.2

El PCT no contiene ninguna Regla relativa a la posibilidad de pedir un reembolso de la tasa de transmisión. La tasa de búsqueda y la tasa de presentación internacional se reembolsarán cuando, por razones de seguridad nacional, la solicitud internacional no se tramite como tal o cuando la Oficina receptora deniegue la concesión de una fecha de presentación internacional para la solicitud internacional según el Artículo 11.1). Tal denegación se produce, por lo general, cuando la solicitud internacional es defectuosa en determinados aspectos (Consúltese el párrafo 6.005). La Oficina receptora también reembolsará la tasa de presentación internacional o la tasa de búsqueda al solicitante si la solicitud internacional se retira o se considera retirada antes del envío del ejemplar original a la Oficina Internacional o antes de la transmisión de la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional, según el caso.

5.198. ¿Cuándo puedo solicitar el reembolso de la tasa de búsqueda internacional?

Regla 16.3, Regla 41.1

La mayoría de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional reembolsarán parte o toda la tasa de búsqueda si la solicitud internacional se retira o se considera retirada después de la transmisión de la copia para la búsqueda pero antes del inicio de la búsqueda internacional (consúltese el Anexo D). Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional deba, en virtud de la Regla 41.1.i), o pueda, en virtud de la Regla 41.1.ii), tener en cuenta los resultados de una búsqueda anterior al realizar la búsqueda internacional (consúltese también el párrafo 5.073), conforme a la Regla 16.3, dicha Administración deberá reembolsar la tasa de búsqueda en la medida y en las condiciones previstas en el acuerdo concluido en virtud del Artículo 16.3)b). Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional tienen libertad para decidir el alcance y las condiciones de tales reducciones de la tasa de búsqueda.

5.199

Para obtener información sobre reembolsos o reducciones de las tasas en la fase nacional, Consúltese el párrafo 4.007 de la parte relativa a la Fase Nacional y los Capítulos Nacionales (Resúmenes).

CAPÍTULO 6 : TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA RECEPTORA

GENERALIDADES

6.001. ¿Cuáles son las principales etapas de procedimiento que se siguen en la Oficina receptora?

Las principales etapas de procedimiento que sigue cualquier solicitud internacional en la Oficina receptora son las siguientes:

Artículo 10

i) la Oficina receptora recibe la solicitud internacional y las tasas correspondientes;

Artículo 11.1), Artículo 14.1)a)

ii) la Oficina receptora verifica la solicitud internacional para determinar si esta cumple los requisitos prescritos por el PCT respecto al idioma, la forma y el contenido de las solicitudes internacionales (las verificaciones que realice la Oficina receptora serán de naturaleza formal y no intervendrán en la esencia de la invención);

Artículo 11.2)a), Artículo 14.1)b), Regla 20.1, Regla 20.3, Regla 26.1

iii) si las verificaciones realizadas por la Oficina receptora demuestran que la solicitud internacional no cumple ciertos requisitos en cuanto a tasas, idioma, forma y contenido, dicha Oficina requerirá a los solicitantes para que aporten las correcciones necesarias;

Artículo 11.1), Artículo 11.2)b), Regla 20.2

iv) cuando (posiblemente tras alguna corrección (Consúltense los párrafos 6.024 a 6.053)) las verificaciones realizadas por la Oficina receptora demuestren que la solicitud internacional cumple los requisitos prescritos por el PCT para tal efecto, la Oficina receptora otorgará a la solicitud internacional una fecha de presentación internacional;

Artículo 12, Regla 22, Regla 23

v) la Oficina receptora transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Oficina Internacional copias de la solicitud internacional, de su traducción, cuando proceda, y de otros documentos relevantes, para que puedan seguir las principales etapas de procedimiento de las que son responsables durante la tramitación ulterior de la solicitud internacional.

6.002. [Eliminado]

6.003. ¿Cómo debe presentarse la solicitud internacional ante la Oficina receptora?

Regla 29, Regla 89bis.1, Regla 92.4, Instrucción 703

Cada Oficina receptora determina los medios que acepta para la presentación de solicitudes internacionales. La mayoría de las Oficinas receptoras acepta y fomenta la presentación electrónica de solicitudes internacionales. La información pertinente sobre cada Oficina receptora puede consultarse en los Anexos B y C.

La Oficina u organización que haya notificado a la Oficina Internacional que solo acepta solicitudes internacionales presentadas en formato electrónico o por medios electrónicos podrá considerar no recibido cualquier documento que se le presente en papel. Sin embargo, la Oficina receptora podrá decidir, en determinados casos, aceptar los documentos que se le presenten en papel, aunque no estará obligada a hacerlo.

En los casos en que una Oficina receptora acepte las solicitudes internacionales en papel, estas podrán presentarse directamente en la Oficina receptora o enviarse por correo postal.

Las Oficinas receptoras podrán permitir la presentación de solicitudes internacionales en papel para obtener una fecha de presentación internacional y exigir que la solicitud se reenvíe por medios electrónicos en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina receptora haya emitido la invitación correspondiente. Si no se reciben a tiempo los documentos correspondientes, la Oficina receptora declarará retirada la solicitud.

También se podrá presentar una solicitud internacional a través de otros medios de comunicación rápida, en particular mediante fax, a condición de que la Oficina receptora ponga tales medios a disposición de los solicitantes y de que se entregue el original en el plazo de 14 días, si así lo exige la Oficina receptora (consúltense los Anexos B). Los requisitos para la presentación de la solicitud internacional y de cualquier documento posterior mediante fax se explican con más detalle en los párrafos 11.067 a 11.070.

6.004. ¿La Oficina receptora tramita la solicitud internacional de forma confidencial?

Artículo 30

Sí. Antes de la fecha de publicación internacional no se permite el acceso a la solicitud internacional por parte de terceros, a no ser que así lo soliciten o autoricen los solicitantes. No obstante, a las Oficinas designadas se les permite publicar el hecho de que han sido designadas, además de una cantidad limitada de datos bibliográficos. Para obtener información más detallada sobre la confidencialidad, consultese el Artículo 30 y los párrafos 11.072 a 11.074.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

6.005. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que se otorgue a la solicitud internacional una fecha de presentación internacional?

Artículo 11.1), Regla 20.1, Regla 20.2

La Oficina receptora otorgará una “fecha de presentación internacional” a la solicitud internacional si comprueba que se cumplen los siguientes requisitos:

- i) no se carece manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora (Consúltense los párrafos 5.008, 5.020 y 5.023);
- ii) la solicitud internacional está redactada en el idioma prescrito (Consúltese el párrafo 6.006);
- iii) la solicitud internacional contiene por lo menos los elementos siguientes:
 - a) una indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional,
 - b) un petitorio que constituye la designación de un Estado contratante obligado por el PCT en la fecha de presentación internacional (según la Regla 4.9.a) – Consúltese el párrafo 5.052),
 - c) el nombre del solicitante (a estos efectos, bastará con que se indique de manera que permita establecer su identidad, incluso si hubiera errores de ortografía o si los nombres de pila no estuvieran completos o, en el caso de una persona jurídica, si la indicación del nombre estuviera abreviada o incompleta),
 - d) una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción,
 - e) una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones.

6.006. No todas las partes de mi solicitud internacional se han redactado en el mismo idioma. ¿Asignará la Oficina receptora una fecha de presentación internacional a mi solicitud internacional?

Artículo 11.1(ii), Artículo 11.1(iii), Regla 12.1, Regla 20.1.c), Regla 20.1.d)

A los efectos de asignación de una fecha de presentación internacional, en la mayoría de las Oficinas receptoras se cumplirá el requisito de que la solicitud internacional esté redactada en el idioma prescrito si la descripción y las reivindicaciones (pero no necesariamente los restantes elementos de la solicitud internacional) están redactados en un idioma aceptado por la Oficina receptora según la Regla 12.1.a) o c) (consúltense la Regla 20.1.c) y el párrafo 5.013). Si cualquier otro elemento de la solicitud internacional no estuviera redactado en un idioma aceptado por la Oficina receptora, se podrá corregir posteriormente sin afectar a la fecha de presentación internacional (Consúltense los párrafos 6.032 y 6.034). Deberá entregarse una traducción por cada solicitud internacional que se presente en un idioma que no sea uno de los aceptados por la Administración encargada de la búsqueda internacional que llevará a cabo la búsqueda internacional y/o un idioma de publicación (Consúltense los párrafos 6.013 a 6.020). No obstante, en determinadas oficinas, la Regla 20.1.c) es incompatible con la legislación nacional aplicable. Mientras dure esa incompatibilidad, dicha Regla no será aplicable a esas Oficinas; por lo tanto, todos los elementos de una solicitud internacional presentada en esas Oficinas como Oficina receptora deberán cumplir los requisitos sobre el idioma establecidos en la Regla 12.1 antes de que se pueda otorgar una fecha de presentación internacional (consúltense el Anexo C para obtener información detallada).

6.007. [Eliminado]

6.008. ¿Qué fecha se otorga como fecha de presentación internacional?

Artículo 11.1), Artículo 11.2(b), Regla 20.1, Regla 20.2

La respuesta a esta pregunta dependerá de si los requisitos para la concesión de una fecha de presentación internacional (Consúltense el párrafo 6.005) se han cumplido en la fecha en que la solicitud internacional fue recibida por la Oficina receptora o, en virtud de la Regla 20.6, se considere como recibida (Consúltense los párrafos 6.026 a 6.031), o bien en una fecha posterior, tras la corrección de

defectos en relación con dichos requisitos. En el primer caso, la fecha de presentación internacional será la fecha en la que la Oficina receptora recibió la solicitud internacional y, en el segundo caso, será la fecha en la que la Oficina receptora recibió la corrección. Naturalmente, cualquier corrección debe observar determinadas condiciones; en particular, debe ser presentada en un plazo determinado. El párrafo 6.025 recoge más información sobre este aspecto. Respecto a los casos en los que la Oficina receptora no reciba en el mismo día todas las hojas que pertenezcan a la misma solicitud internacional, Consúltese el párrafo 6.026.

6.009. ¿Influyen en la fecha de presentación internacional la falta de pago, el pago incompleto o un retraso en el pago de las tasas?

Artículo 11.3), Artículo 11.4), Artículo 14.3), Regla 27

La respuesta es negativa. Sin embargo, esos defectos podrán conducir con el tiempo a que la Oficina receptora declare que la solicitud internacional se considera retirada (Consúltense los párrafos 5.195 y 5.196). A pesar de que una solicitud internacional a la que no se le ha otorgado una fecha de presentación internacional y una solicitud internacional que se considera retirada quedan ambas excluidas de la continuación de la tramitación en la fase internacional, una solicitud internacional que cumpla los requisitos necesarios para que se le otorgue una fecha de presentación internacional podrá ser invocada como solicitud prioritaria en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (si se cumplen las condiciones establecidas por dicho Convenio) incluso cuando la solicitud internacional se considere retirada según el PCT (por falta de pago de las tasas o por otros motivos).

6.010. ¿Puede la Oficina receptora negarse a tramitar una solicitud internacional como tal por motivos relacionados con la seguridad nacional?

Artículo 27.8), Regla 22.1, Instrucción 330

Cada Estado contratante tiene libertad para aplicar medidas que considere necesarias para preservar su seguridad nacional. Por ejemplo, cada Oficina receptora tiene derecho a no tramitar como tal una solicitud internacional y a no remitir el ejemplar original a la Oficina Internacional y la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional. La Oficina Internacional no comprobará el cumplimiento de normas relativas a la seguridad nacional cuando la solicitud internacional se presente ante la Oficina Internacional como Oficina receptora; dicho cumplimiento será responsabilidad de los solicitantes. Cuando se haya otorgado una fecha de presentación internacional pero las consideraciones relativas a la seguridad nacional impidan la transmisión del ejemplar original, la Oficina receptora deberá declarar esta situación a la Oficina Internacional antes del vencimiento de un plazo de 13, o como máximo 17, meses desde la fecha de prioridad.

6.011. ¿Cómo saben los solicitantes si se ha otorgado a su solicitud una fecha de presentación internacional o que su solicitud no se considera una solicitud internacional o que se considera retirada?

Regla 20.2, Regla 20.4.i), Regla 20.5.c), Regla 20.5bis.c), Regla 22.1, Regla 29.1.ii)

Cuando la Oficina receptora otorgue una fecha de presentación internacional a la solicitud internacional, notificará rápidamente a los solicitantes la fecha y el número de solicitud internacional; cuando decida que la solicitud internacional no se considera como una solicitud internacional (debido a una determinación negativa por falta de cumplimiento del Artículo 11 o a que determinadas cuestiones de seguridad nacional impiden que se considere como tal) o que se considera retirada, se lo notificará rápidamente a los solicitantes.

6.012. ¿Puede “retirarse” una fecha de presentación internacional una vez otorgada?

Artículo 14.4), Regla 29.3, Regla 29.4, Regla 30.1, Regla 82ter.1, Instrucción 312

Si, tras haber otorgado una fecha de presentación internacional, la Oficina receptora comprueba que no debería haberse otorgado, la solicitud internacional se considerará retirada, la Oficina receptora así la declarará y se lo notificará rápidamente a los solicitantes. Si la Oficina Internacional o la Administración encargada de la búsqueda internacional comprueban que no debería haberse otorgado una fecha de presentación internacional, señalarán los hechos pertinentes a la Oficina receptora. No obstante, tal comprobación se producirá de forma válida únicamente en los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación internacional y deberá ir precedida de una notificación a los solicitantes, en la que se comunique la intención de formular una declaración y que, en su caso, ha de incluir también una invitación a que confirme la incorporación de los elementos que faltan, en virtud de la Regla 20.6.a). Los solicitantes tendrán derecho a remitir argumentos en el plazo de dos meses desde la notificación o, en su caso, a confirmar la incorporación por referencia de dichos elementos. Respecto a la rectificación de errores cometidos por la Oficina receptora al otorgar la fecha de presentación internacional, consúltense la Regla 82ter.1 y la Fase Nacional, párrafo 6.028.

TRADUCCIÓN DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

6.013. ¿Cuándo se exige una traducción de la solicitud internacional?

Regla 12.1

Toda Oficina receptora debe aceptar, con objeto de la presentación de solicitudes internacionales, al menos un idioma que sea tanto un idioma de publicación como un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, o, cuando proceda, por al menos una de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para la búsqueda internacional de solicitudes internacionales presentadas en esa Oficina receptora. Además, toda Oficina receptora podrá aceptar uno o más idiomas a efectos de la presentación de solicitudes internacionales. Se exigirá una traducción de la solicitud internacional cuando el idioma en el que se presenta la solicitud internacional no sea un idioma de publicación y/o un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que realizará la búsqueda internacional.

6.014. ¿Cuáles son los requisitos de traducción si la solicitud internacional se presenta en un idioma que no es aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional?

Regla 12.3

Cuando el idioma en el que se presente la solicitud internacional no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que realizará la búsqueda internacional, se deberá entregar a la Oficina receptora una traducción de la solicitud internacional en un idioma que esté aceptado por dicha Administración y que, al mismo tiempo, sea un idioma de publicación. Además, a no ser que la solicitud internacional se presente en un idioma de publicación (consúltense el párrafo 9.017), el idioma al que se traducirá la solicitud internacional debe ser también un idioma en el que se puedan presentar las solicitudes internacionales ante la Oficina receptora de que se trate. Para cualquier lista de secuencias que forme parte de la descripción, podrá exigirse una traducción del texto libre dependiente del idioma contenido en la lista de secuencias si no se suministró en una lengua aceptada por la Administración encargada de la búsqueda internacional al momento de su presentación. La traducción debe consistir en una nueva lista de secuencias en la que el texto libre dependiente del idioma figure en el idioma aceptado. Se puede sustituir el texto libre dependiente del idioma con la traducción o, si la Oficina receptora lo permite, añadir la traducción de forma tal que la nueva lista de secuencias contenga el texto libre dependiente del idioma en dos idiomas (una de los cuales debe ser el inglés). (Respecto a la traducción del petitorio, consúltense el párrafo 6.019).

6.015. ¿Cuál es el plazo para proporcionar una traducción de la solicitud internacional si esta se ha redactado en un idioma que la Administración encargada de la búsqueda internacional no acepta?

La traducción de la solicitud internacional se entregará a la Oficina receptora en el plazo de un mes desde la fecha en la que esa Oficina recibió la solicitud internacional. Si, en el momento en que la Oficina receptora notifique al solicitante el número de solicitud internacional y la fecha de presentación internacional, no se haya entregado la traducción exigida, la Oficina receptora requerirá al solicitante, preferiblemente junto con esa notificación, para que entregue la traducción exigida en el plazo de un mes desde la fecha en la que se recibió la solicitud internacional en la Oficina receptora, o, en caso de que la traducción exigida no se proporcione en ese plazo, para que la entregue y pague, cuando proceda, la tasa por entrega tardía (Consúltese el párrafo 6.017), en el plazo de un mes desde la fecha del requerimiento o de dos meses desde la fecha de recepción de la solicitud internacional por parte de la Oficina receptora, aplicándose el plazo que venza más tarde.

6.016. ¿Se retirará mi solicitud en caso de que no proporcione una traducción o no pague la tasa por entrega tardía?

Cuando la Oficina receptora haya enviado al solicitante un requerimiento para que entregue la traducción y, cuando proceda, pagar la tasa por entrega tardía, y el solicitante no lo haya hecho dentro del plazo aplicable, la solicitud internacional se considerará retirada y la Oficina receptora así la declarará. No obstante, cualquier traducción y cualquier pago recibidos por la Oficina receptora antes de que dicha Oficina declare que la solicitud internacional se considera retirada y antes del vencimiento de un plazo de 15 meses desde la fecha de prioridad, se considerarán recibidos antes del vencimiento del plazo aplicable.

6.017. ¿Cuál es el monto de la tasa por entrega tardía de traducciones?

Regla 12.3.e)

La tasa por entrega tardía que podrá cobrar cualquier Oficina receptora por traducciones entregadas una vez vencido el plazo de un mes desde la fecha en la que la Oficina receptora recibe la solicitud

internacional será igual al 25% de la tasa de presentación internacional contemplada en el punto 1 de la Tabla de tasas, sin tener en cuenta ninguna tasa por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la trigésima primera hoja.

6.018. ¿Cuáles son los requisitos para la traducción si el resumen o el texto contenido en los dibujos de la solicitud internacional figuran en un idioma distinto al de la descripción y las reivindicaciones?

Regla 26.3ter.a)

Si el resumen o el texto contenido en los dibujos de la solicitud internacional figuran en un idioma distinto al de la descripción y las reivindicaciones, la Oficina receptora requerirá al solicitante para entregar una traducción del resumen o del texto contenido en los dibujos al idioma en el que se publicará la solicitud internacional. No obstante, no se emitirá tal requerimiento si el resumen o el posible texto contenido en los dibujos figuran en el idioma en el que se publicará la solicitud internacional, o si se exige una traducción de la solicitud internacional porque el idioma en el que se presentó la solicitud internacional no es aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que vaya a realizar la búsqueda internacional, y dicha traducción también ha de ser en el idioma en el que se publicará la solicitud.

6.018A. ¿Cuál es el procedimiento aplicable si la descripción y las reivindicaciones no están redactadas en un solo idioma?

Regla 12.3.c), Regla 12.3.d), Regla 12.3.e), Regla 26.3ter.e)

En general, el PCT exige que la descripción y las reivindicaciones de una solicitud internacional se presenten en un idioma que acepte la Oficina receptora. El cumplimiento del requisito de idioma es necesario para obtener una fecha de presentación internacional (consúltense el Artículo 11.1)ii), la Regla 20.1.c) y los párrafos 6.005 a 6.006). Si la descripción o las reivindicaciones figuran en un idioma que no acepta la Oficina receptora, esta deberá transmitir la solicitud en virtud del procedimiento de salvaguardia establecido en la Regla 19.4 a la Oficina receptora de la Oficina Internacional, que acepta cualquier idioma (consúltese el párrafo 6.034).

Si la descripción y las reivindicaciones, o parte de ellas, no se presentan en un solo idioma, pero la Oficina receptora acepta todos los idiomas utilizados, esta requerirá al solicitante para que proporcione una traducción de la descripción y las reivindicaciones en un solo idioma dentro de un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional. Dicho idioma deberá ser:

- i) uno de los idiomas contenidos en la descripción o en las reivindicaciones presentadas;
- ii) un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que realice la búsqueda internacional; y
- iii) el idioma en que se publicará la solicitud internacional.

Sin embargo, dicho requerimiento no se enviará si la Oficina receptora considera que la utilización de varios idiomas facilita la comprensión de la divulgación realizada y que la solicitud de una traducción no sería adecuada dado el caso, por ejemplo si se trata de términos lingüísticamente neutros (como el lenguaje de codificación informática), determinados términos técnicos, incluida su transliteración o traducción, citas de publicaciones científicas o invenciones relacionadas con la tecnología de la traducción.

Si no se pueden satisfacer los tres criterios indicados (por ejemplo, en un caso en que los idiomas utilizados sean aceptados por la Oficina receptora, pero no sean idiomas aceptados por la Administración encargada de la búsqueda internacional elegida o idiomas de publicación), la Oficina receptora requerirá al solicitante para que proporcione una traducción de la solicitud internacional en virtud de la Regla 12.3 o 12.4.

En todos los casos, si la traducción requerida no se proporciona dentro del plazo de un mes, la Oficina podrá requerir al solicitante para que pague la tasa por entrega tardía aplicable en un plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento o de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina receptora, según el que venza más tarde (consúltense los párrafos 6.015 a 6.017).

6.019. ¿Cuáles son los requisitos para la traducción si el petitorio figura en un idioma que no es un idioma de publicación aceptado por la Oficina receptora a efectos de presentación del petitorio?

Regla 12.1.c), Regla 26.3ter.c)

Sea cual sea el idioma en el que se presentan la descripción y las reivindicaciones, el petitorio debe figurar siempre en un idioma de publicación aceptado por la Oficina receptora a efectos de presentación

del petitorio. Si el petitorio figura en un idioma que no cumple este requisito, la Oficina receptora requerirá al solicitante para que presente una traducción que lo cumpla.

6.020. ¿Cuáles son los requisitos de traducción si la solicitud internacional se presenta en un idioma que sí es aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional pero que no es un idioma de publicación?

Regla 12.4, Regla 48.3

Si la solicitud internacional se presenta en un idioma que no sea un idioma de publicación pero sí un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que se encargará de realizar la búsqueda internacional, se debe proporcionar a la Oficina receptora una traducción de la solicitud internacional a un idioma de publicación que la Oficina receptora acepte con ese fin. Para cualquier lista de secuencias que forme parte de la descripción, podrá exigirse una traducción del texto libre dependiente del idioma contenido en la lista de secuencias si no se suministró en una lengua de publicación al momento de su presentación y si no se solicitó su traducción en virtud de la Regla 12.3.a) a efectos de la búsqueda internacional. La traducción debe consistir en una nueva lista de secuencias en la que el texto libre dependiente del idioma figure en un idioma de publicación. Se puede sustituir el texto libre dependiente del idioma con la traducción o, si la Oficina receptora lo permite, añadir la traducción de forma tal que la nueva lista de secuencias contenga el texto libre dependiente del idioma en dos idiomas (una de los cuales debe ser el inglés). (Respecto a la traducción del petitorio, consultese el párrafo 6.019).

6.021. ¿Cuál es el plazo para proporcionar una traducción de la solicitud internacional si esta se ha redactado en un idioma que la Administración encargada de la búsqueda internacional acepta pero no es un idioma de publicación?

La traducción de la solicitud internacional se proporcionará a la Oficina receptora en el plazo de 14 meses desde la fecha de prioridad. Cuando no se haya entregado la traducción exigida dentro del plazo aplicable, la Oficina receptora requerirá al solicitante para que entregue la traducción exigida y para que pague la tasa por entrega tardía, si procede, (Consúltese el párrafo 6.023) en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad.

6.022. ¿Se retirará mi solicitud en caso de que no proporcione una traducción o no pague la tasa por entrega tardía?

Cuando la Oficina receptora haya enviado un requerimiento para que se entregue la traducción y, cuando proceda, pagar la tasa por entrega tardía, y no se haya hecho dentro del plazo aplicable, la solicitud internacional se considerará retirada y la Oficina receptora así la declarará. No obstante, cualquier traducción y cualquier pago recibidos por la Oficina receptora antes de que dicha Oficina declare que la solicitud internacional se considera retirada y antes del vencimiento de un plazo de 17 meses desde la fecha de prioridad, se considerarán recibidos antes del vencimiento del plazo aplicable.

6.023. ¿Cuál es el monto de la tasa por entrega tardía de traducciones?

La tasa por entrega tardía que puede cobrar cualquier Oficina receptora por traducciones entregadas una vez vencido el plazo de 14 meses desde la fecha de prioridad será igual al 25% de la tasa de presentación internacional contemplada en el punto 1 de la Tabla de tasas, sin tener en cuenta ninguna tasa por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la trigésimo primera hoja.

CORRECCIÓN DE DEFECTOS E INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE PARTES O ELEMENTOS OMITIDOS O DE PARTES O ELEMENTOS CORRECTOS QUE HAN DE REEMPLAZAR AQUELLOS QUE SE PRESENTARON POR ERROR

6.024. ¿Qué defectos de la solicitud internacional deberán corregirse y de qué plazos se dispone a tal efecto?

Los siguientes párrafos pretenden dar respuestas generales a preguntas sobre casos característicos de posibles defectos.

6.025. ¿Qué defectos influyen en la fecha de presentación internacional?

i) Cuando la Oficina receptora compruebe que la solicitud internacional no cumple los requisitos necesarios para asignar una fecha de presentación internacional, en otras palabras:

Artículo 11.1)j)

a) que el solicitante carezca manifiestamente, por motivos de domicilio y nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora (no obstante, consultense también los párrafos 6.035 y 6.036);

Artículo 11.1)jii)a)

b) que la solicitud internacional no contenga ninguna indicación de que ha sido presentada como solicitud internacional;

Artículo 11.1)jii)b)

c) que la solicitud internacional no contenga un petitorio que constituya la designación de todos los Estados contratantes obligados por el PCT en la fecha de presentación internacional (según la Regla 4.9.a) – Consultese el párrafo 5.052);

Artículo 11.1)jii)c)

d) que la solicitud internacional no contenga el nombre del solicitante o no contenga al menos las indicaciones mínimas relativas al nombre del solicitante que se indican en el párrafo 6.005.iii)c);

Artículo 11.1)jii)d), Artículo 11.1)jii)e)

e) que la solicitud internacional no contenga una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción y una parte que, a primera vista, parezca ser una reivindicación o varias reivindicaciones;

Artículo 11.1)j), Regla 19.4, Regla 20.3, Regla 20.6, Regla 20.7

La Oficina receptora requerirá al solicitante para que corrija el defecto. El plazo para presentar la corrección es de dos meses a contar desde la fecha de la invitación a la corrección. Si la corrección se realiza dentro del plazo, la fecha de recepción de la corrección será la fecha de presentación internacional; de lo contrario, la solicitud no se considerará solicitud internacional (no obstante, consultense también los párrafos 6.035 y 6.036 en relación con el domicilio y la nacionalidad del solicitante, y los párrafos 6.013 a 6.020 en relación con las solicitudes presentadas en un idioma aceptado por la Oficina receptora, pero que no sea un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional ni un idioma de publicación). Cuando el defecto se refiera al punto i)e) anterior, la Oficina receptora requerirá al solicitante para que confirme, según lo previsto en la Regla 20.6, que el elemento que falta ha sido incorporado por referencia, con arreglo a la Regla 4.18 (Consultense los párrafos 6.027 a 6.031), en cuyo caso será posible conservar la fecha anterior como fecha de la presentación internacional. Cuando los elementos exigidos de la solicitud internacional no figuren en un idioma aceptado por la Oficina receptora, dicha Oficina transmitirá la solicitud internacional a la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora con arreglo a la Regla 19.4 (cabe observar que la Oficina Internacional, cuando actúa como Oficina Receptora está dispuesta a aceptar solicitudes internacionales presentadas en cualquier idioma; consultense el párrafo 6.034 y el Anexo C).

Artículo 14.2), Regla 20.5, Regla 20.5bis, Regla 20.7

ii) Cuando la Oficina receptora compruebe que faltan, o parecen faltar, partes de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos, o cuando falten o parezcan faltar todos los dibujos, o bien cuando compruebe que la descripción, las reivindicaciones, los dibujos, o partes de estos elementos se hayan presentado, o parezcan haberse presentado por error, notificará al solicitante en consecuencia y lo invitará a que corrija el defecto o a que, en su caso, confirme según lo previsto en la Regla 20.6, que las partes omitidas o las partes o elementos correctos se incorporaron por referencia con arreglo a la Regla 4.18 (Consultense los párrafos 6.027 a 6.031 para obtener información detallada). El plazo para la presentación de las partes omitidas o de las partes o elementos correctos será de dos meses contados desde la fecha de la invitación correspondiente. Si no se envía una invitación y el solicitante se da cuenta del defecto y desea subsanarlo, también le está permitido hacerlo en un plazo de dos meses desde la fecha en que la Oficina receptora haya recibido por primera vez los documentos. Si las partes omitidas o las partes o elementos correctos se aportan dentro de ese plazo, la fecha en que se reciban pasará a ser la fecha de presentación internacional, a menos que se pueda confirmar, según lo previsto en la Regla 20.6, que la parte omitida o la parte o elemento correcto en cuestión se ha incorporado por referencia con arreglo a la Regla 4.18 (Consultense los párrafos 6.027 a 6.031), en cuyo caso se podrá conservar la fecha anterior como fecha de presentación internacional. Si los dibujos omitidos a los que se hace referencia en la solicitud internacional no se presentan en el plazo previsto, las referencias a los dibujos que figuren en la solicitud internacional se considerarán inexistentes y la fecha de presentación internacional será la que se otorgó inicialmente. No obstante, si la fecha de presentación se corrige a una fecha posterior, toda reivindicación de prioridad se considerará nula, a los efectos del procedimiento en el marco del PCT, si la fecha de presentación internacional otorgada queda fuera del plazo de dos meses después del vencimiento del período de prioridad de la reivindicación de prioridad en cuestión (Consultense los párrafos 5.060 y 6.038).

Regla 20.5.e), Regla 20.5bis.e)

iii) Cuando la fecha de presentación internacional se haya corregido, se podrá, mediante notificación a la Oficina receptora enviada dentro del mes siguiente al envío por correo de la notificación relativa a las partes o elementos aportados posteriormente (Formulario PCT/RO/126), solicitar que la parte omitida o la parte o elemento correcto no se tenga en cuenta, con el fin de preservar la fecha en que se recibieron por primera vez los documentos como fecha de presentación internacional y, en su caso, conservar la reivindicación de prioridad (Regla 20.5.e) o 20.5bis.e)). Mediante el formulario PCT/RO/129, se notificará al solicitante la decisión de la Oficina receptora en cuanto a la restauración de la fecha de presentación internacional.

6.026. ¿Qué ocurre si no se reciben en la misma fecha todas las hojas de la solicitud internacional?

Regla 20.3.b), Regla 20.5.b), Regla 20.5.c), Regla 20.5.d), Regla 20.5bis.b), Regla 20.5bis.c), Regla 20.5bis.d), Regla 20.7

La recepción de hojas suplementarias tras el envío de una invitación a corregir enviada al amparo del Artículo 11.2.a) o 14.2 (Consúltense el párrafo 6.025) normalmente dará lugar a que la fecha de recepción de dichas hojas adicionales se acuerde como fecha de presentación internacional, a condición de que se reciban dentro del plazo previsto en la Regla 20.7, y salvo que se puedan incluir dichas hojas presentadas con retraso mediante el procedimiento de incorporación por referencia (Consúltense los párrafos 6.027 a 6.031). Si no se hubiera remitido ninguna invitación para corregir, pero la Oficina receptora no recibe en la misma fecha todas las hojas relativas a la misma supuesta solicitud internacional (salvo el resumen), sin que se haya confirmado la incorporación por referencia de las hojas presentadas con posterioridad, la Oficina corregirá la solicitud marcando en ella la fecha en que se hayan recibido los documentos que completan la solicitud internacional, y será esta última fecha la que se acuerde como fecha de presentación de la solicitud internacional, siempre que las hojas presentadas con retraso se reciban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se recibieron las primeras hojas. Cada hoja llevará indicada la fecha en que efectivamente se recibió. En caso de que las hojas se hayan presentado posteriormente con el fin de corregir otras hojas presentadas por error y no se haya confirmado la incorporación por referencia de las hojas presentadas con posterioridad, las hojas presentadas por error se quitarán de la solicitud. La falta o recepción tardía del resumen no implicará, por sí misma, la corrección de la fecha indicada en el petitorio o en el acuerdo de una fecha de presentación internacional posterior.

6.027. ¿Se pueden añadir páginas omitidas o correctas en una solicitud internacional sin que se modifique la fecha de presentación internacional?

Regla 19.4.a)iii), Regla 20.3, Regla 20.5, Regla 20.5bis, Regla 20.8

Es posible en determinadas circunstancias, pero la fecha de presentación internacional resultante no se reconocerá en determinados Estados Contratantes (Consúltense el párrafo 6.031). Con arreglo a la Regla 4.18, cuando un elemento de la solicitud internacional al que se hace referencia en el Artículo 11.1).iii)d) o e), o una parte de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos a que se hace referencia en la Regla 20.5.a), o un elemento o una parte de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos a que se hace referencia en la Regla 20.5bis.a) no esté de otro modo contenido en la solicitud internacional, pero esté contenido íntegramente en la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica en la fecha en que la Oficina receptora haya recibido por primera vez uno o más elementos de los referidos en el Artículo 11.1)iii), estos elementos o partes omitidos o correctos se podrán incorporar por referencia a la solicitud internacional. El efecto de esta incorporación por referencia será que los elementos o partes que se hayan incorporado por referencia se considerarán recibidos en la fecha en que se hayan recibido por primera vez uno o más de los elementos a los que se hace referencia en el Artículo 11.1)iii) (siempre y cuando se cumplan todos los demás requisitos previstos en el Artículo 11 para otorgar una fecha de presentación). Estos procedimientos no se aplicarán a las páginas omitidas en el caso de que la Oficina receptora haya notificado a la Oficina Internacional, conforme a la Regla 20.8.a), que alguna de las Reglas 20.3.a)ii) y b)ii), 20.5.a) y d) y 20.6 no es compatible con su legislación nacional. Por otra parte, estos procedimientos no se aplicarán a las páginas correctas en el caso de que la Oficina receptora haya notificado a la Oficina Internacional, conforme a la Regla 20.8.a-bis), que la Regla 20.5bis.a)ii) o d) no es compatible con su legislación nacional. En tal caso, dicha Oficina receptora no requerirá ni admitirá la confirmación de la incorporación por referencia. En lugar de ello, la Oficina receptora debería aplicar el procedimiento de corrección descrito anteriormente (párrafo 6.025). Se puede consultar en la página web de la OMPI un listado de las Oficinas que han presentado una notificación a la Oficina Internacional al amparo de la Regla 20.8.a) o 20.8.a-bis), y que por lo tanto no aceptan la incorporación por referencia de partes o elementos omitidos o correctos (https://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/reservations/res_incomp). Si la necesidad de incorporar determinados elementos o partes

omitidos o correctos se manifiesta después de presentada la solicitud internacional, se podrá pedir a la Oficina receptora que transmita la solicitud internacional a la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora con arreglo a la Regla 19.4.a)iii), que sí acepta la incorporación por referencia de partes o elementos omitidos o correctos.

6.028. ¿Cómo deben incorporarse por referencia las partes o los elementos omitidos o correctos a la solicitud internacional?

Regla 4.18, Regla 20.6

Se deberá haber incluido en la solicitud internacional una declaración de incorporación por referencia según lo previsto en la Regla 4.18, en la fecha en que la Oficina receptora haya recibido por primera vez uno o más elementos de aquellos a los que se hace referencia en el Artículo 11.1)iii). Dicha declaración se incluye automáticamente si se usa el formulario PCT/RO/101, ya sea en papel o en formato electrónico. Si la declaración no estaba incluida en el petitorio en el momento de la presentación, solo puede añadirse al petitorio si en la fecha de la presentación estaba contenida de algún otro modo en la solicitud internacional o si se presentó junto con la solicitud. Además, en el momento de presentación internacional, se deberán haber indicado en la solicitud internacional una o varias reivindicaciones de prioridad con referencia a solicitudes anteriores que contengan íntegramente la parte o el elemento omitido o correcto. No basta con añadir dichas reivindicaciones de prioridad al amparo de la Regla 26bis.1.a). Si se han cumplido estos requisitos, se deberá confirmar la incorporación por referencia mediante notificación escrita a la Oficina receptora, dentro del plazo que se indica más adelante. La notificación deberá ir acompañada de:

- una o más hojas que incluyan el elemento íntegro o una parte, según se contiene en la solicitud anterior;
- cuando no se hayan cumplido ya con los requisitos de la Regla 17.1a), b) o b-bis, una copia de la solicitud anterior tal como se haya presentado;
- cuando sea de aplicación la Regla 20.6.a)iii), una traducción o traducciones de la solicitud anterior;
- en el caso de una parte omitida o correcta, una indicación de dónde está contenida dicha parte en la solicitud anterior y, en su caso, en la traducción de la solicitud anterior.

6.029. ¿Cuál es el plazo para confirmar la incorporación por referencia de las partes y los elementos omitidos o correctos?

Regla 20.7

Cuando la Oficina receptora no haya cursado una invitación para presentar las partes o los elementos omitidos o correctos (Formulario PCT/RO/103 o PCT/RO/107), el plazo para confirmar será de dos meses a contar desde la fecha en que la Oficina receptora haya recibido por primera vez los documentos. Cuando se haya cursado la invitación, el plazo para confirmar será de dos meses desde el envío por correo del requerimiento. Si dicho plazo expira después de transcurridos 12 meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica, la Oficina receptora llamará la atención de los solicitantes sobre dicha circunstancia, (como advertencia de que, si no se confirma que las partes o los elementos omitidos o correctos figuran incorporados por referencia y por consiguiente se corrige la fecha de la solicitud internacional a una fecha posterior a la expiración del período de prioridad, la corrección de la fecha de presentación internacional puede acarrear la pérdida del derecho de prioridad; lo mismo sucederá, aun cuando se confirme que las partes o los elementos omitidos o correctos se han incorporado por referencia, respecto de aquellos Estados que no apliquen las disposiciones de incorporación por referencia (Consúltese el párrafo 6.031)). En lo concerniente a los elementos omitidos, si la Oficina receptora no recibe una corrección según el Artículo 11.2) o un escrito según la Regla 20.6.a) confirmando la incorporación por referencia de los elementos omitidos según el Artículo 11.1)iii)d) o e) antes del vencimiento de este período de dos meses, toda corrección o escrito recibido por la Oficina Receptora después del vencimiento de ese plazo, pero antes de que haya enviado al solicitante una notificación en virtud de la Regla 20.4.i) (Formulario PCT/RO/104), se considerará recibido en ese plazo (Regla 20.7.b)).

6.029A. ¿Qué sucede con la parte o el elemento que se había presentado por error si se confirma la incorporación por referencia de la parte o el elemento correcto?

Regla 20.5bis.d), Instrucción 309.b)iv)

Si se considera, conforme a la Regla 20.6.b), que la parte o el elemento correcto figuraba en la supuesta solicitud internacional en la fecha en que la Oficina receptora recibió por primera vez los documentos en los que figuran uno o varios de los elementos a los que se hace referencia en el Artículo 11.1)iii), se conservará en la solicitud la parte o el elemento presentado por error en cuestión. La Oficina receptora

incluirá la mención “PRESENTADA POR ERROR (REGLA 20.5bis)” en las hojas que se hayan presentado por error y las trasladará al final del elemento correspondiente en la supuesta solicitud internacional. La Oficina receptora remitirá las hojas presentadas por error a la Oficina Internacional y estas se publicarán como parte de la solicitud internacional.

6.030. ¿Qué consecuencias tiene no cumplir con los requisitos para la incorporación por referencia?

Regla 20.3.b)j), Regla 20.4, Regla 20.5.c), Regla 20.5.e), Regla 20.5bis.c), Regla 20.5bis.e)

Si no se cumplen todos los requisitos para la incorporación por referencia (por ejemplo, si una parte o un elemento omitido o correcto no figura íntegramente en la solicitud anterior), se asignará a la solicitud internacional una fecha de presentación internacional posterior (la fecha de recepción de la parte o el elemento omitido o correcto, en la medida en que a dicha fecha se hayan cumplido todos los demás requisitos previstos en el Artículo 11.1)) (Consúltense los párrafos 6.025 y 6.026). No obstante, conforme a la Regla 20.5.e) o 20.5bis.e), se podrá pedir que no se tenga en cuenta la parte omitida o la parte o el elemento correcto (Consúltese el párrafo 6.025.iii)). En tal caso, se restablecerá la fecha de presentación internacional y se considerará que no se ha aportado la parte omitida o la parte o el elemento correcto.

6.031. ¿Qué efectos tiene sobre las Oficinas designadas o elegidas la incorporación por referencia de partes o elementos omitidos o correctos?

Regla 20.8.c), Regla 82ter.1

En la mayoría de los Estados Contratantes, los elementos o partes se tratarán como si hubieran estado incluidos en la solicitud internacional tal como se presentó inicialmente. Las Oficinas designadas y elegidas podrán, en cierta medida, revisar las decisiones de las Oficinas receptoras que hayan autorizado la incorporación por referencia (Regla 82ter.1.b)). Si la Oficina designada o elegida comprueba que: no se ha cumplido con la obligación de aportar un documento de prioridad; falta la declaración de incorporación, o no se ha presentado junto con el petitorio; no se ha aportado notificación por escrito confirmando la incorporación por referencia; no se ha aportado la traducción exigida; o que el elemento o la parte en cuestión no figuraba íntegramente en el documento de prioridad; entonces la Oficina designada o elegida podrá tratar la solicitud internacional como si la fecha de presentación internacional se hubiera concedido sobre la base de la fecha en que se presentaron las hojas que contenían las partes o los elementos omitidos o correctos, pero solo después de haber dado al solicitante la oportunidad de plantear observaciones sobre esta decisión o solicitar que, al menos, las partes o los elementos omitidos o correctos que se hayan aportado no se tengan en cuenta, según lo previsto en la Regla 82ter.1.d).

No obstante, las Oficinas designadas que hayan presentado notificaciones de incompatibilidad al amparo de la Regla 20.8.b) o b-bis) podrán tratar la solicitud internacional como si la fecha de presentación internacional se hubiera concedido sobre la base de la fecha en que se presentaron las hojas que contenían las partes o los elementos omitidos o correctos, según sea el caso, pero, también, solo después de haber dado al solicitante la oportunidad de plantear observaciones sobre esta decisión o solicitar que, al menos, las partes o los elementos omitidos o correctos que se hayan aportado no se tengan en cuenta, según lo previsto en la Regla 20.8.c).

6.032. ¿Qué defectos no influyen en la fecha de presentación internacional?

Cuando la Oficina receptora compruebe que:

Artículo 14.1)a)j), Regla 2.3, Regla 4.1.d), Regla 4.15

i) la solicitud internacional no está firmada (o, en los casos a los que hace referencia el párrafo 5.091, no está sellada; consúltese también el párrafo 11.027 sobre aquellos casos en los que un solicitante se niegue a firmar o no se le pueda encontrar o contactar);

Artículo 14.1)a)ii), Regla 4.4, Regla 4.5

ii) la solicitud internacional no presenta el nombre del solicitante en la forma prescrita (distinta a las recogidas en el párrafo 6.005.iii)c), en cuyo caso debe consultarse el párrafo 6.025.i)d)) o las indicaciones prescritas respecto a, al menos, uno de los solicitantes – estas indicaciones se especifican en las Reglas 4.4 y 4.5; incluyen, concretamente, la dirección del solicitante, su domicilio y su nacionalidad;

Artículo 14.1)a.iii), Regla 4.3

iii) la solicitud internacional no incluye un título (es decir, un título para la invención reivindicada);

Artículo 14.1)a)iv), Regla 8

iv) la solicitud internacional no contiene un resumen;

Artículo 14.1)a)v), Regla 11, Regla 26.3

v) la solicitud internacional y, cuando proceda, la traducción de la solicitud internacional, no cumplen, en la medida establecida en los Reglamentos, los requisitos físicos prescritos (los requisitos físicos se especifican en detalle en la Regla 11; su cumplimiento solo se debe comprobar en la medida en que este sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme, y ninguna solicitud internacional se considerará retirada por incumplimiento si es satisfactoria en la medida necesaria para una publicación internacional razonablemente uniforme);

Artículo 3.4)i), Regla 12.1, Regla 26.3ter.a)

vi) cualquier elemento de la solicitud internacional, distinto a la descripción y las reivindicaciones, no se encuentra en un idioma admitido (Consúltense los párrafos 5.013, 6.005.ii) y 6.006);

Artículo 14(1)(b), Regla 26.1, Regla 26.2, Regla 26.2bis(b), Regla 26.3ter(b), Regla 26.5, Regla 29.1

la Oficina receptora requiere a los solicitantes que corrijan el defecto (no obstante, respecto a las solicitudes internacionales que se presentan en un idioma aceptado por la Oficina receptora pero requieren traducción, Consúltense los párrafos 6.013 a 6.020). El plazo para presentar la corrección es de dos meses contados a partir de la fecha del requerimiento. Si la corrección se realiza dentro del plazo (incluida cualquier extensión – Consúltese el párrafo 6.037), la fecha de presentación internacional seguirá siendo la fecha en la que la Oficina receptora recibió la solicitud internacional; de lo contrario, la solicitud internacional se considerará retirada. No obstante, en determinadas Oficinas, las disposiciones de la Regla 26.3ter.a) sobre la corrección de elementos que no figuren en un idioma admitido son incompatibles con la legislación nacional aplicable. Mientras dure esa incompatibilidad, dicha Regla no será aplicable a esas Oficinas; por lo tanto, todos los elementos de una solicitud internacional presentada ante esas Oficinas en calidad de Oficinas receptoras deberán cumplir los requisitos sobre el idioma establecidos en la Regla 12.1 antes de que se pueda otorgar una fecha de presentación internacional (consúltense también el párrafo 6.006 y el Anexo C para más detalles).

6.033. [Eliminado]

6.034. ¿Qué ocurre si la solicitud se presenta en un idioma no aceptado por la Oficina receptora?

Regla 19.4.a)ii), Regla 19.4.b), Regla 19.4.c)

Si la solicitud internacional se presenta cumplimentada en un idioma no aceptado por la Oficina nacional (o regional), pero está en un idioma aceptado por la Oficina Internacional como Oficina receptora, se considerará que esa Oficina ha recibido una solicitud internacional en nombre de la Oficina Internacional como Oficina receptora. De hecho, la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora acepta solicitudes internacionales presentadas en cualquier idioma (consúltense el Anexo C). En tal caso, la Oficina nacional (o regional) interesada estampará en la solicitud internacional el sello con la fecha y se la transmitirá lo antes posible a la Oficina Internacional (a no ser que lo impidan las normas relativas a la seguridad nacional). Esta transmisión podrá estar sujeta al pago de una tasa igual a la tasa de transmisión (consúltense el párrafo 5.184.i)) y el Anexo C), pero la Oficina nacional (o regional) reembolsará al solicitante otras tasas pagadas y las tasas aplicables se deberán pagar a continuación a la Oficina Internacional como Oficina receptora (consúltense el Anexo C). La solicitud internacional así transmitida se considerará recibida por la Oficina Internacional como Oficina receptora en la fecha en la que fue recibida por la Oficina nacional (o regional), pero, a los efectos del cálculo de los plazos para el pago de las tasas adeudadas al presentar la solicitud internacional a la Oficina receptora competente, la fecha de recepción de la solicitud internacional se considerará que es la fecha en la que la Oficina Internacional recibió la solicitud internacional en calidad de Oficina receptora.

6.035. ¿Qué ocurre si el solicitante es nacional de un Estado contratante, o está domiciliado en él, pero presenta la solicitud en una Oficina receptora “no competente”?

Regla 19.4.a)i), Regla 19.4.b), Regla 19.4.c)

Si la solicitud internacional es presentada por error en una Oficina nacional (o regional) que actúa como Oficina receptora en virtud del Tratado por un solicitante que está domiciliado o posee la nacionalidad de un Estado contratante, pero dicha Oficina no tiene competencias en virtud de la Regla 19.1 o 19.2 (relacionada con el domicilio o la nacionalidad del solicitante) para recibir la solicitud internacional, esta última se considerará recibida por la Oficina en la que se haya presentado en nombre de la Oficina Internacional como Oficina receptora (Consúltense los párrafos 5.008 y 5.009). En tal caso, la Oficina nacional (o regional) interesada estampará en la solicitud internacional el sello con la fecha y se la transmitirá lo antes posible a la Oficina Internacional (a no ser que lo impidan las normas relativas a la seguridad nacional). Esta transmisión podrá estar sujeta por parte de la Oficina nacional al pago de una tasa igual a la tasa de transmisión (consúltense el párrafo 5.184.i)) y el Anexo C), pero la Oficina nacional reembolsará al solicitante otras tasas pagadas y las tasas aplicables se deberán pagar a continuación a la Oficina Internacional como Oficina receptora (consúltense el Anexo C (IB)). La solicitud internacional

así transmitida se considerará recibida por la Oficina Internacional como Oficina receptora en la fecha en la que fue recibida por la Oficina nacional (o regional), pero, a los efectos del cálculo de los plazos para el pago de las tasas adeudadas al presentar la solicitud internacional, se considerará que la fecha de recepción de la solicitud internacional es la fecha en la que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional en calidad de Oficina receptora.

6.036. ¿Se pueden corregir indicaciones sobre el domicilio y la nacionalidad?

Artículo 11.1)i), Artículo 14.1)a)ii), Regla 4.5, Instrucción 329

Si las indicaciones sobre el domicilio y la nacionalidad del solicitante declaradas en el petitorio no respaldan el derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional (Consúltense los párrafos 5.020, 5.023 y 6.005.i)), es decir, si parece que el solicitante no está (o, cuando haya dos o más solicitantes, ninguno de ellos parezca estar) domiciliado o no tiene la nacionalidad de un Estado contratante, se produce a primera vista un defecto según el Artículo 11.1)i) y la Oficina receptora emite en consecuencia un requerimiento para corregir dicho defecto (Consúltese el párrafo 6.025.a)i)). Puede que el solicitante tenga capacidad para demostrar que, en la fecha en la que la Oficina receptora recibió la solicitud internacional, tenía derecho a presentar una solicitud internacional ante esa Oficina receptora. En ese caso, deberá remitir pruebas en consecuencia a la Oficina receptora junto con una propuesta de corrección de las indicaciones relacionadas con su domicilio y/o nacionalidad. Si, sobre la base de dichas pruebas, la Oficina receptora está satisfecha respecto al derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional, la invitación a corregir el defecto según el Artículo 11.1)i) se considerará como un requerimiento para corregir un defecto según el Artículo 14.1)a)ii) y la Regla 4.5 en las indicaciones prescritas respecto al domicilio y/o la nacionalidad del solicitante, y las indicaciones se corregirán en consecuencia. Si se realiza tal corrección, no se considerará que existe defecto alguno según el Artículo 11.1)i) y, por lo tanto, el defecto no evitará la conformidad de la fecha efectiva de la solicitud internacional como fecha de presentación internacional. No obstante, cabe observar que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos como Oficina receptora ha declarado que no aplicará el procedimiento anteriormente indicado.

6.037. ¿Se pueden ampliar los plazos para corregir determinados defectos?

Regla 26.2

El plazo fijado de dos meses para la corrección de defectos según el Artículo 14.1) (Consúltese el párrafo 6.032) podrá ser ampliado por la Oficina receptora. La Oficina receptora podrá ampliar el plazo en cualquier momento, de oficio o a petición de los solicitantes – incluso una vez vencido el plazo fijado en el requerimiento, antes de que se haya tomado una decisión sobre si se ha remitido la corrección dentro del plazo y si la solicitud internacional así corregida debe o no considerarse retirada. Por otra parte, no se ampliarán los plazos fijados por la Oficina receptora para la corrección de defectos según el Artículo 11 o el Artículo 14.2) (Consúltese el párrafo 6.025) y para el pago de importes de tasas no pagadas o cuyo pago no ha sido completo según la Regla 16bis (Consúltense los párrafos 5.193 y 5.195).

6.038. ¿Se pueden corregir defectos de las reivindicaciones de prioridad?

Regla 26bis.1.a), Regla 26bis.2.b), Regla 91

Cualquier reivindicación de prioridad se corregirá y cualquier reivindicación de prioridad que falte se añadirá mediante un escrito presentado en la Oficina receptora o en la Oficina Internacional. El plazo para corregir o añadir una reivindicación de prioridad es de 16 meses desde la fecha de prioridad o, cuando la corrección o la adición supusieran una modificación de la fecha de prioridad, en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad así modificada, siendo aplicable el plazo de 16 meses que venza primero, quedando entendido que se podrá presentar un escrito para la corrección o adición de una reivindicación de prioridad hasta el vencimiento de un plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación internacional. Si se recibe una corrección de una reivindicación de prioridad antes de que la Oficina receptora o la Oficina Internacional, según corresponda, haya declarado nula la reivindicación de prioridad (Consúltese el párrafo 6.043), y antes de transcurrido un mes desde que hubiera expirado el plazo aplicable, se considerará recibida antes de expirado dicho plazo. Para corregir una reivindicación de prioridad, se podrá cambiar, añadir o eliminar cualquier indicación relativa a dicha reivindicación de prioridad. Cabe señalar que, en virtud de la Regla 91, es posible rectificar un error evidente contenido en las reivindicaciones de prioridad en un plazo de 26 meses a partir de la fecha de prioridad, siempre que la rectificación del error no modifique la fecha de prioridad más antigua.

6.039

Cuando se haya pedido la publicación anticipada de la solicitud internacional, cualquier escrito destinado a corregir o añadir una reivindicación de prioridad recibido por la Oficina receptora o por la Oficina Internacional después de que se haya realizado la petición será considerado como no presentado, salvo

que dicha petición sea retirada antes de que haya finalizado la preparación técnica de la publicación internacional.

6.040. Se ha corregido la reivindicación de prioridad de mi solicitud internacional, lo que ha dado lugar a una nueva fecha de prioridad. ¿Cómo se calcularán los próximos plazos?

Regla 26bis.1.c)

Cuando la corrección o adición de una reivindicación de prioridad provoque la modificación de la fecha de prioridad, cualquier plazo computado a partir de la fecha de prioridad anteriormente aplicable y que no haya vencido se computará a partir de la fecha de prioridad modificada.

6.041. ¿Se puede requerir a los solicitantes que corrijan una reivindicación de prioridad?

Regla 26bis.2

Cuando la Oficina receptora o, en su defecto, la Oficina Internacional, estime que, en relación con una reivindicación de prioridad:

i) la solicitud internacional tiene una fecha de presentación posterior a la fecha en que expirara el período de prioridad y que no se ha presentado petición para la restauración del derecho a la prioridad;

ii) la reivindicación de prioridad no cumple los requisitos de la Regla 4.10 (Consúltense el párrafo 5.057); o que

iii) cualquiera de las indicaciones de una reivindicación de prioridad no coincide con la correspondiente indicación que figure en el documento de prioridad;

la Oficina receptora o la Oficina Internacional, según corresponda, invitará al solicitante a corregir la reivindicación de prioridad.

6.042. La fecha de presentación de mi solicitud internacional es posterior al período de prioridad de 12 meses. ¿Me enviará la Oficina receptora un requerimiento para corregir la reivindicación de prioridad?

Regla 26bis.2.a), Regla 26bis.3

Cuando el defecto consista en el hecho de que la fecha de presentación de la solicitud internacional esté fuera del período de prioridad, pero dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que expirara el período de prioridad, la Oficina receptora informará al solicitante de la posibilidad de presentar una petición de restauración del derecho de prioridad al amparo de la Regla 26bis.3 (Consúltense los párrafos 5.062 a 5.069), salvo que la Oficina receptora hubiera notificado a la Oficina Internacional, al amparo de la Regla 26bis.3.j), la incompatibilidad de la Regla 26bis.3.a) a i) con la legislación nacional que aplica dicha Oficina.

6.043. No respondí a un requerimiento de la Oficina receptora para corregir mi reivindicación de prioridad. ¿Se considerará nula la reivindicación de prioridad?

Regla 26bis.2.c)

Si no se responde al requerimiento de la Oficina receptora o de la Oficina Internacional para corregir una reivindicación de prioridad antes de que expire el plazo fijado a tal efecto, dicha reivindicación de prioridad se considerará, a los efectos del procedimiento exigido por el Tratado, como no realizada, y la Oficina receptora o la Oficina Internacional, según sea el caso, así lo declarará e informará al solicitante en consecuencia. No obstante, una reivindicación de prioridad no se considerará como no realizada solo porque falte la indicación del número de la solicitud anterior o porque una indicación que figure en la reivindicación de prioridad no sea la misma que la indicación correspondiente que aparece en el documento de prioridad o porque la solicitud internacional tenga una fecha de presentación internacional posterior a la fecha en que hubiera expirado el período de prioridad, siempre que la fecha de presentación internacional esté dentro de los dos meses siguientes a aquella fecha.

6.044

Regla 26bis.2.d), Regla 26bis.2.e)

Cuando la Oficina receptora o la Oficina Internacional haya declarado que una reivindicación de prioridad se considera nula, a los efectos del procedimiento previsto en el PCT, o cuando la reivindicación de prioridad no se haya considerado nula solo por aplicación de la Regla 26bis.2.c) (consúltense la última frase del párrafo 6.043), la Oficina Internacional publicará, junto con la solicitud internacional, información relativa a la reivindicación de prioridad, así como cualquier información que haya aportado el solicitante en relación con dicha reivindicación de prioridad, y que la Oficina Internacional reciba antes de concluir los preparativos de la publicación internacional. Cuando se desee corregir o añadir algo a una solicitud de prioridad, pero hubiera expirado el plazo para hacerlo con arreglo a la Regla 26bis.1, se podrá, antes de que expire el plazo de 30 meses a contar desde la fecha de prioridad y con sujeción al pago de una

tasa especial (consúltese la Instrucción 113.c) de las Instrucciones Administrativas), solicitar a la Oficina Internacional que publique la información relativa al asunto.

6.045. ¿Se pueden corregir los defectos de las declaraciones mencionadas en la Regla 4.17? ¿Se pueden añadir declaraciones?

Regla 26ter.1

Se podrá corregir cualquier declaración defectuosa y se podrá añadir cualquier declaración nueva (que falte) mediante un escrito presentado por el solicitante a la Oficina Internacional, bien en respuesta a un requerimiento para una corrección (Consúltese el párrafo 6.046) o bien por su propia iniciativa. El plazo para la corrección o adición de una declaración es de 16 meses desde la fecha de prioridad. Cualquier corrección o adición recibida por la Oficina Internacional después de ese plazo se considerará recibida en el último día del plazo si llega a la Oficina Internacional antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional.

6.046. ¿Cuáles son los defectos de las declaraciones formuladas en virtud de la Regla 4.17 respecto a los que se podrá requerir a los solicitantes para entregar una corrección?

Regla 26ter.2.a)

Cuando la Oficina receptora o la Oficina Internacional compruebe que cualquier declaración que figure en el petitorio parece defectuosa o incompleta, la Oficina receptora o la Oficina Internacional, según sea el caso, podrá invitar al solicitante a corregir la declaración dentro del plazo previsto en el párrafo 6.045. Los tipos de defectos que pueden derivar en un requerimiento son, por ejemplo, el hecho de que una declaración no contenga la redacción homologada prescrita, o que los espacios en blanco no se hayan llenado con nombres, fechas, etc., así como, en relación con la declaración de la calidad de inventor a los efectos de designación de los Estados Unidos de América, que no esté firmada según lo prescrito.

6.047. ¿Cómo se debe presentar una corrección o adición de una declaración mencionada en la Regla 4.17?

Instrucción 216, Instrucción 317

Cualquier corrección o adición de una declaración se debe realizar mediante un escrito que incluya la declaración corregida o añadida acompañado por una carta en la que se explique la corrección o la adición. Dicho escrito se debe presentar directamente ante la Oficina Internacional en todos los casos, incluso si se produce en respuesta a un requerimiento emitido por la Oficina receptora. No obstante, todo escrito remitido a la Oficina receptora se sellará con la fecha en esa Oficina y se transmitirá a la Oficina Internacional.

6.048

Instrucción 214.c)

En el caso de una declaración corregida, se debe remitir una hoja de reemplazo utilizando el recuadro correspondiente (entre los Recuadros N.os VIII.i) a v)). En el caso de una declaración añadida, se podrá utilizar la subcasilla adecuada anteriormente indicada o una hoja de papel en blanco. Cualquier declaración corregida o añadida sobre la calidad de inventor a los efectos de la designación de los Estados Unidos de América estará firmada y fechada por el inventor y llevará el título de "Declaración suplementaria sobre la calidad de inventor" (Reglas 4.17.iv) y 51bis.1.a)iv)).

6.049. ¿Qué ocurre si no se corrige una declaración mencionada en la Regla 4.17?

Regla 48.2.b)iv)

La Oficina Internacional publicará declaraciones, como fueron presentadas originalmente o como fueron corregidas, cumplen o no la Regla 4.17. Además, se incluirá en la página de portada de la solicitud internacional publicada una indicación sobre el hecho de que se han realizado declaraciones.

6.050. ¿Qué ocurre cuando la Oficina Internacional recibe una corrección o una adición a una declaración prevista en la Regla 4.17 después del vencimiento del plazo previsto?

Regla 26ter.1, Instrucción 419.c)

Cuando la Oficina Internacional reciba una corrección o una adición después del vencimiento del plazo previsto (Consúltese el párrafo 6.045), se lo notificará al solicitante. No publicará dicha declaración ni comunicará dicha declaración a las Oficinas designadas, pero informará al solicitante de que dicha declaración debe remitirse directamente a las Oficinas designadas interesadas. En el caso de una declaración sobre la calidad de inventor firmada por al menos uno de los inventores, la Oficina Internacional devolverá la declaración al solicitante.

6.051. ¿Es la Oficina receptora la única Administración que puede señalar cualquiera de los defectos anteriores durante la fase internacional?

Regla 28

Si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional no está firmada según lo establecido en el Reglamento por al menos uno de los solicitantes, o no contiene el nombre del solicitante en la forma prescrita, ni las indicaciones prescritas respecto de al menos uno de los solicitantes, o no cumple los requisitos materiales establecidos en el Reglamento, la Oficina Internacional señalará tales defectos a la atención de la Oficina receptora. Salvo en el caso de que esa Oficina considere que no existe defecto, deberá invitar al solicitante a corregirlo en un plazo de dos meses desde que se efectúa dicha invitación (Consúltese el párrafo 6.032).

6.052. ¿Cómo se debe presentar una corrección?**Regla 26.4, Regla 92.1**

La corrección se debe presentar en forma de una o más hojas de reemplazo que incorporarán la corrección e irán acompañadas por una carta, o se puede declarar únicamente en una carta. La carta que acompañe a una hoja de reemplazo debe explicar las diferencias que existen entre la hoja de reemplazo y la hoja a la que reemplaza. La corrección mediante carta sin hojas de reemplazo solo será posible cuando la corrección sea de una naturaleza tal que pueda transferirse de la carta al petitorio u otra parte del ejemplar original sin efecto adverso alguno sobre la claridad y la posibilidad de reproducción de la hoja a la que se ha de transferir la corrección. Respecto a la firma y otros requisitos para tales cartas, consúltense la Regla 92.1.

6.053. ¿Implica una corrección el pago de una tasa?

Tanto la petición como la realización de cualquier corrección son gratuitas. Tampoco hay tasas para la ampliación de un plazo para la corrección (Consúltese el párrafo 6.037).

6.054. ¿Se puede apelar o presentar una petición contra una decisión desfavorable de la Oficina receptora?

El PCT no contempla expresamente ninguna apelación o petición durante la fase internacional. No obstante, la práctica ha demostrado que las Oficinas receptoras reconsideran sus decisiones al recibir la petición y que algunos tribunales nacionales o salas de recurso han aceptado apelaciones contra decisiones tomadas por Oficinas nacionales (o regionales) en calidad de Oficinas receptoras. Sin embargo, aunque el solicitante logre obtener una revisión favorable de la decisión de la Oficina receptora, esta última posibilidad permanecerá sin efecto en los Estados designados en la solicitud internacional, particularmente cuando el solicitante no haya cumplido los actos previstos en los Artículos 22.1), 39.1)a) o 25 dentro del plazo aplicable.

6.055**Artículo 25, Regla 29.1, Regla 51**

El PCT prevé la revisión por parte de Oficinas designadas de cualquier decisión de la Oficina receptora por la que esta deniegue la concesión de una fecha de presentación internacional o por la que declare que la solicitud internacional se considera retirada. (Para obtener información detallada sobre el procedimiento, incluido el plazo para la solicitud de dicha revisión, consúltense la Fase Nacional párrafos 6.018 a 6.021).

6.056. ¿Se puede excusar ante la Oficina receptora la inobservancia de un plazo en los procedimientos o un retraso en la entrega de documentos a dicha Oficina?**Artículo 24.2), Artículo 48.2), Regla 82bis**

El PCT dispone que cualquier Estado contratante debe excusar, en lo que respecta a ese Estado y por motivos contemplados en la legislación nacional, cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo. Además, cualquier Estado contratante podrá excusar por otros motivos, en lo que a él respecta, cualquier retraso que se produzca en el cumplimiento de cualquier plazo. Finalmente, cualquier Oficina designada podrá mantener los efectos de una solicitud internacional (Consúltense los párrafos 5.003 a 5.007), incluso cuando se considere correcta la decisión de la Oficina receptora respecto a que la solicitud internacional, o la designación del Estado competente, se considera retirada. (Para obtener información detallada, consúltense Fase Nacional párrafo 6.021).

EJEMPLAR ORIGINAL Y COPIA PARA LA BÚSQUEDA

6.057. ¿Cómo llega el ejemplar original a la Oficina Internacional? ¿Cuáles son las consecuencias de que no llegue a la Oficina Internacional en el plazo prescrito?

Artículo 12.2), Artículo 12.3), Artículo 22.1), Artículo 24.1)ii), Artículo 24.1)iii), Regla 22.1, Regla 22.3

El ejemplar original (Consúltese el párrafo 5.180), que se considera a los efectos del procedimiento en virtud del PCT el ejemplar original de la solicitud internacional, debe llegar a la Oficina Internacional a tiempo, ya que, si dicha Oficina no ha recibido el ejemplar original en el plazo prescrito, la solicitud internacional se considerará retirada. No obstante, ninguna solicitud internacional se considerará retirada en tal caso sin que se haya informado previamente al solicitante (Consúltese el párrafo 6.058). La omisión del envío del ejemplar original no exime al solicitante de la obligación de entrar en la fase nacional ante las Oficinas designadas en el plazo aplicable (consúltese Fase Nacional párrafos 6.022 a 6.027).

6.058. ¿Cómo supervisa la Oficina Internacional la recepción del ejemplar original?

Regla 20.2.c), Regla 22.1.e)

La Oficina Internacional, una vez informada por la Oficina receptora sobre el número de la solicitud internacional y sobre la fecha de presentación internacional, supervisará la recepción del ejemplar original. Si la Oficina Internacional no ha recibido el ejemplar original en el plazo de 13 meses desde la fecha de prioridad, instará a la Oficina receptora a enviarla. Si un mes más tarde aún no se ha recibido el ejemplar original, la Oficina Internacional notificará este hecho al solicitante, quien podrá pedir entonces a la Oficina receptora que transmita el ejemplar original o que emita – gratuitamente – una copia certificada de la solicitud internacional que podrá transmitir directamente a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional podrá realizar la comprobación de que no se ha recibido ningún ejemplar original en el plazo prescrito únicamente cuando haya vencido el plazo de tres meses desde la notificación anteriormente mencionada de la Oficina Internacional al solicitante. Por lo tanto, siempre se habrá puesto sobre aviso al solicitante y se le habrá brindado la posibilidad de ocuparse por sí mismo de la transmisión del ejemplar original antes de que se pueda producir una pérdida de derechos. En este caso, la certificación de un ejemplar de la solicitud internacional se debe realizar gratuitamente y solo se podrá rechazar en determinados casos (por ejemplo, cuando las consideraciones relativas a la seguridad nacional impidan que la solicitud internacional se trate como tal; para más detalles, consúltese la Regla 22.1.e)).

6.059. ¿Cómo llega la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional?

Artículo 12.1), Regla 12.1.c), Regla 23.1, Regla 25.1

La Oficina receptora transmite la copia para la búsqueda (Consúltese el párrafo 5.180) a la Administración encargada de la búsqueda internacional. La copia para la búsqueda solo se transmitirá si se ha pagado íntegramente la tasa de búsqueda internacional a la Oficina receptora (Consúltense los párrafos 5.184(ii), 5.193, 5.195 y 5.198), y, en los casos en los que la solicitud internacional se haya presentado en un idioma no aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, solo cuando se haya entregado la traducción exigida (Consúltese el párrafo 5.181). Por lo tanto, es de interés para los solicitantes pagar inmediatamente la tasa de búsqueda y, cuando proceda, entregar la traducción cuanto antes con el fin de evitar cualquier retraso en la emisión del informe de búsqueda internacional. La Administración encargada de la búsqueda internacional notificará a la Oficina Internacional, a los solicitantes y a la Oficina receptora, el hecho y la fecha de recepción de la copia para la búsqueda.

6.060. ¿Puede obtener el solicitante copias certificadas de la solicitud internacional?

Regla 21.2

Previa petición y mediante el pago de una tasa, la Oficina receptora deberá facilitar a los solicitantes copias certificadas de la solicitud internacional, tal como se presentó, y de cualquier corrección de la misma. La copia certificada de la solicitud internacional es el documento de prioridad en el que se reclama la prioridad de esa solicitud internacional. Respecto a las copias de documentos de prioridad a los que se hace referencia en la solicitud internacional, Consúltese el párrafo 5.070.

CAPÍTULO 7 : EL PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL: TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

GENERALIDADES

7.001. ¿Cuáles son las principales etapas de procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional?

Artículo 15, Artículo 18, Regla 43, Regla 43bis.1

Las principales etapas de procedimiento que cualquier solicitud internacional atraviesa ante la Administración encargada de la búsqueda internacional son las siguientes:

- i) realización de la búsqueda internacional,
- ii) elaboración del informe de búsqueda internacional, y
- iii) preparación de una opinión escrita.

7.002. ¿Cuál es la Administración encargada de la búsqueda internacional competente?

Artículo 16, Regla 4.14bis, Regla 35

Cada Oficina receptora (excepto la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, Consultese el párrafo 5.008) especifica una o varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para proceder a la búsqueda de las solicitudes internacionales presentadas en ella. Para algunas Oficinas receptoras existen diferentes Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes, dependiendo del idioma en el que se presente la solicitud internacional (o del idioma al que esta se traduzca, si se presenta en un idioma aceptado por la Oficina receptora, pero no por la Administración encargada de la búsqueda internacional). Cuando la Oficina receptora especifique como competentes varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, se podrá escoger entre ellas (con sujeción a cualquiera de las mencionadas restricciones relativas al idioma). En el Anexo C se indican la Administración o Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que cada Oficina receptora ha especificado como competentes, así como los idiomas para los que las solicitudes presentadas en cada Oficina son aceptadas para la búsqueda internacional por parte de dichas Administraciones. Cuando la solicitud internacional se presente en la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, la Administración o Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes serán aquéllas que hubieran sido competentes si la solicitud internacional se hubiese presentado en una Oficina nacional (o regional) competente en calidad de Oficina receptora. En el Anexo D se enumeran todos los idiomas que cada Administración encargada de la búsqueda internacional admite para la búsqueda. Cuando haya dos o más Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para llevar a cabo la búsqueda internacional, se deberá indicar qué Administración se elige en el formulario de petitorio (Consultese el párrafo 5.072) y deberá también indicarlo en la hoja de cálculo de las tasas (Consultense los párrafos 5.093 y 5.187). Por último, en el marco de los respectivos acuerdos relativos al funcionamiento de determinadas Oficinas como Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, estas Administraciones podrán prever limitaciones a sus competencias respecto de determinadas solicitudes internacionales. Los textos consolidados de estos acuerdos están disponibles en el sitio web de la OMPI: http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements. Para obtener información más detallada, consultese el Anexo D.

7.002A. ¿Pueden los solicitantes enviar comentarios sobre los resultados de una búsqueda anterior a la Administración que efectuará la búsqueda internacional?

Cuando en una solicitud internacional se reivindique la prioridad de una solicitud anterior que ya haya sido objeto de búsqueda en la misma Oficina que obra en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, algunas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional han precisado que, al efectuar la búsqueda internacional, tendrán en cuenta los comentarios que presenten los solicitantes en respuesta a los resultados de la búsqueda anterior relativa a la solicitud prioritaria. Los solicitantes que deseen que se tengan en cuenta sus comentarios deberán transmitirlos a la Oficina receptora junto con la solicitud internacional, lo que generalmente se hace marcando la casilla "Otros" del Recuadro N.o IX del petitorio, donde se debe especificar "Comentarios informales sobre los resultados de una búsqueda anterior". Estos comentarios informales se transmiten posteriormente a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Oficina Internacional junto con la copia para la búsqueda y el ejemplar original. Los comentarios informales sobre los resultados de una

búsqueda anterior se publican en PATENTSCOPE (Consúltese el Anexo D para saber qué Administraciones encargadas de la búsqueda internacional prestan este servicio).

7.003. ¿Cuál es la finalidad de la búsqueda internacional?

Artículo 15.4), Regla 33

La finalidad de la búsqueda internacional es descubrir el estado de la técnica pertinente. El “estado de la técnica” comprende todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de los dibujos y demás ilustraciones); es “pertinente” con respecto a la solicitud internacional si puede ayudar a determinar si la invención reivindicada es nueva o no, y si implica o no actividad inventiva (es decir, si es evidente o no lo es), siempre que la puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha de presentación internacional (para obtener información más detallada, consúltese la Regla 33). La búsqueda internacional se efectúa sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y los dibujos (si los hubiere) contenidos en la solicitud internacional. Los resultados de la búsqueda internacional se exponen en el informe de búsqueda internacional (Consúltense los párrafos 7.023 a 7.026).

7.004. ¿Qué documentos consulta la Administración encargada de la búsqueda internacional?

Artículo 15.4), Regla 34.1

La Administración encargada de la búsqueda internacional debe esforzarse por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan sus posibilidades y, en cualquier caso, debe consultar la llamada “documentación mínima”. En líneas generales, esta última comprende los documentos de patente publicados y expedidos con posterioridad a 1919 por Francia, Alemania (desde 1920 a 1945) y la República Federal de Alemania (desde 1945), Japón (para Administraciones encargadas de la búsqueda internacional distintas de la Oficina Japonesa de patentes (JPO), solo aquellos documentos cuyos resúmenes en inglés hayan sido puestos a disposición del público), República Popular de China (para Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que no sean la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA), solo aquellos documentos cuyos resúmenes en inglés hayan sido puestos a disposición del público), República de Corea (para Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que no sean el Ministerio de Propiedad Intelectual (MOIP) (República de Corea) solo aquellos documentos cuyos resúmenes en inglés hayan sido puestos a disposición del público), la ex Unión Soviética y la actual Federación de Rusia (para Administraciones encargadas de la búsqueda internacional distintas del Servicio Federal de la Propiedad Intelectual (Rospatent) (Federación de Rusia) solo aquellos documentos cuyos resúmenes en inglés hayan sido puestos a disposición del público), Suiza (excepto los documentos en italiano), el Reino Unido, los Estados Unidos de América, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), la Oficina Euroasiática de Patentes y la Oficina Europea de Patentes; solicitudes internacionales (PCT) publicadas; y, a partir de diferentes fechas, cerca de 135 revistas técnicas. Cabe destacar, sin embargo, que, cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional tenga a su disposición una documentación superior a la “documentación mínima”, también estará obligada a consultar dicha documentación adicional en la medida en que lo permitan sus posibilidades.

7.004A. ¿Qué sucede si la solicitud internacional contiene partes omitidas o partes o elementos correctos que se aportaron con posterioridad?

Regla 20.5, Regla 20.5bis

En general, la búsqueda internacional se realizará sobre la base de la solicitud que contiene las partes omitidas o las partes o los elementos correctos. En caso de que se incorporen por referencia las partes o los elementos correctos, aunque las partes o los elementos presentados por error se conserven en la solicitud internacional conforme a la Regla 20.5bis.d), estos últimos no deberán tenerse en cuenta a los fines de la búsqueda internacional.

7.004B

Regla 20.5.c), Regla 20.5.d), Regla 20.5bis.c), Regla 20.5bis.d), Regla 40bis.1

No obstante, si se notifica la incorporación por referencia de partes omitidas o de partes o elementos correctos a la Administración encargada de la búsqueda internacional después de que esta haya comenzado a elaborar el informe de búsqueda internacional, dicha Administración podrá requerir al solicitante el pago de una tasa adicional. Se invitará al solicitante a abonar la tasa en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento, y se le indicará el importe de la tasa. Se deberá abonar esta tasa adicional directamente a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Si la tasa solicitada no se paga dentro del plazo establecido, la Administración encargada de la búsqueda internacional

establecerá el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita sin tener en cuenta las partes omitidas y las partes o los elementos correctos.

LISTAS DE SECUENCIAS DE NUCLEÓTIDOS O AMINOÁCIDOS

7.005. Durante la búsqueda internacional, ¿qué condiciones especiales son aplicables a una lista de secuencias de nucleótidos o aminoácidos?

Regla 5.2, Regla 13ter.1, Instrucción 208, Instrucción 513.a)

Si la Administración encargada de la búsqueda internacional constata que en una solicitud internacional se divultan una o varias secuencias de nucleótidos o aminoácidos que deben incluirse en una lista de secuencias con arreglo a lo dispuesto en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y que aún no se ha proporcionado una lista de secuencias conforme con la norma prescrita (consúltense el párrafo 5.099) en uno de sus idiomas aceptados (ya sea como parte de la solicitud internacional o presentada posteriormente para la búsqueda internacional), dicha Administración puede requerir al solicitante para que suministre una lista que cumpla esta norma o que contenga una traducción del texto libre dependiente del idioma en un idioma aceptado por la Administración y, si procede, para que pague una tasa por entrega tardía. La Administración encargada de la búsqueda internacional exige la lista a fin de realizar la búsqueda internacional; la aplicación de requisitos de la legislación nacional en relación con la divulgación de invenciones que implican una lista de secuencias es una cuestión a tratar durante la fase nacional de la tramitación.

7.006. [Eliminado]

7.007. [Eliminado]

7.008. ¿Recomienda la Oficina Internacional algún software para la preparación de las listas de secuencias en formato electrónico?

La lista de secuencias debe crearse utilizando WIPO Sequence (consúltense el párrafo 5.104).

7.009. ¿Cómo debo etiquetar un disquete o cualquier otro soporte electrónico aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional para la presentación de listas de secuencias?

Anexo F, Apéndice IV, 2.f) de las Instrucciones Administrativas

Sobre el disquete, o cualquier otro soporte electrónico que sea aceptable para la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, debe fijarse permanentemente una etiqueta con las siguientes indicaciones, escritas en mayúsculas o mecanografiadas: el nombre del solicitante, el título de la invención, un número de referencia, la fecha en que se grabaron los datos, el sistema operativo del ordenador y el nombre de la Administración competente. Si se suministra el disquete o cualquier otro medio electrónico que sea aceptable para la Administración competente después de la fecha de presentación de una solicitud, también deberán figurar en la etiqueta el número de la solicitud y la fecha de su presentación.

7.010. ¿Cuál es el procedimiento para aportar, previo requerimiento, una lista de secuencias?

Regla 13ter.1.a), Regla 13ter.1.c), Regla 13ter.1.d)

En los requerimientos de la Administración encargada de la búsqueda internacional para entregar una lista de secuencias que cumpla con la norma establecida en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas (consúltense los párrafos 7.005 a 7.008) o que contenga una traducción del texto libre dependiente del idioma se especificará un plazo de respuesta. Cuando el solicitante aporte una lista de secuencias en respuesta a un requerimiento, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá exigir el pago de una tasa por entrega tardía. El importe de la tasa por entrega tardía lo fijará la Administración encargada de la búsqueda internacional, pero no excederá el 25% de la tasa de presentación internacional indicada en el punto 1 de la Tabla de tasas (excluida la tasa por cada hoja de la solicitud internacional en exceso de 30). Cualquier lista de secuencias aportada por el solicitante debe ir acompañada de una declaración en el sentido de que no excede lo divulgado en la solicitud internacional tal como fue presentada. Si no se accede al requerimiento en el plazo prescrito, la búsqueda efectuada por la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá limitarse (consúltense el párrafo 7.013). Puede obtenerse información sobre los medios para la presentación de documentos en los párrafos 11.067 a 11.070.

7.011. Una lista de secuencias entregada a la Administración encargada de la búsqueda internacional ¿forma parte de la solicitud internacional?

Regla 13ter.1.e)

Cualquier lista de secuencias que se entregue por separado a la Administración encargada de la búsqueda internacional conforme a la Regla 13ter se utilizará únicamente a los efectos de la búsqueda internacional y no formará parte de la solicitud internacional. No obstante, una vez que una solicitud internacional haya sido publicada, la Oficina Internacional pondrá a disposición para consulta pública todas las listas de secuencias en PATENTSCOPE (<http://www.wipo.int/patentscope/es/>). Se podrá modificar posteriormente la descripción (en virtud del Artículo 34 o al entrar en la fase nacional) para incluir una parte de la descripción relativa a la lista de secuencias conforme con la Norma ST.26 de la OMPI.

7.012. Una lista de secuencias entregada a la Administración encargada de la búsqueda internacional, o los cuadros relativos a la misma, ¿cumplirán también los requisitos de la Administración encargada del examen preliminar internacional o, en la fase nacional, de la Oficina designada?

Regla 13ter.2, Regla 49.5.a-bis)

Los mismos requisitos que se aplican a las listas de secuencias, para la búsqueda internacional son aplicables durante el examen preliminar internacional (consúltense el párrafo 10.063). La Administración encargada del examen preliminar internacional puede, por ejemplo, requerir al solicitante para que le aporte, a efectos del examen preliminar internacional, una lista de secuencias que cumpla con la norma establecida en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas o que contenga una traducción del texto libre dependiente del idioma en un idioma aceptado por la Autoridad. Con respecto a las Oficinas designadas, ninguna de ellas puede exigir que se proporcione una lista de secuencias diferente de aquellas que se ajustan a la norma establecida en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas. Si una Oficina designada constata que una lista de secuencias no está en conformidad con la norma establecida o no contiene el texto libre dependiente del idioma en uno de sus idiomas aceptados, puede requerir al solicitante para que aporte una lista o una traducción que cumpla con esos requisitos (consúltense los Capítulos Nacionales).

LIMITACIONES RELATIVAS A LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

7.013. ¿Puede la Administración encargada de la búsqueda internacional negarse a efectuar la búsqueda en relación con ciertas materias?

Artículo 17.2)a)i), Artículo 17.2)b), Regla 13ter.1.d), Regla 39.1

La Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a realizar una búsqueda internacional en relación con reivindicaciones que guarden relación con cualquiera de las siguientes materias:

- i) teorías científicas y matemáticas,
- ii) variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos de producción de vegetales y animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y los productos de dichos procedimientos,
- iii) planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego,
- iv) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico,
- v) simples presentaciones de información, y
- vi) programas de ordenador, en la medida en que la Administración no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica respecto de tales programas.

En la práctica, sin embargo, algunas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional efectúan, en mayor o menor medida, búsquedas dentro de estos sectores; por ejemplo, varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional realizan búsquedas relacionadas con materias que, normalmente, son objeto de búsqueda durante el procedimiento nacional o regional (consúltense el Anexo D para obtener información detallada). Además, en la medida en que no pueda efectuarse una búsqueda significativa, la Administración encargada de la búsqueda internacional no estará obligada a realizar la búsqueda de la solicitud internacional en ciertos casos en los que se haya presentado una lista de secuencias que no sea conforme con la norma establecida o que no esté

disponible en uno de los idiomas que la Autoridad acepta (consúltense los párrafos 7.005 a 7.012). Si la Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a efectuar la búsqueda de ninguna de las reivindicaciones, podrá declarar que no emitirá el informe de búsqueda internacional. Cabe observar, sin embargo, que la falta de un informe de búsqueda internacional en tal caso no tiene, en sí misma, ninguna influencia sobre la validez de la solicitud internacional, cuya tramitación continuará, incluida su comunicación a las Oficinas designadas. Con relación a la posibilidad de la Administración encargada de la búsqueda internacional de limitar su competencia, consúltense el párrafo 7.002.

7.014. ¿Puede la Administración encargada de la búsqueda internacional negarse a efectuar la búsqueda de solicitudes que no son claras o presentan otros defectos?

Artículo 17.2)a)ii), Artículo 17.2)b), Regla 6.4.a)

Si la Administración encargada de la búsqueda internacional considera que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen los requisitos prescritos, de tal modo que no se pueda efectuar una búsqueda significativa, podrá hacer una declaración en el sentido de que no establecerá un informe de búsqueda (dicha declaración también puede hacerse en relación con solo algunas de las reivindicaciones). Concretamente, esto puede ocurrir cuando la descripción o las reivindicaciones no son claras. Cabe observar, sin embargo, que la falta de un informe de búsqueda internacional en tal caso no tiene, en sí misma, ninguna influencia sobre la validez de la solicitud internacional, cuya tramitación continuará, incluida su comunicación a las Oficinas designadas. Cuando se compruebe que solo algunas de las reivindicaciones no pueden ser objeto de búsqueda, la Administración encargada de la búsqueda internacional no efectuará la búsqueda de dichas reivindicaciones, sino solo del resto de la solicitud internacional; en consecuencia, elaborará un informe de búsqueda parcial respecto de las reivindicaciones objeto de la búsqueda. Este informe de búsqueda parcial también contiene una declaración en virtud del Artículo 17.2)b) en el sentido de que algunas de las reivindicaciones no pudieron ser objeto de búsqueda. Lo mismo puede aplicarse en el caso de múltiples reivindicaciones dependientes que no se ajusten a la forma de redacción prevista en la segunda y tercera frases de la Regla 6.4.a) (Consúltese el párrafo 5.113).

UNIDAD DE LA INVENCIÓN

7.015. ¿Qué finalidad tiene la exigencia de “unidad de la invención”?

Artículo 17.3)a), Regla 13

La tasa de búsqueda (consúltense el párrafo 5.184.ii) y el Anexo D) está destinada a compensar a la Administración encargada de la búsqueda internacional por llevar a cabo una búsqueda internacional relativa a la solicitud internacional, pero únicamente cuando dicha solicitud cumple la exigencia de “unidad de la invención”. Ello significa que la solicitud internacional deberá estar relacionada con una sola invención o con un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general. La exigencia de unidad de invención se explica en detalle en los párrafos 5.114 a 5.123.

7.016. ¿Qué ocurre cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional considera que la solicitud internacional no cumple la exigencia de unidad de la invención?

Artículo 17.3)a), Regla 13, Regla 40.1, Regla 40.2.a), Regla 40.2.b), Regla 40.2.e)

Si la Administración encargada de la búsqueda internacional estima que la solicitud internacional no satisface la exigencia de la unidad de la invención, requerirá al solicitante para que pague tasas adicionales, al tiempo que expondrá los motivos de su constatación e indicará el número de tasas adicionales a pagar. Dicha comunicación también requerirá al solicitante para que, si procede, pague la tasa de protesta mencionada en la Regla 40.2.e), con indicación del importe de la misma. Tales tasas adicionales se pagarán directamente a la Administración encargada de la búsqueda internacional dentro del plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento. En el Anexo D se indica el importe de la tasa de búsqueda adicional por cada invención suplementaria exigida por cada una de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

7.017

Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional requiera al solicitante para que pague tasas adicionales, podrá adjuntar como Anexo al requerimiento los resultados de una de búsqueda internacional parcial, limitada a la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (las reivindicaciones pertinentes se indicarán en el requerimiento). Los resultados de tal búsqueda parcial se incluirán en el informe de búsqueda internacional, una vez este se emita, junto con los resultados de la

búsqueda relativa a cualquier otra invención por la que el solicitante pague tasas adicionales dentro del plazo fijado en el requerimiento.

7.018

Artículo 17.3)a), Regla 13

La Administración encargada de la búsqueda internacional emitirá, en cualquier caso, el informe de búsqueda internacional sobre aquellas partes de la solicitud internacional relacionadas con la “invención principal”, es decir, la invención (o el grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general) mencionada en primer lugar en las reivindicaciones. Además, la Administración encargada de la búsqueda internacional también emitirá el informe de búsqueda internacional sobre aquellas partes de la solicitud internacional que guarden relación con cualquier invención (o con cualquier grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general) por la que el solicitante haya pagado la tasa adicional dentro del plazo fijado en el requerimiento.

7.019. ¿Pueden los solicitantes oponerse al pago de tasas adicionales?

Regla 40.2.c), Regla 40.2.d)

Se pueden pagar las tasas adicionales bajo protesta, es decir, acompañadas de una declaración motivada, en el sentido de que la solicitud internacional satisface la exigencia de unidad de la invención o que es excesivo el importe de las tasas adicionales exigidas. Un comité de revisión, constituido dentro del marco de la Administración encargada de la búsqueda internacional, examinará cualquier protesta de esta naturaleza y adoptará una decisión al respecto. En la medida en que se encuentre justificada la protesta, se reembolsará total o parcialmente la tasa adicional. A petición del solicitante, el texto de la protesta y el de la decisión relativa a la misma se notificarán a las Oficinas designadas al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional.

7.020

Regla 40.1, Regla 40.2.e)

Cuando se haya pagado una tasa adicional bajo protesta, la Administración encargada de la búsqueda internacional también podrá exigir el pago de una tasa por el examen de la protesta (“tasa de protesta”). Consultese el Anexo D para obtener información detallada sobre la tasa de protesta exigida, en su caso, por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Cuando el solicitante no haya pagado, dentro del plazo de un mes desde la fecha del requerimiento para pagar tasas adicionales, la tasa de protesta exigida, dicha protesta se considerará no presentada y la Administración encargada de la búsqueda internacional deberá indicarlo.

7.021. ¿Qué ocurre si no se pagan las tasas adicionales requeridas?

Artículo 17.3)b)

Cuando el solicitante no haya pagado, dentro del plazo prescrito, la totalidad de las tasas adicionales establecidas por la Administración encargada de la búsqueda internacional, sino únicamente parte de ellas, o no haya pagado tasa adicional alguna, dicha Administración no efectuará la búsqueda con respecto a ciertas partes de la solicitud internacional. La falta de un informe de búsqueda internacional con relación a dichas partes de la solicitud internacional no posee, en sí misma, ninguna influencia sobre la validez de la solicitud internacional, cuya tramitación continuará con respecto a todas las reivindicaciones, incluida la comunicación a las Oficinas designadas. Sin embargo, la legislación nacional de cualquier Estado designado podrá disponer que se consideren retiradas, a los fines de ese Estado, las partes de la solicitud internacional que no hayan sido objeto de búsqueda, salvo que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado. Únicamente algunas Oficinas aplican dichas disposiciones. Los detalles sobre las tasas especiales se encuentran recogidos en los respectivos Capítulos Nacionales.

TÍTULO Y RESUMEN

7.022. ¿Qué ocurre si la Administración encargada de la búsqueda internacional comprueba que faltan el título de la invención o el resumen, o que éstos son defectuosos?

Regla 37, Regla 38, Regla 44.2

En tales casos, y en determinadas circunstancias, será la Administración encargada de la búsqueda internacional la que finalmente asigne un título o un resumen apropiado. Para obtener información detallada, consultense las Reglas 37, 38 y 44.2, así como el párrafo 5.173.

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

7.023. ¿Cuándo debe emitirse el informe de búsqueda internacional?

Artículo 18.1), Regla 42

El informe de búsqueda internacional deberá emitirse en el plazo de tres meses desde la recepción de la copia para la búsqueda por la Administración encargada de la búsqueda internacional (Consúltese el párrafo 6.059) o de nueve meses desde la fecha de prioridad, siendo aplicable el plazo que venza más tarde.

7.024. ¿Cuál es el contenido del informe de búsqueda internacional? ¿Cuál es el contenido del informe de búsqueda internacional?

Regla 43

El informe de búsqueda internacional indicará, entre otras cosas, los documentos que considere pertinentes, la clasificación de la materia de la invención (de acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes) y una indicación de los sectores objeto de la búsqueda (identificados mediante una referencia a su clasificación), así como cualquier base de datos electrónica empleada en la búsqueda (con inclusión, cuando sea posible, de los términos de búsqueda utilizados). Las citas de particular importancia se indicarán en forma especial. Las citas que no sean pertinentes para todas las reivindicaciones se citarán en relación con la reivindicación o reivindicaciones a las que se refieran. Si solo fueran pertinentes o particularmente pertinentes algunos pasajes del documento citado, se identificarán, por ejemplo, indicando la página, la columna o las líneas donde figure el pasaje. Es importante observar que el informe de búsqueda internacional no debe contener ningún tipo de manifestación de opinión, razonamiento, argumento o explicación. Para obtener información detallada, consúltense la Regla 43.

7.025. ¿Cómo reciben los solicitantes y la Oficina Internacional el informe de búsqueda internacional?

Artículo 18.2), Regla 44.1

La Administración encargada de la búsqueda internacional remitirá a los solicitantes y a la Oficina Internacional, el mismo día, una copia del informe de búsqueda internacional (o, cuando este no se haya emitido, una declaración en ese sentido; Consúltense los párrafos 7.013 y 7.014) y de la opinión escrita que ella misma haya establecido. La Oficina Internacional publicará el informe de búsqueda internacional junto con la solicitud internacional (Consúltese el párrafo 9.015) y enviará una copia a las Oficinas designadas.

7.025A. ¿Pueden responder los solicitantes al informe de búsqueda internacional?

En el Reglamento del PCT no se contempla específicamente la posibilidad de responder a un informe de búsqueda internacional, pero en virtud del Artículo 19 del PCT, los solicitantes tienen una oportunidad para modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional después de haber recibido el informe de búsqueda internacional (Consúltense los párrafos 9.004 a 9.011). Para obtener información sobre la posibilidad de responder a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, Consúltese el párrafo 7.030.

7.026. ¿Cómo se pueden obtener copias de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional?

Artículo 20.3), Regla 44.3

Se pueden obtener copias de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional mediante petición de los mismos a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Sin embargo, algunas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional envían tales copias de forma sistemática, sin costo adicional para los solicitantes, junto con el informe de búsqueda internacional. En el Anexo D figuran dichas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, así como las tasas que exigen las restantes Administraciones por la entrega de copias previamente solicitadas.

LA OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

7.027. ¿Qué es la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional?

Regla 43bis.1.a)

Al mismo tiempo que elabora el informe de búsqueda internacional o la declaración mencionada en el Artículo 17.2.a), la Administración encargada de la búsqueda internacional formulará, con respecto a cada solicitud internacional una opinión escrita preliminar y no vinculante sobre si la novedad, la actividad

inventiva y la aplicación industrial, cuyo alcance es bastante similar al de la opinión escrita establecida por la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional durante dicha fase de examen preliminar.

7.028

Regla 44.1

La fecha pertinente para el establecimiento del estado de la técnica a los efectos de la elaboración de la opinión escrita es la fecha de presentación internacional o, caso de reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior, la fecha de prioridad. Esta fecha pertinente es distinta de la que se utiliza en la elaboración del informe de búsqueda internacional, pero es coherente con la utilizada a los efectos del examen preliminar internacional. La Administración encargada de la búsqueda internacional redactará la opinión escrita en el idioma en que se haya elaborado el informe de búsqueda internacional, y la comunicará al solicitante y a la Oficina Internacional junto con el informe de búsqueda internacional, o la declaración del Artículo 17.2a) (Consúltese el párrafo 7.025). La opinión escrita, a menos que aún no esté a disposición de la Oficina Internacional, se pondrá asimismo a la disposición del público en PATENTSCOPE el mismo día que se publique la solicitud internacional.

7.029. ¿Cuándo debe emitirse la opinión escrita?

Artículo 18.1), Regla 42

La Administración encargada de la búsqueda internacional deberá, por lo general, emitir el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita en el plazo de tres meses desde la recepción de la copia para la búsqueda enviada por la Oficina receptora, o de nueve meses desde la fecha de prioridad, siendo aplicable el plazo que venza más tarde.

7.030. ¿Pueden responder los solicitantes a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional?

Aunque el Reglamento no incluye disposiciones especiales que prevean la formulación, por parte de los solicitantes, de comentarios sobre la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, conforme a la decisión de la Asamblea del PCT, los solicitantes podrán transmitir observaciones oficiosas a la Oficina Internacional. El propósito de tales comentarios oficiosos es proporcionar una oportunidad de rebatir la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, en caso de que no se solicite el examen preliminar internacional. No se establece un número máximo de palabras para los comentarios oficiosos, pero sí es importante señalarlos claramente como tales cuando se remiten a la Oficina Internacional. Estos comentarios se pondrán a disposición del público en PATENTSCOPE en la fecha de la publicación internacional. Se recomienda remitir los comentarios oficiosos antes de que venza el plazo de 28 meses a partir de la fecha de prioridad, de modo que estén disponibles para las Oficinas designadas al momento de la entrada en la fase nacional. Todos los comentarios oficiosos que se reciban pasados 30 meses desde la fecha de prioridad quedarán en los archivos de la Oficina Internacional únicamente y no se transmitirán a las Oficinas designadas. En cuanto al idioma de formulación de estos comentarios, la Oficina Internacional recibe y transmite a las Oficinas designadas comentarios oficiosos redactados en cualquier idioma. Toda respuesta formal a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional deberá presentarse directamente en la Administración encargada del examen preliminar internacional, en virtud del Artículo 34 y como parte del procedimiento conforme al Capítulo II. Si se presenta una solicitud de examen preliminar, los comentarios oficiosos presentados en virtud del Capítulo I no se enviarán a las Oficinas designadas, pero sí se pondrán a disposición del público en PATENTSCOPE.

7.031. ¿Qué relación existe entre la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad?

Regla 44bis

Cuando no se haya establecido ni vaya a establecerse ningún examen preliminar internacional, la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional servirá de base para la emisión, por parte de la Oficina Internacional y en nombre de la Administración encargada de la búsqueda internacional, del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I), que se comunicará a todas las Oficinas designadas junto con las observaciones oficiosas formuladas por el solicitante. El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I) podrá consultarse públicamente en PATENTSCOPE tras el vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

7.032

Regla 43bis.1.c), Regla 66.1bis

Por Regla general, cuando se presente una solicitud de examen preliminar internacional con respecto a una solicitud internacional, la Administración encargada del examen preliminar adoptará la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional como su propia primera opinión escrita, salvo que la Administración encargada del examen preliminar notifique lo contrario a la Oficina Internacional.

CAPÍTULO 8 : BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

GENERALIDADES

8.001. ¿Qué es una búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis

Una búsqueda internacional suplementaria permite a los solicitantes pedir, además de la búsqueda internacional llevada a cabo conforme al Artículo 15.1) (“la búsqueda internacional principal”, explicada en el Capítulo VII), una o más búsquedas internacionales suplementarias cada una llevadas a cabo por una Administración Internacional (“La Administración designada para la búsqueda suplementaria”), distinta de la Administración internacional de búsqueda que llevó a cabo la búsqueda internacional principal.

8.002. ¿Cuáles son las ventajas para el solicitante de la búsqueda internacional suplementaria?

Solicitar una búsqueda internacional suplementaria reduce el riesgo de encontrar nuevas citaciones de anterioridades en la fase nacional. La creciente diversidad del estado de la técnica, en distintas lenguas y en diferentes campos técnicos, hace que la Administración internacional que lleva a cabo la búsqueda principal, no siempre descubra todo el estado de la técnica relevante. Solicitar una o más búsquedas internacionales suplementarias, en las etapas tempranas del proceso de obtención de patentes, hace que se amplíe en aquellos estados el alcance lingüístico y técnico de la búsqueda. Además, es posible llevar a cabo una búsqueda internacional suplementaria en aquellos estados en los que sea probable que se entre en fase nacional posteriormente.

8.003. ¿Ante qué Administraciones se puede solicitar una búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.e), Regla 45bis.9.b)

Únicamente ante una Administración encargada de la búsqueda internacional que haya declarado su disponibilidad para efectuar búsquedas internacionales suplementarias (consúltese el Anexo SISA) y que no sea la Administración que efectuó la búsqueda internacional principal.

8.004. ¿Ofrecen todas las Administraciones el mismo servicio en relación con la búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.9.a), Regla 45bis.9.c)

Las Administraciones preparadas para ofrecer búsquedas internacionales suplementarias pueden especificar alguna limitación o condición sobre su servicio en su acuerdo con la Oficina Internacional (consultar http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements). Estas limitaciones pueden incluir aquellas relativas a la materia respecto a la cual se realiza la búsqueda internacional suplementaria, más allá de las limitaciones que se pueden dar en la búsqueda internacional principal (consultar los párrafos 7.013 a 7.014), y limitaciones en relación con el número total de búsquedas suplementarias que se llevarán a cabo en un periodo de tiempo dado (consultar el Anexo SISA).

8.005. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.a), Regla 45bis.1.e)j)

En muchos casos, las solicitudes de búsqueda internacional suplementaria se presentan una vez que los solicitantes han recibido el informe de búsqueda internacional principal. En cualquier caso, la solicitud de una búsqueda internacional suplementaria debe ser presentada antes de que termine el periodo de 22 meses desde la fecha de prioridad. Si la solicitud es recibida después de expirar este plazo, se considerará como no presentada y no existe disposición alguna para la ampliación de este plazo.

SOLICITUD DE BÚSQUEDA SUPLEMENTARIA

8.006. ¿Cómo debe presentarse una solicitud de búsqueda suplementaria?

Regla 45bis.1.b), Instrucción 102.f), Instrucción 102.g)

Para facilitar la preparación de la solicitud de búsqueda suplementaria, la Oficina Internacional proporciona el formulario PCT/IB/375 “Solicitud de Búsqueda Suplementaria”, que se encuentra disponible en formato PDF editable en la página web de la OMPI (las instrucciones sobre cómo cumplimentar y guardar el formulario editable se encuentran disponibles en: <https://www.wipo.int/es/web/pct-system/forms/instructions>). Este formulario debe ser cumplimentado de acuerdo con las indicaciones que se encuentran en la Notas adjuntas al mismo. Aunque el uso de este formulario es opcional, se considera altamente recomendable su utilización. También se recomienda enviar este formulario a la Oficina Internacional mediante el ePCT.

8.007. ¿Puedo presentar varios pedidos de búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.a)

Si el solicitante desea que se lleve a cabo más de una búsqueda internacional suplementaria, se debe presentar una solicitud distinta, usando preferentemente el formato PCT/IB/375, por cada búsqueda internacional suplementaria que desee.

8.008. ¿Dónde debe presentarse una solicitud de búsqueda suplementaria?

Regla 45bis.1.b), Regla 45bis.4.e)

La solicitud de búsqueda suplementaria debe presentarse ante la Oficina Internacional y no ante la Administración designada para la búsqueda suplementaria. Una vez que haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos formales, la Oficina Internacional transmitirá la solicitud a la Administración designada para la búsqueda suplementaria.

8.009. ¿En qué idioma debe presentarse una solicitud de búsqueda suplementaria?

Regla 92.2.d), Instrucción 104

La solicitud de búsqueda suplementaria debe ser presentada en inglés o en francés.

8.010. ¿Cuál es el idioma de correspondencia con la Oficina Internacional en relación con la búsqueda internacional suplementaria?

Regla 92.2.d), Instrucción 104

Toda correspondencia entre el solicitante y la Oficina Internacional debe redactarse en inglés o francés, según elija el solicitante, siempre que el idioma de la correspondencia sea el mismo que el de la solicitud internacional, si esta última fue presentada en inglés o francés. No obstante, las comunicaciones que el solicitante envíe a la Oficina Internacional mediante el sistema ePCT también pueden redactarse en el idioma de publicación de la solicitud internacional.

8.011. ¿Cómo debe indicarse la Administración elegida por el solicitante para llevar a cabo la búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.b)ii)

La Administración designada para realizar la búsqueda suplementaria debe indicarse recogiendo su nombre o el código de dos letras de la Administración en la parte superior de la primera hoja del formulario de solicitud de búsqueda internacional suplementaria.

8.012. ¿Qué otros documentos, además de la solicitud de búsqueda suplementaria, deben presentarse?

Regla 13ter.1, Regla 45bis.1.c)

Cuando ni el idioma en el que se presentó la solicitud internacional, ni el idioma en el cual una traducción, en caso que la haya, se hubiera presentado con motivo de la realización de la búsqueda internacional principal o la publicación internacional, sean admitidos por la Administración elegida para la realización de la búsqueda suplementaria, habrá que presentar, junto con la solicitud, una traducción de la solicitud internacional a un idioma aceptado por la Administración especificada. En el caso de que la solicitud internacional divulgue uno o más secuencias de nucleótidos o aminoácidos que deban incluirse en una lista de secuencias con arreglo a lo dispuesto en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, el solicitante, si así se le requiere, deberá proporcionar una copia de dicha lista (en conformidad con la norma establecida a tal efecto y en un idioma que la Administración acepte) a la Oficina Internacional junto con la solicitud de búsqueda suplementaria.

Recuadro N.o I: Identificación de la solicitud internacional

8.013. ¿Cómo debe identificarse la solicitud internacional al pedir una búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.b)j), Instrucción 109, Instrucción 110

En el Recuadro N.o I se debe identificar claramente la solicitud internacional mediante su número de solicitud internacional, su fecha de solicitud internacional (consultar el párrafo 5.061 para el formato de fecha) y su título. Si la Administración encargada de la búsqueda internacional hubiera establecido un nuevo título, se deberá indicar ese título.

8.014

Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de varias solicitudes anteriores, debe indicarse como fecha de prioridad la fecha de solicitud más antigua, cuya prioridad se reivindica. Si se desea, puede indicarse también una referencia, que no debe exceder los 25 caracteres (Consúltese el párrafo 5.017).

Recuadro N.o II: Solicitante

8.015. ¿Cómo se debe identificar el solicitante?

Regla 45bis.1.b)j)

El solicitante debe identificarse mediante la indicación de su nombre y dirección en el Recuadro N.o II. Los requisitos para dicha indicación son los mismos que aquellos recogidos en el formato de solicitud (PCT/RO/101) (Consúltense los párrafos 5.025 a 5.034).

8.016

Cuando existan dos o más solicitantes, solamente es necesario indicar uno para solicitar la búsqueda suplementaria. Se recomienda indicar el solicitante que vaya a representar a todos los solicitantes, y a quien se remitirán todas las notificaciones. Si se indica un mandatario o un representante común en el Recuadro N.o III de la solicitud, las notificaciones serán enviadas a dicho mandatario o representante común (consúltense también los párrafos 11.015 a 11.017).

8.017. Recepción de notificaciones por correo electrónico.

Regla 4.4.c)

En caso de que se haya indicado una dirección de correo electrónico en el Recuadro N.o II del formulario de solicitud de búsqueda suplementaria, la Oficina Internacional y la Administración designada para la búsqueda internacional suplementaria (si proporciona tal servicio) enviarán las notificaciones respecto de la solicitud internacional al solicitante, evitando así retrasos postales o de tramitación. En tal caso, por regla general, no se enviarán notificaciones en papel por correo postal, a menos que la Administración designada para la búsqueda suplementaria esté dispuesta a enviar también dichas notificaciones en papel. En el caso de que el mandatario o representante común haya también facilitado una dirección de correo electrónico, solo se enviarán notificaciones por correo electrónico al mandatario o representante común designado (Consúltese el párrafo 8.018). No todas las Administraciones remitirán tales notificaciones por correo electrónico (consúltese el Anexo B). Si no se proporciona una dirección de correo electrónico o si el solicitante opta por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o II, o en los casos en que la Administración designada para la búsqueda suplementaria no prevea el envío de notificaciones por correo electrónico, estas se enviarán únicamente por correo postal a la dirección indicada. Es responsabilidad del solicitante mantener actualizada la dirección de correo electrónico y asegurarse de que no se bloquean los correos entrantes del receptor por ninguna razón. Los cambios relativos a la dirección de correo electrónico indicada serán objeto de una petición de registro de cambios en virtud de la Regla 92bis, que ha de dirigirse, de preferencia, directamente a la Oficina Internacional.

Recuadro N.o III: Mandatario o representante común

8.018. ¿Cómo se designa a un mandatario a efectos del procedimiento ante la Administración designada para la búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.b)j), Regla 90.1, Regla 90.2, Regla 90.4, Regla 90.5

El nombramiento de un mandatario para representar al solicitante a lo largo de los procedimientos de la fase internacional, incluyendo el proceso ante la Administración designada para la búsqueda suplementaria, se puede hacer en el Recuadro N.o IV del formulario de solicitud (PCT/RO/101) o mediante un poder separado aportado a la Oficina receptora (consúltense también los párrafos 5.041 a 5.046 y 11.001 a 11.014).

8.019. ¿Puedo nombrar a un mandatario específicamente para los trámites ante la Administración designada para la búsqueda suplementaria?

Sin embargo, cuando deba nombrarse un mandatario específicamente a los fines del procedimiento ante la Administración designada para la búsqueda suplementaria, este debe indicarse en el Recuadro N.o III del formulario de solicitud de búsqueda suplementaria y el formulario debe estar firmado por el solicitante.

8.020

La designación de un mandatario puede llevase a cabo también mediante un poder separado firmado por el solicitante. La información incluida en el Recuadro N.o III o en un poder separado debe incluir el nombre y la dirección del mandatario (Consúltense los párrafos 5.025 a 5.029). Se recomienda que el número de teléfono del mandatario, su número de fax y/o su dirección de correo electrónico se indiquen también. Se recomienda también que, cuando el mandatario esté inscrito en la Oficina que cumple la

función de Administración designada para la búsqueda suplementaria, se indique su número o cualquier otra indicación de inscripción en dicha Oficina. Modelos de poder están disponibles en formato PDF editable en la página web de la OMPI. Cualquier poder separado debe ser presentado ante la Administración designada para la búsqueda suplementaria en caso de que se tratara de un nombramiento hecho específicamente en relación con el procedimiento ante dicha Administración. Cuando un poder general autoriza a un mandatario a representar a un solicitante ante la Oficina, la cual actúa como la Administración designada para la búsqueda suplementaria, y el nombramiento se hizo específicamente en relación con el procedimiento ante esa Administración, el poder general debe ser depositado ante dicha Administración. La Administración designada para la búsqueda suplementaria puede no aplicar el requisito de la presentación ante ella de un poder separado o de la copia de un poder general (consultese el Anexo SISA).

8.021. ¿Cómo puede un mandatario recibir notificaciones por correo electrónico?

Regla 4.4.c)

En caso de que se haya indicado una dirección de correo electrónico en el Recuadro N.o III, la Oficina Internacional y la Administración designada para llevar a cabo la búsqueda suplementaria, si proporciona tal servicio, enviarán las notificaciones al mandatario o representante común a la dirección de correo electrónico indicada, evitando así retrasos postales o de tramitación (Consultese el párrafo 8.017). En tal caso, por regla general, no se enviarán notificaciones en papel por correo postal, a menos que la Administración designada para la búsqueda suplementaria esté dispuesta a enviar también dichas notificaciones en papel. Si no se proporciona una dirección de correo electrónico o si el mandatario o representante común opta por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o III, o en los casos en que la Administración designada para la búsqueda suplementaria no prevea el envío de notificaciones por correo electrónico, estas se enviarán únicamente por correo postal a la dirección indicada.

8.022. ¿Cuál es la dirección para correspondencia?

Instrucción 108

Cuando se nombra a un mandatario específicamente para el proceso de tramitación ante la Administración designada para la búsqueda suplementaria, todas las notificaciones emitidas por esa Administración deben dirigirse solamente a dicho mandatario. En caso contrario, las notificaciones se enviarán al mandatario designado anteriormente o al representante común, según corresponda. De todos modos, cuando no se ha señalado mandatario o representante común y el solicitante quiere que las notificaciones sean enviadas a otra dirección distinta a la indicada en el Recuadro N.o II, puede indicar dicha dirección en el Recuadro N.o III. En dichos casos, la última casilla del Recuadro N.o III debe ser marcada. Sin embargo, esta última casilla no debe ser marcada si la casilla de "mandatario" o la de "representante común" del Recuadro N.o III han sido marcadas.

Recuadro N.o IV: Base para la Búsqueda Internacional Suplementaria

8.023. ¿Dónde se debe indicar el idioma elegido en relación con la búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.b)iii)

Se debe indicar el idioma, a efectos de la búsqueda internacional suplementaria, en el Recuadro N.o V y si ese idioma indicado es el de la solicitud internacional como fue originalmente presentada o el de alguna traducción proporcionada a la Oficina receptora bajo la Regla 12.3 o 12.4. Cuando ni el idioma de la solicitud original, ni el de una traducción (en caso que la haya) posteriormente entregada bajo la Regla 12.3 o 12.4, sea aceptada por la Administración designada a efectos de búsqueda suplementaria, se deberá entregar, junto con la solicitud, una traducción de la solicitud internacional en un idioma aceptado por dicha Administración. En estos casos, la última casilla relativa al idioma debe marcarse. Cuando se aplica más de un caso de los anteriormente descritos, se puede indicar cuál es la versión de idioma que será utilizada como base de la búsqueda internacional suplementaria, marcando la casilla correspondiente.

8.024. ¿Cuándo y cómo pueden los solicitantes elegir que la búsqueda se realice sobre unas invenciones determinadas?

Regla 45bis.1.d), Regla 45bis.5.d)

Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional haya determinado que la solicitud internacional no cumple los requisitos de unidad de invención, el solicitante puede elegir, entre las distintas invenciones recogidas en la solicitud, sobre qué invención desea que la Administración designada para la búsqueda suplementaria haga dicha búsqueda. Si desea limitar la búsqueda

internacional suplementaria a una invención distinta de la invención principal tal y como se entiende según el Artículo 17.3)a), puede indicar este deseo marcando la última casilla del Recuadro N.o IV del formulario de solicitud de la búsqueda suplementaria, y reflejar el número de reivindicaciones correspondientes a dicha invención en el espacio habilitado para ello. Cuando el informe de búsqueda internacional esté a disposición de la Administración designada para la búsqueda suplementaria, y antes de comenzar a realizar la misma, esta podría, no obstante, excluir de la búsqueda cualquier reivindicación que no fuera objeto de la búsqueda internacional principal.

Recuadro N.o V: Lista de verificación

8.025. ¿Cuál es la finalidad de la lista de verificación?

El Recuadro N.o V debe ser cumplimentado para permitir a la Oficina Internacional verificar que se ha aportado toda la documentación necesaria a la solicitud de búsqueda suplementaria, y en particular, para verificar si una traducción de la solicitud internacional y de la lista de secuencias, cuando indicadas en los respectivos recuadros, han sido recibidas realmente.

Recuadro N.o VI: Firma del solicitante, mandatario o representante común

8.026. ¿Quién debe firmar la solicitud de búsqueda suplementaria?

Regla 90.3.a), Regla 92.1

La solicitud de búsqueda suplementaria debe estar firmada por uno de los solicitantes o por el mandatario nombrado. Cabe mencionar, no obstante, que pueden requerirse firmas adicionales en caso de retirada de la solicitud de búsqueda internacional suplementaria (Consúltense los párrafos 11.048 a 11.061).

Notas al formulario de solicitud de búsqueda internacional suplementaria

8.027. ¿Qué son las notas relativas al formulario de solicitud de búsqueda internacional suplementaria?

Las notas relativas al formulario de solicitud de la búsqueda internacional suplementaria tienen por finalidad facilitar la cumplimentación de dicho formulario. En ellas se resume, en relación con cada recuadro de dicho formulario, qué datos se solicitan y cómo se deben llenar. No es necesario presentar las notas con la solicitud de búsqueda suplementaria.

Hoja de cálculo de tasas

8.028. ¿Qué es la hoja de cálculo de tasas?

La hoja de cálculo de tasas tiene la función de ayudar a los solicitantes a calcular la cantidad total de tasas a pagar a la Oficina Internacional. La hoja se adjunta normalmente al formulario de solicitud de búsqueda internacional suplementaria (consultar el párrafo 8.006). Es altamente recomendable cumplimentar la hoja de cálculo de tasas y entregarla a la Oficina Internacional. Esto ayudará a la Oficina Internacional a verificar el cálculo de las tasas y a identificar cualquier error. Las Notas a la hoja de cálculo de tasas proporcionan detalles acerca de la cumplimentación de la misma. Para obtener más información acerca del pago de tasas en general, Consúltense los párrafos 5.184 a 5.199.

TASAS

8.029. ¿Qué tasas deben pagar los solicitantes?

Regla 45bis.2.a), Regla 45bis.3.a)

Hay dos tipos de tasas que se deben abonar en relación con la búsqueda internacional suplementaria: i) la tasa correspondiente a la Administración designada para la búsqueda suplementaria y ii) la tasa correspondiente a la tramitación de la búsqueda suplementaria, que se abonará a favor de la Oficina Internacional. La tasa de búsqueda suplementaria que carga cada Administración varía y se fija mediante acuerdo con la Oficina Internacional (consúltense: http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements y el Anexo SISA). La Asamblea del PCT fija la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria, que se recoge en la Tabla de Tasas anexa al Reglamento del PCT.

8.029A. ¿Pueden obtenerse reducciones en las tasas?

Conforme al punto 5 de la Tabla de Tasas, tendrán derecho a una reducción del 90% en la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria todos aquellos solicitantes que sean personas físicas

nacionales de un Estado y domiciliadas en un Estado que figure en la lista de Estados con un producto interno bruto per cápita inferior a 25.000 dólares de los EE.UU. (según el promedio de los últimos 10 años del PIB per cápita en dólares de los EE.UU. a precios constantes de 2005, publicado por las Naciones Unidas), y cuyos nacionales y residentes que sean personas físicas hayan presentado menos de 10 solicitudes internacionales por año (por cada millón de personas) o menos de 50 solicitudes internacionales (en cifras absolutas), conforme al índice de presentación medio anual de los últimos 5 años, publicado por la Oficina Internacional; o bien aquellos solicitantes, sean o no personas físicas, que sean nacionales de un Estado y estén domiciliados en un Estado clasificado por las Naciones Unidas entre los países menos adelantados. (Para consultar la lista de los Estados cuyos nacionales y residentes tienen derecho a una reducción en las tasas, consúltese: <https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-fee-reduction-january.pdf>). No obstante, téngase en cuenta que el solicitante solo tiene derecho a la reducción en la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria si, en el momento de la presentación de la petición de búsqueda suplementaria, el solicitante o todos los solicitantes son los únicos y verdaderos titulares de la solicitud y no han contraído obligación alguna de ceder, conceder, transmitir u otorgar en licencia los derechos relativos a la invención a terceros que no satisfagan los requisitos para beneficiarse de una reducción en la tasa.. Si el solicitante o todos los solicitantes tienen derecho a la reducción en la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria, esta reducción se aplicará sobre la base de las indicaciones del nombre, la nacionalidad y el domicilio que figuren en el Recuadro N.o II de la petición de búsqueda suplementaria, y no será necesario presentar una petición especial para obtener tal reducción.

8.030. ¿Cuándo se deben pagar las tasas?

Regla 45bis.2.b), Regla 45bis.2.c), Regla 45bis.3.b), Regla 45bis.3.c), Regla 45bis.4.c), Regla 45bis.4.d)

Las tasas de búsqueda suplementaria y la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria deben pagarse a la Oficina Internacional en el mes siguiente a la recepción de la solicitud de búsqueda suplementaria. Si no son íntegramente pagadas en ese plazo, se aplicará la tasa de pago con retraso (consultar el formulario PCT/IB/377). Si la tasa continua sin ser pagada, la Oficina Internacional considerará la solicitud como no presentada.

8.031. ¿En qué moneda deben abonarse las tasas para la búsqueda internacional suplementaria?

El pago de tasas se aceptará solamente en francos suizos. La cantidad a pagar será la aplicable en el día de realización del pago.

8.032. ¿En qué casos se reembolsan las tasas?

Regla 45bis.2.d), Regla 45bis.3.d), Regla 45bis.3.e)

Si se retira la solicitud o se considera no presentada, antes del envío de la misma a la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la oficina internacional reembolsará tanto la tasa de búsqueda internacional como la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria al solicitante. Si la solicitud se considera como no presentada antes de que la Administración designada comience a hacer la búsqueda, dicha Administración reembolsará la tasa de la búsqueda suplementaria al solicitante según establece el acuerdo firmado con la Oficina Internacional (Consúltese el párrafo 8.029).

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA POR PARTE DE LA OFICINA INTERNACIONAL

8.033. ¿Qué revisión realiza la Oficina internacional cuando recibe una solicitud de búsqueda suplementaria?

Regla 45bis.1.e)

Una vez recibida la solicitud de búsqueda suplementaria, la Oficina Internacional revisará si dicha solicitud se ha recibido dentro del plazo estipulado, es decir, antes de 22 meses desde la fecha de prioridad. También comprobará si la Administración designada es competente para llevar a cabo la búsqueda suplementaria, es decir, que sea una Administración que está preparada para realizar búsquedas internacionales suplementarias y no es la Administración encargada de la búsqueda internacional que llevó a cabo la búsqueda internacional principal. Si estos requisitos no se cumplen, se declarará la solicitud de búsqueda internacional como no presentada, y se comunicará al solicitante esta resolución mediante el formulario PCT/IB/379 (consúltense también los párrafos 8.003 a 8.005).

8.034. ¿Qué sucede si hay otro tipo de defectos en la solicitud de búsqueda suplementaria?

Regla 45bis.4.a)

La Oficina Internacional, posteriormente, comprobará si en la solicitud de búsqueda suplementaria se ha indicado, claramente, el nombre y dirección de al menos, un solicitante y del mandatario (si lo hubiera), el título de la invención, la fecha de solicitud internacional y el número de solicitud internacional. También

verificará, si es necesaria la traducción de la solicitud internacional para la realización de la búsqueda suplementaria, y en caso de ser necesaria, si dicha traducción ha sido presentada. Si alguno de estos requisitos no se cumple, la Oficina Internacional requerirá al solicitante que corrija estos defectos dentro del mes siguiente a la fecha de dicho requerimiento, mediante el formulario PCT/IB/378 (consúltense también los párrafos 8.013 a 8.016, 8.018 a 8.020 y 8.023).

8.035. ¿Qué ocurre si las tasas no se pagan o no se pagan íntegramente?

Regla 45bis.4.b), Regla 45bis.4.c)

La Oficina Internacional comprobará también qué tasas de búsqueda suplementaria y de tramitación de búsqueda suplementaria han sido abonadas. En caso contrario, y si no ha expirado el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud, requerirá al solicitante el pago de dichas tasas mediante el formulario PCT/IB/376. Si el plazo de un mes se ha agotado, la Oficina Internacional emitirá el formulario PCT/IB/377 invitando al solicitante a pagar la cantidad requerida, junto con la tasa por pago tardío, que será igual al 50% de la tasa de tramitación, en el plazo de un mes desde la fecha de dicha invitación (consúltense también los párrafos 8.029 a 8.030).

8.036

Regla 45bis.4.d)

Si no se corrigen estos defectos, o no se pagan las tasas completamente antes del fin del plazo, la solicitud de búsqueda suplementaria se considerará como no presentada, y la Oficina Internacional hará una declaración al efecto y lo notificará al solicitante utilizando el formulario PCT/IB/379.

8.037. ¿Cuándo enviará la Oficina Internacional los documentos pertinentes a la Administración designada para llevar a cabo la búsqueda suplementaria?

Regla 45bis.4.e)

Una vez que la Oficina Internacional verifica que todos los requisitos anteriormente mencionados se cumplen (consultar los párrafos 8.033 a 8.035), enviará, lo antes posible tras la recepción del informe de búsqueda internacional o tras la finalización del plazo de 17 meses desde la fecha de prioridad lo que ocurra antes, los documentos pertinentes (Consúltese el párrafo 8.038) a la Administración designada para la búsqueda suplementaria. Si alguno de los documentos no estuviera disponible en ese momento, la Oficina los enviará tan pronto estén disponibles.

8.038. ¿Qué documentos envía la Oficina Internacional a la Administración designada para la búsqueda suplementaria?

Regla 45bis.4.e), Regla 45bis.4.f)

La Oficina Internacional enviará a la Administración designada para la búsqueda suplementaria una copia de la siguiente documentación:

- i) la solicitud de búsqueda internacional suplementaria,
- ii) la solicitud internacional,
- iii) cualquier lista de secuencias presentada,
- iv) cualquier traducción presentada que deba ser utilizada como base para la realización de la búsqueda internacional suplementaria,
- v) el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita (incluyendo una la traducción en inglés),
- vi) cualquier requerimiento de pago de tasas que haya emitido de la Administración encargada de la búsqueda internacional relativo a unidad de invención y
- vii) cualquier protesta realizada por el solicitante relativa a la opinión formulada por la Administración encargada de la búsqueda internacional respecto a la unidad de invención y la decisión finalmente tomada al respecto por dicha Administración.

PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

8.039. ¿Cuándo comienza la Administración a trabajar en la búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.5.a)

La Administración designada para la búsqueda suplementaria iniciará la búsqueda internacional suplementaria inmediatamente después de la recepción de los documentos pertinentes remitidos por la Oficina Internacional (Consúltese el párrafo 8.037). De cualquier manera, si al recibir la documentación pertinente, el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita aún no están disponibles, la Administración podrá posponer el comienzo de la búsqueda hasta que reciba dichos documentos. No

obstante, la búsqueda suplementaria deberá empezar lo antes posible tras el vencimiento de un plazo de 22 meses contados desde la fecha de prioridad, aunque el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita no se reciban a tiempo. La ausencia de dichos documentos será recogida en el informe de búsqueda internacional.

8.040. ¿Qué documentos pueden presentar los solicitantes directamente ante la Administración designada para la búsqueda suplementaria?

Regla 13ter.1, Regla 45bis.4.e), Regla 45bis.5.c)

Los solicitantes deben presentar todos los documentos requeridos ante la Oficina Internacional con la solicitud de búsqueda suplementaria (consúltense el párrafo 8.012), y la Oficina Internacional enviará dichos documentos, junto con todos los otros documentos pertinentes, a la Administración designada para la búsqueda suplementaria (consúltense el párrafo 8.038). Las modificaciones presentadas en virtud de los Artículos 19 o 34 no se tendrán en cuenta. Sin embargo, si no se presentan a la Oficina Internacional una copia de la lista de secuencias conforme con la norma establecida y en un idioma aceptado por esa Autoridad junto con la solicitud para la búsqueda suplementaria (consúltense el párrafo 8.012), los solicitantes serán invitados por la Administración designada para la búsqueda suplementaria a entregar dicha copia. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a que la Administración solo lleve a cabo la búsqueda internacional suplementaria en la medida que una búsqueda significativa pueda llevarse a cabo sin la lista de secuencias (consúltense también los párrafos 7.005 a 7.012 para obtener más información a este respecto).

8.041. ¿Cuáles son las consecuencias si la Administración determina que está exenta de realizar la búsqueda internacional suplementaria debido a alguna limitación o condición?

Regla 45bis.5.g), Regla 45bis.5.h), Regla 45bis.9

Si la Administración designada para la búsqueda está totalmente exenta de realizar la búsqueda internacional por una limitación o condición recogida en su acuerdo con la Oficina Internacional, (consultar http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements), que no sea una limitación en virtud del Artículo 17.2), se declarará que la búsqueda suplementaria se considera como no presentada y se notificará, lo antes posible, al solicitante y a la Oficina Internacional. No obstante, si la Administración pertinente estima que la realización de la búsqueda no está totalmente excluida, puede restringir dicha búsqueda a determinadas reivindicaciones únicamente y señalar su proceder en el informe de búsqueda internacional suplementaria.

8.042. ¿Puede la Administración negarse a buscar determinadas reivindicaciones?

Artículo 17.2a), Regla 45bis.5

En determinadas circunstancias, la Administración no está obligada a llevar a cabo la búsqueda suplementaria sobre algunas o todas las reivindicaciones de la solicitud internacional. Esto incluye aquella materia que no sería objeto de búsqueda en una búsqueda internacional y aquellas reivindicaciones que no hayan sido buscadas por la Administración internacional principal. Si la Administración designada para la búsqueda internacional suplementaria no está obligada a buscar ninguna de las reivindicaciones, declarará que no emitirá informe de búsqueda internacional suplementaria (consultar el párrafo 8.048), y lo notificará lo antes posible al solicitante y a la Oficina Internacional.

8.043. ¿Cuál es el alcance de la búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.5.f)

La búsqueda internacional suplementaria debe cubrir, al menos, la documentación incluida a este propósito en el Acuerdo concluido entre la Administración internacional que actúa como Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Oficina Internacional (consultar http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements). Para algunas Administraciones esto incluirá toda la documentación PCT además de otros documentos técnicos y de patentes a los que tenga acceso la Administración, mientras que otros se centraran en documentación específica en determinados idiomas (consultar el Anexo SISA).

8.044. ¿Qué pasará en caso que la Administración encargada de la búsqueda internacional principal encuentre que la solicitud internacional no cumple con los requisitos de unidad de la invención?

Regla 13, Regla 45bis.5.e)

Si la Administración encargada de la búsqueda internacional principal encuentra que la solicitud internacional no cumple los requisitos de unidad de la invención y que el solicitante no ha pagado las tasas adicionales de búsqueda, la Administración designada para la búsqueda internacional suplementaria no está obligada a llevar a cabo ninguna búsqueda suplementaria respecto a las

reivindicaciones que no hayan sido buscadas por la Administración Internacional principal. Los requisitos en materia de unidad de la invención se presentan en detalle en los párrafos 5.114 a 5.123. En cualquier caso, la Administración designada para la búsqueda suplementaria no está obligada a adoptar los criterios de la Administración principal y puede extraer sus propias conclusiones respecto a la unidad de invención.

8.045. ¿Qué ocurrirá cuando la Administración designada para la búsqueda suplementaria considere que la solicitud no cumple los requisitos de unidad de la invención?

Regla 45bis.6.a), Regla 45bis.6.c)

Si la Administración designada para la búsqueda suplementaria determina que la solicitud internacional no cumple con los requisitos de unidad de la invención, (los requisitos relativos a la unidad de la invención se presentan en detalle en los párrafos 5.114 a 5.123) no se invitará a pagar tasas adicionales, como hace la Administración encargada de la búsqueda internacional en el caso de la búsqueda principal. En su lugar, se realizará el informe de búsqueda suplementaria sobre aquellas partes de la solicitud internacional que tengan relación con la primera invención recogida en las reivindicaciones (“invención principal”), y notificará al solicitante su opinión respecto al no cumplimiento de unidad de invención de la solicitud internacional y especificará los motivos en los que se basa dicha opinión. Se puede, en el plazo de un mes, desde la fecha de notificación, solicitar a la Administración que revise su opinión, que puede estar sujeta al pago de una cuota de revisión (consultar el Anexo SISA). La cuota de revisión será devuelta en su totalidad, en caso de que la opinión sea declarada injustificada (consultar el párrafo 8.046) y se emitirá una nueva versión revisada de la búsqueda internacional suplementaria cuando se considere oportuno.

8.046. ¿Qué sucede si los solicitantes piden una revisión de la opinión de la Administración en lo referente a la unidad de la invención?

Regla 45bis.6.d), Regla 45bis.6.e)

Si se pide una revisión de la opinión sobre el incumplimiento de la unidad de invención de la solicitud internacional realizada por la Administración designada para la búsqueda suplementaria y se paga la tasa de revisión que se requiera, la Administración revisará su opinión acerca de la unidad de invención de la solicitud. La revisión no debe llevarse a cabo solamente por la persona que tomó la decisión que se está revisando. El resultado de dicha revisión será notificado al solicitante. Si la opinión se declara totalmente injustificada, la Administración debe realizar el informe de búsqueda suplementaria sobre todas las partes de la solicitud internacional y devolver las tasas de revisión al solicitante. Si la opinión se encuentra injustificada solo en parte, y la Administración todavía considera que la solicitud internacional no cumple con los requisitos de unidad de invención en su totalidad, emitirá un informe de búsqueda corregido. Además de la revisión, se puede pedir que el texto tanto de la solicitud de revisión, como la decisión tomada a raíz de la misma, sean enviados a las oficinas designadas junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria.

8.047. ¿Cuándo se realiza el informe de búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.7.a)

El informe de búsqueda suplementaria debe realizarse en el plazo de 28 meses desde la fecha de prioridad y usando el formato PCT/SISA/501.

8.048. ¿Qué ocurre cuando la Administración designada para la búsqueda suplementaria declara que no realizará el informe de búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.7.a)

Antes de la finalización del plazo de 28 meses desde la fecha de prioridad se realizará una declaración de no elaboración del informe de búsqueda internacional suplementaria usando el formato PCT/SISA/502 (consultar los párrafos 8.003 y 8.004).

8.049. ¿Qué contiene el informe de búsqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.7.d), Regla 45bis.7.e)

El informe de búsqueda internacional suplementaria es generalmente similar en contenidos y apariencia al informe de búsqueda internacional principal (consultar el párrafo 7.024). No contiene, sin embargo, comentarios sobre el título de la invención o el resumen, tampoco sobre la clasificación de la materia. Además, no repite documentos relevantes del estado de la técnica que hayan sido citados en el informe de búsqueda internacional, a no ser que adquieran nueva relevancia al leerlos junto con nueva documentación encontrada durante la búsqueda internacional suplementaria. En determinadas ocasiones, el informe de búsqueda internacional suplementaria puede contener explicaciones más detalladas sobre los documentos citados que el informe de búsqueda internacional principal. Esto se

debe a que, al contrario que la búsqueda internacional principal, no hay opinión escrita en la búsqueda internacional suplementaria y estos comentarios adicionales son de utilidad para comprender el estado de la técnica. Además, puede contener comentarios adicionales sobre el alcance de la búsqueda internacional suplementaria que se ha llevado a cabo. Esto tiene particular relevancia cuando la búsqueda suplementaria se ha llevado a cabo sin contar con la búsqueda internacional principal.

8.050. ¿Cómo pueden los solicitantes obtener copias de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional suplementaria?

Artículo 20.3), Regla 44.3, Regla 45bis.7

Muchas Administraciones, que han declarado su disposición para llevar a cabo búsquedas internacionales suplementarias, envían junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria dichas copias de manera automática, sin ningún cargo extra para los solicitantes. En el Anexo SISA se indica si una Administración cobra una tasa extra por el envío de las copias de estos documentos.

8.051. ¿Cómo se transmite el informe de búsqueda internacional suplementaria?

Artículo 20.1), Regla 45bis.8, Regla 47.1.d)

La Administración designada para la búsqueda suplementaria transmitirá, en el mismo día, una copia del informe de búsqueda internacional suplementaria (o la declaración de que no se realizará ningún informe de búsqueda internacional suplementaria) a la Oficina Internacional y otra copia al solicitante. La Oficina Internacional incluirá el informe de búsqueda internacional suplementaria en sus comunicaciones a las oficinas designadas como si fuera parte del informe de búsqueda internacional, a no ser que las Oficinas designadas hayan renunciado a este requisito.

8.052. ¿Se envía una copia del informe de búsqueda internacional suplementaria a la Administración encargada del examen preliminar internacional?

Regla 45bis.8.b), Regla 45bis.8.c), Instrucción 420.b)

Cuando se presente una solicitud de examen preliminar internacional, y la Administración de examen preliminar internacional no sea la misma que la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la Oficina Internacional enviará, tan pronto como reciba el informe de búsqueda internacional suplementaria una copia del mismo a la Administración de examen preliminar internacional. Dicho informe, junto con el informe de búsqueda internacional, serán tenidos en cuenta por la Administración durante el proceso de examen preliminar internacional. Sin embargo, si la Administración ya ha comenzado a elaborar el informe de examen preliminar internacional, no tiene obligación de tener en cuenta el informe de búsqueda internacional suplementaria a efectos de este informe.

8.053. ¿Se publicará la búsqueda internacional suplementaria?

Artículo 20.3), Regla 44.3, Regla 94.1.b)

El informe de búsqueda internacional suplementaria no se publica per se, ni como una parte de la publicación internacional. Sin embargo, una vez que la solicitud haya sido publicada, y la búsqueda suplementaria esté disponible, la Oficina Internacional lo hace público a través de PATENTSCOPE (<https://www.wipo.int/patentscope/es/>).

CAPÍTULO 9 : PUBLICACIÓN INTERNACIONAL, MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES Y OTRAS TAREAS RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR PARTE DE LA OFICINA INTERNACIONAL

GENERALIDADES

9.001. ¿Cuáles son las principales etapas de procedimiento ante la Oficina Internacional?

Las principales etapas de procedimiento que cualquier solicitud internacional atraviesa ante la Oficina Internacional son las siguientes:

Regla 22.1, Regla 24.2

i) la Oficina Internacional verifica que se ha recibido el ejemplar original de la solicitud internacional y, junto con la fecha de recepción, lo notifica al solicitante y a las administraciones interesadas; para más detalles, Consultese el párrafo 9.002;

Artículo 19, Regla 46

ii) los solicitantes pueden modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional según el Artículo 19, mediante una comunicación dirigida a la Oficina Internacional; para más detalles, Consultense los párrafos del 9.004 al 9.011;

Artículo 21, Regla 48

iii) la Oficina Internacional publica la solicitud internacional (generalmente, tras el vencimiento del decimooctavo mes desde la fecha de prioridad); para más detalles, Consultense los párrafos del 9.012 al 9.024;

Artículo 20, Regla 43bis, Regla 44, Regla 47

iv) la Oficina Internacional transmite a las Oficinas designadas copias de la solicitud internacional, así como del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional (Capítulo I del PCT; consultense los puntos v) y vi) más adelante); para más detalles, Consultense los párrafos 9.028 y 9.029;

Regla 44bis

v) si no se ha emitido un informe de examen preliminar (informe preliminar internacional sobre la patentabilidad; Capítulo II del PCT), este será establecido por la Oficina Internacional (Capítulo I del PCT; Consultese el párrafo 7.031);

Regla 44bis.2, Regla 44bis.3

vi) la Oficina Internacional envía, conforme a la Regla 93bis, copias de dicho informe a los solicitantes y a las Oficinas designadas, aunque no antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. La Oficina Internacional también puede, a petición de cualquier Estado designado, enviar una copia de la traducción al inglés del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del PCT) al solicitante y a cualquier Oficina designada interesada, al mismo tiempo que comunica el informe a esta última;

Artículo 36, Regla 70, Regla 71, Regla 72, Regla 73, Regla 74

vii) si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional lo notifica a las Oficinas elegidas, les remite el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) y los documentos conexos, y prepara una traducción al inglés de dicho informe (a petición de cualquier Oficina elegida); para obtener más información a este respecto, Consultense los párrafos 10.006, 10.045, 10.078, 10.079 y 10.079A.

9.002. ¿Cuándo y a quién notifica la Oficina Internacional que ha recibido el ejemplar original de la solicitud internacional? ¿Cuándo se notifica a las Oficinas designadas dicha recepción?

Regla 24.2, Regla 47.1.a-bis), Regla 93bis.1

En los párrafos 6.057 y 6.058 se explica la forma en que la Oficina Internacional recibe el ejemplar original y verifica la recepción. Normalmente, el ejemplar original de la solicitud internacional llega a la Oficina Internacional antes del vencimiento de un plazo de 13 meses desde la fecha de prioridad. Tras recibir una copia del ejemplar original, la Oficina Internacional notifica la recepción y la fecha de recepción de dicha copia al solicitante, a la Oficina receptora y a la Administración encargada de la búsqueda internacional (salvo que esta haya comunicado a la Oficina Internacional que no desea recibir tal notificación). Todas estas notificaciones se hacen lo antes posible, una vez la Oficina Internacional haya recibido el ejemplar original.

9.003. ¿Qué deben hacer los solicitantes al recibir la notificación de la recepción del ejemplar original?

Regla 24.2.a), Regla 53.7, Regla 90bis.2

La notificación enviada a los solicitantes (formulario PCT/IB/301) contiene la lista de las Oficinas designadas. Dicha notificación permite comprobar que la exclusión específica de ciertas designaciones en la solicitud (DE, JP o KR) o la retirada posterior de designaciones han quedado debidamente reflejadas. Se puede retirar la designación de cualquier Estado designado en este o cualquier otro momento antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES SEGÚN EL ARTÍCULO 19

9.004. En la fase internacional, ¿cuándo y cómo pueden modificarse las reivindicaciones de la solicitud internacional?

Artículo 19.1), Regla 46, Regla 49.5.a)ii), Regla 49.5.c), Regla 49.5.c-bis)

Los solicitantes tienen, en la fase internacional y conforme al Artículo 19, una oportunidad de modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional. Durante la fase internacional existen otras oportunidades para modificar las reivindicaciones, además de la descripción y los dibujos, conforme al Artículo 34, siempre que se haya presentado una solicitud de examen preliminar internacional (Consúltense los párrafos 9.011, 10.024 a 10.028, y 10.067 a 10.071). Cualquier modificación de las reivindicaciones conforme al Artículo 19 debe presentarse en la Oficina Internacional, no en la Oficina Receptora o en la Administración encargada de la Búsqueda Internacional. Las modificaciones deben presentarse en el idioma en el que se haya publicado la solicitud internacional (alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso; Consúltense los párrafos 9.017 al 9.019). Tras haber recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, se tiene la oportunidad de introducir modificaciones según el Artículo 19 hasta el final del decimosexto mes desde la fecha de prioridad o del segundo mes desde la transmisión (es decir, desde la fecha del envío) de dicho informe y dicha opinión, aplicándose el plazo que venza más tarde. Aunque las modificaciones lleguen después del plazo establecido, la Oficina Internacional las aceptará si se reciben antes de finalizar los preparativos técnicos de la publicación internacional. No se permitirá la modificación de las reivindicaciones según el Artículo 19 cuando, conforme a lo dispuesto en el Artículo 17.2)a), la Administración encargada de la búsqueda internacional haya declarado que no se emitirá un informe de búsqueda internacional. Sin embargo, cabe señalar que, cuando se haya elaborado un informe de búsqueda internacional que, no obstante, contenga también, en el Recuadro N.o II, una declaración en virtud del Artículo 17.2)b) en el sentido de que se considera que ciertas reivindicaciones no son objeto de búsqueda, ya sea porque la información a la que se refieren no precisa ser buscada por la Autoridad o porque concierne a partes de la solicitud internacional que no cumplen los requisitos estipulados hasta el punto que no se pueda efectuar una búsqueda internacional significativa, se permiten las modificaciones previstas en el Artículo 19 en relación con las reivindicaciones que fueron objeto de búsqueda (Consúltese el párrafo 7.014). Al entrar en la fase nacional, si las reivindicaciones han sido modificadas conforme al Artículo 19, puede que las Oficinas designadas o elegidas exijan presentar las reivindicaciones tal como fueron presentadas y las reivindicaciones tal como fueron modificadas (por reivindicaciones tal como fueron modificadas se entenderá una traducción de la serie completa de reivindicaciones presentada conforme a lo dispuesto en la Regla 46.5.a), en sustitución de todas las reivindicaciones originalmente presentadas), y cualquier declaración que las acompañe (consúltense los Resúmenes de los capítulos sobre la Fase Nacional). (En relación con las modificaciones en la fase nacional, Consúltense los párrafos 5.111, 5.127, 5.162 y los Capítulos sobre la Fase Nacional). Al presentar las modificaciones en virtud del Artículo 19 se ha de incluir:

- i) una serie completa de las nuevas reivindicaciones que sustituyen a las originalmente presentadas (Consúltese el párrafo 9.005);
- ii) un escrito en el que se deben indicar las diferencias existentes entre ambas series de reivindicaciones y en qué se basan las modificaciones (Consúltense los párrafos 9.005-9.006A);
- iii) una declaración opcional según el Artículo 19 (Consúltense los párrafos 9.007-9.008).

9.005

Regla 6.1, Regla 46.5, Instrucción 205

Cuando los solicitantes presenten modificaciones de las reivindicaciones conforme al Artículo 19, deberán entregar una o varias hojas de reemplazo que contengan la serie de reivindicaciones modificadas que sustituirán a aquellas reivindicaciones presentadas inicialmente. La hoja u hojas de reemplazo deberán ir acompañadas de una carta en la que se señalen las diferencias existentes entre

ambas series y que indique la base de la modificación de las reivindicaciones, con referencias específicas a partes concretas de la solicitud (descripción, reivindicaciones, dibujos) tal como fue presentada (Consúltese el párrafo 9.006). Cuando una modificación implique la anulación de una hoja entera de la solicitud internacional tal como fue presentada, solo quedará constancia de dicha modificación (es decir, de la eliminación de dicha hoja) en la carta dirigida a la Oficina Internacional. Las modificaciones pueden consistir en la eliminación de una o más reivindicaciones enteras, en la adición de una o más reivindicaciones nuevas, o en la modificación del texto de una o más reivindicaciones tal y como fueron presentadas. Todas las reivindicaciones que aparezcan en una hoja de reemplazo deberán estar numeradas en números arábigos, conforme al orden de las reivindicaciones. Cuando se suprima una reivindicación, no será necesario renombrar las reivindicaciones restantes. Sin embargo, cuando se renombren, deberán figurar consecutivamente.

9.006. ¿Cuál debe ser el contenido de la carta de acompañamiento?

Regla 46.5, Instrucción 205

La carta que ha de acompañar a las hojas de reemplazo con las reivindicaciones modificadas deberá mencionar, en primer lugar, las diferencias entre estas y las reivindicaciones originalmente presentadas y, en segundo lugar, la base de tales modificaciones. Para ello deberá indicarse, respecto de cada reivindicación que figure en la solicitud internacional, si:

- i) la reivindicación no se ha modificado;
- ii) la reivindicación se ha suprimido;
- iii) la reivindicación es nueva;
- iv) la reivindicación reemplaza una o más de las reivindicaciones originales;
- v) la reivindicación es resultado de la división de una reivindicación original, etc.

Por el contrario, las hojas de reemplazo que contienen las reivindicaciones modificadas no deben contener texto marcado. El texto de dichas reivindicaciones ha de ir seguido de una explicación de la base de tales modificaciones, de manera que el examinador pueda, consultando referencias precisas a la solicitud, valorar si el contenido de las modificaciones excede el contenido de la solicitud, tal como fue presentada inicialmente. Por lo tanto, a la hora de explicar cuál es la base de las modificaciones, no se considerarán válidas expresiones vagas como: "consúltense la descripción original" o "consúltense las reivindicaciones originales". Ejemplo:

Reivindicación 1 modificada, reivindicaciones 2 a 7 sin modificar, reivindicaciones 8 a 9 modificadas, reivindicaciones 10 a 14 eliminadas, reivindicaciones 15 a 17 sin modificar, nueva reivindicación 18.

- i) Base de la modificación: se han modificado las líneas 4 y 11 a 14 de la reivindicación 1, en la que ahora se especifica que el filtro tiene un dispositivo de lavado periódico a contracorriente acoplado en serie a una primera y segunda cámaras. La base de esta modificación se encuentra en las reivindicaciones 2 y 4 originales.
- ii) Base de la modificación: en lo referente a las reivindicaciones modificadas 8 y 9, el término "pistón de tiro rápido" se encuentra en los párrafos 2 y 19 de la descripción, tal y como fue presentada.
- iii) Base de la modificación: la reivindicación 18 es nueva. Consúltese figura III de la solicitud, tal y como fue presentada.

9.006A. ¿Qué ocurre cuando la solicitud internacional no está redactada en el mismo idioma que la carta de acompañamiento?

Regla 92.2.d)

Esta última debe presentarse en francés o inglés. No obstante, las referencias a la solicitud original se redactarán en el idioma de dicha solicitud si ello facilita el trabajo del examinador para encontrar tales referencias, p.ej.:

- i) Base de la modificación: en lo referente a la reivindicación 2 modificada, el término "請求項1に基づくパーキングアシストシステム" se encuentra en los párrafos 23, 46 y 85 de la descripción, tal y como fue presentada.

9.007. ¿En qué consiste una declaración que acompaña a una modificación?

Artículo 19.1), Regla 46.4, Regla 48.2.a)vi)

Toda modificación deberá ir acompañada de una breve declaración en la que se explique dicha modificación y se indiquen los efectos que esta pudiera tener en la descripción y los dibujos. Tal

declaración se publicará junto con la solicitud internacional (Consúltense los párrafos 9.012 a 9.024). No se admitirán declaraciones que no se refieran a una modificación específica. La declaración, que no deberá exceder las 500 palabras si se hace en inglés o se traduce a ese idioma, no podrá contener ningún comentario despectivo sobre el informe de búsqueda internacional o sobre la pertinencia de las citas que figuren en él. Solo podrá referirse a citas contenidas en el informe en relación con la modificación de una reivindicación determinada y se hará en el idioma en que se publique la solicitud internacional (Consúltense los párrafos 9.017 y 9.018).

9.008

Regla 46.4.a), Regla 48.2.a)vi)

Una declaración que explica una modificación no ha de confundirse con la carta en la que constan las diferencias entre las reivindicaciones presentadas y las modificadas y la base de tal modificación (Consúltense el párrafo 9.006) ni con la declaración relativa a las modificaciones que han de incluirse en una solicitud de examen preliminar internacional (Consúltense los párrafos 10.024 a 10.027). La declaración deberá, por lo tanto, identificarse como tal mediante el título “Declaración conforme al Artículo 19.1”. Cuando no esté en conformidad con los requisitos, la Oficina Internacional no publicará la declaración ni la comunicará a las Oficinas designadas.

9.009. ¿Pueden las reivindicaciones modificadas incluir elementos nuevos?

Artículo 19.2), Artículo 19.3), Regla 66.2.a)iv)

El PCT establece que las modificaciones no deberán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada. Aunque este requisito no es directamente aplicable durante el Capítulo I de la fase internacional, su incumplimiento puede tener consecuencias adversas para los solicitantes durante el examen preliminar internacional y la fase nacional (Consúltense los párrafos 10.070 y 11.047).

9.009A. ¿Qué ocurre cuando las hojas de reemplazo no van acompañadas de una carta?

Regla 46.5.b), Regla 70.2.c-bis)

El PCT requiere que las hojas de reemplazo presentadas con las modificaciones realizadas en virtud del Artículo 19 vayan acompañadas de una carta en la que se especifique la base de las modificaciones de las reivindicaciones (Consúltense el párrafo 9.006). El cumplimiento sustantivo de este requisito no se comprueba durante la fase internacional, a menos que se pida el examen preliminar internacional, pero su no cumplimiento puede acarrear consecuencias adversas para el solicitante durante dicho examen y en la fase nacional (consúltese también el párrafo 11.047A).

9.010. ¿Debe presentarse ante la Administración encargada del examen preliminar internacional una copia de las modificaciones conforme al Artículo 19?

Regla 53.9.a)i), Regla 55.3, Regla 62.1, Regla 62.2

Cuando el solicitante envíe una solicitud de examen preliminar internacional, deberá presentar una copia de la modificación de las reivindicaciones conforme al Artículo 19, la carta de acompañamiento a las reivindicaciones modificadas y la declaración acorde con el Artículo 19.1 (en su caso) ante la Administración encargada del examen preliminar internacional, bien junto con la solicitud de examen (si ya se hubieran presentado las modificaciones), bien al presentar las modificaciones en la Oficina Internacional (si estas se presentan después de la solicitud). Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional exija una traducción de la solicitud internacional conforme a la Regla 55.2, también deberá proporcionarse una traducción de toda modificación efectuada conforme al Artículo 19 y de su correspondiente carta de acompañamiento (en su caso) que deseé sea tomada en consideración a los fines del examen preliminar internacional. La Oficina Internacional transmitirá a la Administración encargada del examen preliminar internacional una copia de toda modificación, carta de acompañamiento y declaración conforme al Artículo 19 recibidas antes de la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional, salvo que dicha Administración indique que ya ha recibido copia. Si se recibe una modificación, carta de acompañamiento y declaración conforme al Artículo 19 después de haberse presentado la solicitud de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional transmitirá una copia a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Sin embargo, la oportuna presentación de una copia de dichos documentos, directamente en dicha Administración, por parte del solicitante, garantiza que el examen preliminar internacional se efectúe sin incertidumbres ni retrasos innecesarios. Consúltense los párrafos 10.024 a 10.028 en relación con el formulario de solicitud de examen preliminar internacional.

9.011. ¿En qué circunstancias deberían modificarse las reivindicaciones conforme al Artículo 19?

Artículo 34.2(b), Regla 48.2.f), Regla 66.1.b)

Puesto que toda modificación de las reivindicaciones según el Artículo 19 se publica junto con la solicitud internacional (Consúltese el párrafo 9.015), dicha modificación puede resultar útil si existe una razón para definir mejor el alcance de las reivindicaciones, a los efectos de obtener protección provisional en aquellos Estados designados cuya legislación nacional contemple dicha protección (Consúltese el párrafo 9.024). Cabe observar que, en el curso del examen preliminar internacional, los solicitantes tienen derecho, conforme al Artículo 34.2(b), a presentar modificaciones de las reivindicaciones (así como de la descripción y los dibujos) ante la Administración encargada del examen preliminar internacional, tanto si han presentado modificaciones según el Artículo 19 en la Oficina Internacional como si no lo han hecho (Consúltense los párrafos 10.024, 10.028, 10.067 a 10.071). Así pues, por lo general no es necesario presentar modificaciones de las reivindicaciones según el Artículo 19 al presentar una solicitud de examen preliminar internacional, salvo que exista una razón particular relacionada con la protección provisional o algún otro motivo para modificar las reivindicaciones antes de la publicación internacional.

PUBLICACIÓN INTERNACIONAL

9.012. ¿Cuándo y cómo la Oficina Internacional publica la solicitud internacional?

La Oficina Internacional se encarga de la publicación de todas las solicitudes internacionales, salvo en cualquiera de los casos siguientes:

Regla 20.4

i) la Oficina receptora no ha otorgado a la solicitud internacional una fecha de presentación internacional (Consúltense los párrafos 6.005 a 6.012);

Artículo 21.5)

ii) la solicitud internacional se considera retirada antes de que finalice la preparación técnica de la publicación;

Artículo 21.5)

iii) el solicitante retira la solicitud internacional (Consúltense los párrafos del 11.048 al 11.049) antes de que finalice la preparación técnica de la publicación;

Artículo 64.3)

iv) los Estados Unidos de América son el único Estado designado que queda en la fecha en que se finaliza la preparación técnica de la publicación internacional (habida cuenta de la declaración formulada por los Estados Unidos según el Artículo 64.3.a)), salvo que sea aplicable cualquiera de las excepciones mencionadas en el Artículo 64.3.c).

9.013. ¿Cuándo tiene lugar la publicación internacional?

Artículo 21.2), Regla 48.4, Instrucción 113

La publicación internacional se efectuará lo antes posible tras la expiración de un plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad. Sin embargo, la Oficina Internacional podrá, a petición del solicitante, publicar la solicitud internacional de forma anticipada. Si el solicitante pide dicha publicación anticipada y el informe de búsqueda internacional o la declaración mencionada en el Artículo 17.2(a) aún no está disponible para su publicación con la solicitud internacional, la Oficina Internacional cobrará una tasa especial de publicación cuyo importe se indica en el Anexo B (IB). La publicación internacional se efectúa, en general, todos los jueves, excepto en los casos en que la Oficina Internacional esté cerrada al público. En estos casos, se comunicará la fecha de publicación en el boletín de noticias PCT Newsletter.

9.014. ¿Cuándo finalizan los preparativos técnicos de la publicación internacional?

Los preparativos técnicos para la publicación internacional finalizan normalmente 15 días antes de la fecha de publicación. No obstante, la Oficina Internacional deberá recibir todos los cambios que hayan de publicarse en una fecha de publicación determinada al menos un día antes de que se cumpla el plazo de 15 días, de modo que la Oficina Internacional pueda procesar estos cambios. Por consiguiente, el último día de recepción de dichos cambios será siempre un martes hasta medianoche (hora de Europa Central), es decir, 16 días antes de la fecha de publicación, cuando esta sea un jueves (o 17 días antes de la fecha de publicación, cuando esta sea excepcionalmente un viernes por motivo de cierre al público de la Oficina Internacional un jueves).

9.015. ¿Qué elementos constituyen la publicación internacional?

Artículo 21.3), Regla 48.1, Regla 48.2.a), Regla 48.2.f), Regla 48.2.g), Regla 48.2.h), Instrucción 404, Instrucción 406.b)

La publicación de las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT se lleva a cabo íntegramente en formato electrónico. La publicación internacional contendrá cualquier declaración presentada según la Regla 4.17 y, si estuviese disponible en la fecha de la publicación, el informe de búsqueda internacional o una declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional en el sentido de que no se establecerá un informe de búsqueda internacional, además de cualquier modificación, incluyendo las presentadas en virtud del Artículo 19. Si en la fecha en que se finalice la preparación técnica de la publicación internacional no hubiese vencido el plazo para modificar las reivindicaciones, la solicitud internacional se publicará con una anotación que mencione este hecho, y cualquier modificación que se reciba dentro de plazo se publicará más tarde. Igualmente, si aún no se dispusiera del informe de búsqueda internacional o de la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional, la solicitud internacional se publicará con una anotación que mencione este hecho, y el informe de búsqueda internacional o la declaración se publicará separadamente, tras haber sido revisado por la Oficina Internacional. A cada solicitud internacional publicada se le asigna un número de publicación internacional, que consiste en el código WO seguido de una indicación del año y un número de serie (por ejemplo, WO 2004/123456). Para obtener información detallada sobre la publicación internacional, consultense el Artículo 21 y la Regla 48.

9.016. ¿Dónde se publica mi solicitud internacional?

Regla 86.1.i), Instrucción 407.b)

Los datos bibliográficos, el título de la invención, el resumen y un dibujo representativo (si lo hubiese) de cada solicitud internacional publicada son puestos a disposición del público, en la misma fecha en la que se publica la solicitud internacional en PATENTSCOPE.

9.016A. ¿Pueden pedir los solicitantes que se omita cierta información de la publicación internacional?

Regla 26.4, Regla 48.2.l)

Se puede dirigir una petición fundamentada a la Oficina Internacional para que se omita determinada información de la publicación. Esta petición se efectuará preferiblemente mediante el formulario PCT/IB/384, que irá acompañado de hojas de reemplazo de las que se haya omitido la información en cuestión, salvo cuando la omisión de información implique la omisión de una hoja entera, y de una carta de acompañamiento en la que se señalen las diferencias entre la(s) hoja(s) reemplazada(s) y la(s) hoja(s) de reemplazo. En la petición, se debe además explicar por qué la información en cuestión no cumple manifiestamente el propósito de informar al público acerca de la solicitud internacional, por qué la publicación de dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de alguna persona y por qué no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información. La Oficina Internacional debe recibir la petición de omisión de información de la publicación antes de que se hayan concluido los preparativos técnicos para la publicación internacional (Consúltese el párrafo 9.014). Si la Oficina Internacional considera que la petición fundamentada satisface los criterios antes mencionados, omitirá dicha información de la publicación internacional (o de los expedientes de acceso público, Consúltese el párrafo 11.073A) y comunicará su decisión al solicitante (formulario PCT/IB/385). Si la Oficina Internacional decide no omitir la información en cuestión de la publicación internacional, se lo comunicará al solicitante (formulario PCT/IB/386). Cuando la Oficina Internacional haya omitido información de la publicación internacional y dicha información figure también en el expediente de la solicitud internacional en poder de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, la Oficina Internacional también se lo notificará a las Oficinas o Administraciones correspondientes lo antes posible, a fin de que estas tampoco proporcionen acceso público a dicha información.

9.017. ¿En qué idioma se publica la solicitud internacional?

Artículo 21.4), Regla 45.1, Regla 48.3, Instrucción 406bis

Si la solicitud internacional se presenta en alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso, dicha solicitud se publicará en el idioma en el que se haya presentado. Cuando el idioma de publicación sea el alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, japonés, portugués o ruso, la Oficina Internacional preparará la traducción al inglés del título de la invención, del resumen y del informe de búsqueda internacional (o de la declaración mencionada en el párrafo 7.014) y la incluirá en la solicitud internacional publicada. Si el solicitante desea proponer una traducción al inglés del título de la invención, deberá entregar su propuesta de traducción a la Oficina Internacional antes de que venza el plazo de 14 meses contados desde la fecha de prioridad. Al preparar la traducción, la Oficina Internacional tomará en cuenta, en la medida de lo posible, la propuesta de traducción

presentada por el solicitante. La Oficina Internacional también preparará, si procede, la traducción al francés del título y del resumen. El título y el resumen se publican en PATENTSCOPE.

9.018

Regla 48.3.b)

Si la solicitud internacional se presenta en un idioma distinto del alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso, y se trata de un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional para la realización de la búsqueda internacional, se deberá presentar una traducción de la solicitud a un idioma de publicación aceptado a tal efecto por la Oficina receptora. La solicitud internacional se publicará únicamente en el idioma de esa traducción (Consúltense los párrafos 6.020 a 6.023).

9.019

Si se presenta en un idioma que no es un idioma de publicación (árabe, chino, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, ruso o español) ni un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, la solicitud internacional se publicará en el idioma de la traducción presentada por el solicitante (Consúltense los párrafos 6.013 a 6.020).

9.020

Regla 86.2.a)

Los datos bibliográficos, los títulos, los resúmenes y cualquier figura que aparezca en la página de portada de cada solicitud internacional publicada se publicarán en inglés y francés en PATENTSCOPE.

9.021. ¿Cómo pueden obtenerse copias de la solicitud internacional publicada?

Regla 86.1.i), Regla 86.4

Aparte de mediante descargas desde el sitio web de la OMPI, cualquiera puede obtener una copia de una solicitud internacional publicada mediante petición a la Oficina Internacional, preferentemente haciendo referencia al correspondiente número de publicación internacional (si este estuviese disponible).

9.022. ¿Cómo se puede acceder a la solicitud internacional publicada en formato electrónico?

Regla 86.1.i), Regla 86.4

La solicitud internacional publicada en formato electrónico está disponible en PATENTSCOPE.

9.023. ¿Cómo pueden obtenerse copias del documento de prioridad?

Regla 4.10.b), Regla 17.2.c)

Quienes deseen recibir una copia del documento de prioridad pueden pedirla a la Oficina en la que se haya presentado la solicitud anterior, a ciertas Oficinas designadas, o a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional pondrá a disposición del público, tras la publicación internacional de la solicitud internacional, las copias del documento de prioridad, en PATENTSCOPE o en papel, previa petición y contra reembolso de su costo. Sin embargo, la Oficina Internacional no entregará dichas copias cuando, antes de la publicación internacional, la solicitud internacional haya sido retirada, o la reivindicación de prioridad en cuestión haya sido retirada o considerada no presentada, o la declaración de prioridad en cuestión haya sido cancelada.

9.023A. ¿Cómo se puede impedir la publicación internacional?

Artículo 21.5), Regla 90bis.1.c)

El solicitante podrá impedir la publicación internacional mediante la retirada de la solicitud internacional, a condición de que presente la declaración de retirada y la Oficina Internacional reciba dicha declaración antes de que finalicen los preparativos técnicos para la publicación (Consúltense el párrafo 9.014). Se recomienda encarecidamente enviar una declaración de retirada directamente a la Oficina Internacional a través del sistema ePCT (mediante una conexión con autenticación estricta: <https://pct.wipo.int/ePCT>), utilizando preferiblemente la operación ePCT correspondiente. Al utilizar una operación ePCT, la solicitud internacional quedará inmediatamente marcada como retirada en el sistema de tramitación de la Oficina Internacional, con lo cual se evitará la publicación, siempre y cuando la operación se ejecute antes de que se hayan finalizado los preparativos técnicos para la publicación internacional. En el improbable caso de que no pueda utilizarse el sistema ePCT, se podrá recurrir a un sistema alternativo de carga de documentos, que está disponible en el siguiente sitio: <https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml>. En la declaración de retirada se puede indicar que la retirada solo deberá surtir efecto si es posible evitar la publicación internacional. En tal caso, la retirada no surtirá efecto si no puede cumplirse la condición a la que está sujeta, es decir, si ya

han finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional. El mismo efecto se puede alcanzar si, por ejemplo, la solicitud internacional se considera retirada por falta de pago de las tasas aplicables y la Oficina receptora emite una declaración en ese sentido (Formulario PCT/RO/117). Sin embargo, no basta con que la Oficina receptora emita tal declaración para impedir la publicación internacional, sino que además la Oficina Internacional debe recibirla antes de haber finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional (Regla 29.1.v)). La publicación internacional se podrá aplazar mediante la retirada de la reivindicación de prioridad como se describe en los párrafos 11.056 y 11.057.

9.024. ¿Qué efectos jurídicos surte la publicación internacional?

Artículo 29

El Artículo 29 tiene el efecto de garantizar, con determinadas reservas, una protección provisional tras la publicación internacional de la solicitud internacional, del mismo modo que tras la publicación nacional de las solicitudes nacionales no examinadas. Tales reservas permiten a los Estados contratantes establecer que la obtención de esta protección esté condicionada a la presentación de traducciones (en determinadas circunstancias), a la expiración de un plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad, o a la recepción por la Oficina designada de una copia de la solicitud internacional tal como fue publicada en virtud del PCT. Para obtener más información a este respecto, consúltese el Artículo 29. En los Anexos B se indica qué posición ha adoptado cada Estado contratante.

9.025. ¿Se puede obtener acceso al expediente de una solicitud internacional en la Oficina Internacional?

Regla 94

La Oficina Internacional proporcionará a los solicitantes o a cualquier persona que los solicitantes autoricen, contra reembolso del costo del servicio y para solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de julio de 1998, copias de cualquier documento contenido en su expediente. Para las solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio de 1998 o posteriormente, la Oficina Internacional pone a disposición del público determinados documentos de su expediente en PATENTSCOPE, junto con la solicitud internacional publicada. Además, a petición de toda persona interesada y contra reembolso del costo del servicio, la Oficina Internacional proporcionará, aunque no antes de la publicación internacional y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 38, copias de cualquier documento contenido en su expediente, excepto de aquella información que haya sido omitida de la publicación internacional o cuyo acceso público haya sido bloqueado como consecuencia de una petición fundamentada efectuada por el solicitante (Consúltense los párrafos 11.072 a 11.074 para obtener información sobre la confidencialidad de las solicitudes internacionales).

9.026. [Eliminado]

9.027. ¿Puedo obtener acceso a una copia del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT)?

Regla 94.1.c)

Con respecto al acceso al informe de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT), la Oficina Internacional, en nombre de la Oficina elegida que lo solicite, pondrá a disposición de terceros copias del informe en PATENTSCOPE, pero no lo hará antes del vencimiento de un plazo de 30 meses después de la fecha de prioridad. Varias Oficinas elegidas han efectuado una petición de ese tipo a la Oficina Internacional, consúltese: https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/access_iper. Del mismo modo y conforme a la Regla 71.1.b), la Oficina Internacional también pondrá a disposición en PATENTSCOPE los documentos conexos que recibe de la Administración encargada del examen preliminar internacional (Consúltese el párrafo 10.079A).

COMUNICACIÓN DE LAS COPIAS A LAS OFICINAS DESIGNADAS

9.028. ¿Cuándo y cómo reciben las Oficinas designadas las copias de la solicitud internacional?

Artículo 20.1(a), Artículo 22.1), Regla 47.1.a), Regla 47.2, Regla 47.3, Regla 93bis

Sin perjuicio de lo dispuesto en este párrafo y en el párrafo 9.029, la Oficina Internacional comunicará a cada Oficina designada, a petición de las mismas y en el momento que estas especifiquen, una copia de la solicitud internacional en el idioma en el que se haya publicado la solicitud internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 93bis, aunque no antes de la publicación internacional. Cuando el idioma en que se publique la solicitud internacional sea diferente del idioma en el que fue presentada, la Oficina Internacional proporcionará a cualquier Oficina designada que lo solicite una copia de la solicitud en el idioma en que fue presentada. En la práctica, la comunicación se efectúa mediante el envío de una copia de la solicitud internacional publicada (para los detalles sobre el contenido de las solicitudes internacionales publicadas, Consúltese el párrafo 9.015). La Oficina Internacional también

enviará al solicitante, lo antes posible tras la expiración de un plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad en relación con las Oficinas designadas que no apliquen el plazo de 30 meses, y lo antes posible después de la expiración de 28 meses desde la fecha de prioridad en relación con las Oficinas designadas que sí apliquen el plazo de 30 meses, un aviso (Formulario PCT/IB/308 (Primer Aviso) (19 meses) y Formulario PCT/IB/308 (Segundo Aviso Complementario) (28 meses)), para informar acerca de las Oficinas a las que se ha efectuado la comunicación y la fecha de la misma. Toda Oficina designada deberá aceptar los avisos como prueba concluyente de que la comunicación se ha realizado debidamente en la fecha especificada en los mismos. Una vez recibidos los avisos, los solicitantes sabrán que ya no tienen que enviar una copia de la solicitud internacional a ninguna de las Oficinas designadas que allí se indican, por haberseles enviado ya a dichas Oficinas la comunicación.

9.029. ¿Puedo presentar una copia de mi solicitud internacional a las Oficinas designadas antes de la publicación internacional?

Artículo 13, Artículo 23.2), Artículo 40.2), Regla 31, Regla 47.4, Regla 61.2.d)

La Oficina Internacional, antes de efectuar la comunicación mencionada en los párrafos anteriores, enviará una copia de la solicitud internacional (aunque sin informe de búsqueda internacional) a cualquier Oficina designada que lo solicite. Dicho envío no podrá realizarse antes del vencimiento del plazo de un año desde la fecha de prioridad. Cabe observar que, hasta el momento, ninguna Oficina nacional o regional ha solicitado que una copia de las solicitudes internacionales que la designan sea objeto de dicha comunicación anticipada. Si lo desea, el solicitante podrá enviar en cualquier momento, o solicitar a la Oficina Internacional que envíe, una copia de su solicitud internacional a cualquier Oficina designada. Dicho envío especial por parte la Oficina Internacional exige el pago de una tasa, cuya cuantía se indica en el Anexo B (IB). En el Artículo 13 y en la Regla 31 figuran más detalles. Conviene señalar que, salvo que los solicitantes lo pidan expresamente, esta forma de envío no faculta a la Oficina designada para comenzar la tramitación de la solicitud internacional. Sin embargo, cuando se pida expresamente a una Oficina designada o elegida (según el Artículo 23.2) o 40.2), respectivamente) el comienzo anticipado del procedimiento nacional, la Oficina Internacional, a petición del solicitante o de la Oficina designada o elegida, efectuará la comunicación a la Oficina interesada tan pronto como sea posible.

CAPÍTULO 10 : EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL SEGÚN EL CAPÍTULO II DEL PCT

GENERALIDADES

10.001. ¿En qué consiste el examen preliminar internacional?

Artículo 31.1), Artículo 31.4)a), Artículo 32.1), Artículo 33.1), Regla 53.7

Conforme al Capítulo II del PCT, el examen preliminar internacional de una solicitud internacional se pide con objeto de obtener “una opinión preliminar y no vinculante sobre las siguientes cuestiones: si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial” (Artículo 33.1)). Lo realiza una “Administración encargada del examen preliminar internacional” a petición del solicitante (denominada “solicitud de examen preliminar internacional”), para utilizarlo ante las Oficinas elegidas, es decir, las Oficinas designadas que haya elegido el solicitante a tal fin (cabe observar que la presentación de una solicitud constituye la elección de todos los Estados contratantes designados que estén obligados por el Capítulo II del Tratado). No todos los solicitantes que tienen derecho a presentar una solicitud internacional pueden solicitar un examen preliminar internacional; los siguientes párrafos explican quién puede presentar una solicitud de examen preliminar internacional.

10.002. ¿Cuáles son los principales efectos del examen preliminar internacional?

Artículo 39.1), Artículo 40.1), Artículo 64.2)a)i), Artículo 64.2)a)ii)

Habida cuenta de que los criterios en los que se basa el examen preliminar internacional (Consúltese el párrafo 10.001) corresponden a criterios aceptados a nivel internacional para determinar la patentabilidad, el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) brinda la oportunidad de evaluar las posibilidades que se tienen de obtener patentes en las Oficinas elegidas antes de incurrir en los gastos y molestias que supone entrar en la fase nacional. Además, el hecho de que se haya solicitado la realización del examen implica que la fase nacional en cada Estado elegido se retrasará normalmente hasta el vencimiento de un plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad (en algunas Oficinas elegidas se aplican plazos más largos), a condición de que la solicitud de examen preliminar internacional se presente antes del transcurso de 19 meses desde la fecha de prioridad (cabe observar, no obstante, que el plazo de 30 meses se aplica en cualquier caso a todas las Oficinas designadas excepto a dos, aunque no hayan sido elegidas dentro del plazo de 19 meses; Consúltense el párrafo 5.005 para obtener más información). Para obtener información detallada, consúltense el párrafo 10.010 y también los Capítulos Nacionales (Resúmenes).

10.003. ¿Puede un tercero acceder a la información del expediente de la Administración encargada del examen preliminar internacional?

Artículo 38, Regla 94

A excepción del hecho de que se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional y de que los nombres de los Estados designados a los que se ha presentado una declaración de retirada ante la Oficina Internacional o Administración encargada del examen preliminar internacional están disponibles en PATENTSCOPE, el procedimiento de examen preliminar internacional es confidencial entre el solicitante, la Administración encargada del examen preliminar internacional y la Oficina Internacional. Con respecto a las solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de julio de 1998, una vez que se ha establecido el informe de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional envía una copia de este informe a cada Oficina elegida y al solicitante, pero ni la Administración encargada del examen preliminar internacional ni la Oficina Internacional podrán entregar copias a ninguna otra persona u Oficina. Con respecto a las solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio de 1998 o posteriormente, los terceros podrán obtener copias de todos los documentos contenidos en el expediente que está en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional, excepto de aquella información que haya sido omitida de la publicación internacional o cuyo acceso público haya sido bloqueado como consecuencia de una petición fundamentada efectuada por el solicitante (Consúltense los párrafos 9.016A y 11.073A). Dichas copias podrán obtenerse a través de las Oficinas elegidas cuya legislación nacional permita el acceso a los expedientes de las solicitudes nacionales (consúltense también los párrafos 10.080 y 10.081, y 11.072 a 11.074). Por lo que respecta a la puesta a disposición del informe de examen preliminar internacional y los documentos conexos por parte de la Oficina Internacional, Consúltense el párrafo 9.027.

PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.004. ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder presentar una solicitud de examen preliminar internacional?

Artículo 31.2)a), Regla 18.1, Regla 54

Para poder presentar una solicitud de examen preliminar internacional se deben cumplir dos requisitos. En primer lugar, el solicitante o, si hay dos o más solicitantes, al menos uno de ellos, debe estar domiciliado o ser nacional de un Estado contratante obligado por el Capítulo II del PCT (actualmente, todos los Estados contratantes, salvo el Uruguay, están obligados por el Capítulo II del PCT). En segundo lugar, la solicitud internacional deberá haber sido presentada en la Oficina receptora de un Estado contratante obligado por el Capítulo II, o en nombre de dicho Estado. Los solicitantes potenciales que tengan domicilios y/o nacionalidades de más de un Estado contratante, y por tanto, en general, la posibilidad de elegir la Oficina receptora, deberán presentar la solicitud internacional en una Oficina receptora perteneciente o que actúe en nombre de un Estado contratante obligado por el Capítulo II si quieren hacer uso más adelante del procedimiento de examen preliminar internacional. No obstante, conviene señalar que el derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional podría perderse si, como consecuencia del cambio de solicitantes de la solicitud internacional, en el momento en el que se presenta la solicitud de examen preliminar internacional ninguno de los solicitantes está domiciliado o es nacional de un Estado contratante obligado por el Capítulo II. Los conceptos de domicilio y nacionalidad se definen en la Regla 18.1 (consúltese el párrafo 5.023). Si el solicitante no tiene derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional, la solicitud se considera no presentada.

10.005. ¿Qué Estados se pueden elegir?

Artículo 31.4), Artículo 64.1), Regla 53.7, Regla 90bis.4

Los Estados elegidos serán todos los Estados contratantes designados en la solicitud internacional y obligados por el Capítulo II del PCT. El formulario impreso de solicitud de examen preliminar internacional (disponible en el sitio web de la OMPI: <https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-es-forms-demand-ed-demand.pdf>) contiene una declaración previamente impresa de que la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional constituye la elección de todos los Estados contratantes designados que estén obligados por el Capítulo II del Tratado (consúltese el párrafo 10.029). Obsérvese que los Estados a los que se ha retirado la designación no podrán ser elegidos posteriormente. Si el solicitante desea no elegir un Estado determinado, la elección de dicho Estado puede retirarse después de haberse presentado la solicitud de examen preliminar internacional. Cabe observar asimismo que la retirada de la designación de un Estado que haya sido elegido ocasionará la retirada de la elección correspondiente.

10.006. ¿Dónde se debe presentar la solicitud de examen preliminar internacional?

Artículo 31.3), Artículo 31.6)a), Artículo 32.2), Regla 59

La solicitud de examen preliminar internacional debe efectuarse independientemente de la solicitud internacional y presentarse directamente a una Administración encargada del examen preliminar internacional competente para efectuar el examen preliminar internacional de las solicitudes internacionales de que se trate. Cada Oficina receptora (excepto la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, Consúltese el párrafo 5.008) especifica una o varias Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes para realizar el examen preliminar internacional de las solicitudes internacionales presentadas en ella. Además, puede haber varias Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes respecto de una solicitud internacional en función del idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional y de la Administración encargada de la búsqueda internacional que haya realizado la búsqueda internacional. Cuando haya varias Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes en relación con una solicitud internacional, respecto de la Oficina receptora en la que se presentó la solicitud internacional y el idioma en el que se presenta la solicitud internacional, se podrá elegir entre ellas. Cuando la solicitud internacional se presente en la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora, la Administración o Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes serán aquéllas que hubieran sido competentes si la solicitud internacional se hubiese presentado en una Oficina nacional (o regional) competente en calidad de Oficina receptora. La Administración o Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes para las solicitudes internacionales presentadas en las Oficinas nacionales (o regionales) que actúan como Oficinas receptoras, y los idiomas aceptados por las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional para el examen preliminar internacional se pueden consultar en los Anexos C y E. Finalmente, en el marco de los distintos acuerdos relativos al funcionamiento de ciertas Oficinas como Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, estas Administraciones podrán prever

limitaciones de su competencia en relación con ciertas solicitudes internacionales. Los textos consolidados de estos acuerdos están disponibles en el sitio web de la OMPI: http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements. Para obtener información más detallada, consultese el Anexo E.

10.007. ¿Qué pasa si no se presenta una solicitud de examen preliminar internacional ante la Administración competente?

Regla 59.3.a), Regla 59.3.b), Regla 59.3.e)

Si una solicitud de examen preliminar internacional se presenta en una Oficina receptora, una Administración encargada de la búsqueda internacional, una Administración encargada del examen preliminar internacional que no es competente para efectuar el examen preliminar internacional de la solicitud internacional o en la Oficina Internacional, dicha Oficina, Administración u Oficina Internacional, según sea el caso, señalará en ella la fecha de recepción, que se considerará la fecha en la que se recibió la solicitud de examen preliminar internacional en nombre de la Administración encargada del examen preliminar internacional competente.

10.008

Regla 59.3.c), Regla 59.3.f)

Cuando la solicitud de examen preliminar internacional se presente en una Oficina receptora, una Administración encargada de la búsqueda internacional o una Administración encargada del examen preliminar internacional que no sea competente para efectuar el examen preliminar internacional de la solicitud internacional, dicha Oficina o Administración podrá enviar la solicitud de examen preliminar internacional directamente a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente o a la Oficina Internacional, que a su vez la transmitirá a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente.

10.009

Regla 59.3.c), Regla 59.3.d)

En caso de que hubiese dos o más Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes, la Oficina o la Administración en la que se haya presentado la solicitud de examen preliminar internacional, según sea el caso, requerirá al solicitante que indique, en el plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a), o en el plazo de 15 días desde la fecha del requerimiento, según el que venza más tarde, cuál es la Administración encargada del examen preliminar internacional competente a la que debe transmitirse. Cuando se facilite esa indicación, la solicitud de examen preliminar internacional se transmitirá a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente. Si no se facilita tal indicación, la solicitud de examen preliminar internacional se considera no presentada, y la Oficina o Administración en la que se haya presentado la solicitud de examen preliminar internacional, o la Oficina Internacional, según sea el caso, declarará que la solicitud de examen preliminar internacional se ha considerado no presentada.

10.010. ¿En qué etapa del procedimiento se debe presentar la solicitud de examen preliminar internacional?

Artículo 39.1), Regla 54bis.1.a), Regla 69.1.a)iii), Regla 69.2

Se podrá presentar una solicitud de examen preliminar internacional en cualquier momento antes del vencimiento de los plazos siguientes, aplicándose el que venza más tarde:

i) tres meses desde la fecha de transmisión al solicitante del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, o de la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a) que estipula que no se establecerá un informe de búsqueda internacional; o

ii) 22 meses desde la fecha de prioridad.

Además, con respecto a algunas Oficinas (Consúltense el párrafo 5.005), a fin de garantizar el pleno efecto de la solicitud de examen preliminar internacional, incluido el retraso de la fase nacional hasta 30 meses desde la fecha de prioridad, deberá presentarse antes del vencimiento de un plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad. Habida cuenta de que el examen preliminar internacional normalmente no comienza antes de que el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional estén disponibles (Consúltense los párrafos 10.051 a 10.055), normalmente el solicitante querrá tomar en consideración el informe y la opinión antes de decidir si proseguir hacia la obtención de la protección por patente. Cabe observar, no obstante, que el plazo de 19 meses vencerá independientemente de que la emisión del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se retrasen. Por otra

parte, el espacio de tiempo disponible para realizar el examen preliminar internacional depende de que la solicitud de examen preliminar internacional se presente cuanto antes tan pronto el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional estén disponibles, puesto que el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) debe emitirse en la mayoría de los casos antes del transcurso de 28 meses desde la fecha de prioridad, seis meses a partir del momento previsto para el comienzo del examen preliminar internacional, o seis meses a partir de la fecha en que la Administración encargada del examen preliminar internacional reciba la traducción aportada por el solicitante, si procede, según el plazo que venza más tarde (Consúltese el párrafo 10.074). Cuanto mayor sea el espacio de tiempo del que se disponga para realizar el examen preliminar internacional, podrán esperarse mejores resultados y mayor calidad. Por lo tanto, la solicitud de examen preliminar internacional deberá presentarse lo antes posible una vez que el solicitante haya examinado el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y haya decidido proseguir con la solicitud internacional.

TRADUCCIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL A LOS FINES DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.011. ¿Qué ocurre si la solicitud internacional se presenta o publica en un idioma no aceptado por la Administración encargada del examen preliminar internacional?

Regla 55.2

Cuando ni el idioma en que se haya presentado la solicitud internacional ni en el que se haya publicado sean aceptados por la Administración encargada del examen preliminar internacional que realizará el examen preliminar internacional de esa solicitud, se deberá aportar con la solicitud de examen preliminar internacional una traducción de la solicitud internacional en un idioma que sea a la vez un idioma aceptado por esa Administración y un idioma de publicación. La traducción no será necesaria si la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional pertenecen a la misma Oficina nacional u organización intergubernamental, en cuyo caso el examen preliminar internacional se realizará sobre la base de la traducción aportada a efectos de la búsqueda internacional (Consúltense los párrafos 6.014 a 6.017). En el Anexo E se facilitan todos los detalles sobre los idiomas que las distintas Administraciones encargadas del examen preliminar internacional aceptan para efectuar el examen preliminar internacional. Consúltese el párrafo 9.010 relativo a la obligación de presentar una traducción de las modificaciones según el Artículo 19.

LA SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.012. ¿Cuáles son los requisitos en cuanto a forma, contenidos e idioma que debe cumplir la solicitud de examen preliminar internacional?

Artículo 31.3), Regla 53, Instrucción 102.b), Instrucción 102.i)

La solicitud de examen preliminar internacional debe hacerse o bien en un formulario impreso para cumplimentarlo según las indicaciones necesarias o presentarse en forma de impresión de ordenador que cumpla todas las Instrucciones Administrativas. Para facilitar la preparación de la solicitud de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional ha elaborado varios documentos PDF (formato de documento portátil, por sus siglas en inglés) que se pueden descargar de su sitio web <http://www.wipo.int/en/web/pct-system/forms>. La versión en PDF del formulario (PCT/IPEA/401) se puede cumplimentar directamente en el ordenador o imprimiendo una copia y rellenándolo con una máquina de escribir. La solicitud de examen preliminar internacional y las instrucciones para cumplimentarlo están disponibles en los siguientes idiomas: alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso.

También hay formularios de muestra ya cumplimentados en la dirección anteriormente mencionada. También se pueden recoger copias de los formularios, de forma gratuita, en la Oficina receptora o en la Administración encargada del examen preliminar internacional.

Además, la solicitud de examen preliminar internacional puede presentarse por Internet a través del servicio ePCT (mediante una conexión con autenticación estricta: <https://pct.wipo.int/ePCT>).

10.013

Regla 53, Regla 55.1

La solicitud de examen preliminar internacional debidamente cumplimentada debe identificar al solicitante y a la solicitud internacional a la que se refiere. La solicitud de examen preliminar internacional contiene una petición de que la solicitud internacional se someta a un examen preliminar internacional. La cumplimentación de la solicitud de examen preliminar internacional implica la elección automática de

todos los Estados contratantes designados y obligados por el Capítulo II del PCT (consúltense el párrafo 10.029 y el formulario cumplimentado de muestra en las direcciones indicadas en el párrafo 10.012). Cuando proceda, deberá contener una declaración relativa a las modificaciones, en función de la cual se fijará la fecha de inicio del examen preliminar internacional (consúltense los párrafos 10.025 y 10.026), y una indicación del idioma en el que se realizará el examen. La solicitud de examen preliminar internacional deberá presentarse en el idioma de la solicitud internacional o, si la solicitud internacional ha sido presentada en un idioma distinto del de su publicación, en el idioma de publicación. No obstante, cuando sea necesario aportar una traducción de la solicitud internacional porque la Administración encargada del examen preliminar internacional no acepta el idioma en el que se ha presentado ni en el que se ha publicado la solicitud internacional (consúltense los párrafos 5.013 y 10.011), la solicitud de examen preliminar internacional deberá presentarse en el idioma de la traducción aportada. La solicitud de examen preliminar internacional debe estar firmada (consúltense los párrafos 10.031, 10.032 y 11.027). Más adelante se facilitan las indicaciones pertinentes para cumplimentar el formulario de la solicitud de examen preliminar internacional, recuadro por recuadro. En caso de que existan varias Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes con respecto a la solicitud internacional (consúltense el párrafo 10.006), se deberá indicar cuál es la Administración elegida por el solicitante, y en la que se presentará la solicitud de examen preliminar internacional, preferiblemente con el nombre o el código de dos letras correspondiente a esa Administración (consúltense Nombres de países y códigos de dos letras (antiguo Anexo K)), en la parte superior de la primera hoja del formulario de solicitud de examen preliminar internacional, en el espacio previsto a este efecto.

RECUADRO N.O I: IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

10.014. ¿Cuáles son los requisitos para la identificación de la solicitud internacional?

Regla 53.6

En la solicitud internacional se debe indicar el número de la solicitud internacional, la fecha de presentación y el título. Si no se conoce el número de la solicitud internacional cuando se esté cumplimentando, deberá indicarse el nombre de la Oficina receptora en la que presenta la solicitud internacional. El título de la invención debe ser el mismo que aparezca en la solicitud internacional que se haya publicado (es decir, el mismo que se dio en el petitorio, salvo que la Administración encargada de la búsqueda internacional lo modifique; Consúltense el párrafo 7.022).

10.015

Se recomienda que si el solicitante indica una referencia del expediente, ésta no supere los 25 caracteres. El recuadro previsto a este efecto se encuentra en la primera hoja del formulario de solicitud de examen preliminar internacional (Consúltense los párrafos 5.017 y 5.105 relativos al petitorio y la descripción).

10.016

No es obligatorio indicar la fecha de prioridad en la solicitud de examen preliminar internacional, pero sí es recomendable porque ayudará a la Administración encargada del examen preliminar internacional a determinar rápidamente si la solicitud de examen preliminar internacional se presentó antes del transcurso de 19 meses desde la fecha de prioridad.

RECUADRO N.O II: SOLICITANTE O SOLICITANTES

10.017. ¿Quién puede presentar una solicitud de examen preliminar internacional? ¿Qué indicaciones deben hacerse?

Artículo 31.2), Regla 4, Regla 53.4, Regla 53.5, Regla 54.1, Regla 54.2, Regla 60.1.a-bis)

Si hay un único solicitante, debe estar domiciliado o ser nacional de un Estado contratante obligado por el Capítulo II del PCT. Si hay dos o más solicitantes, basta con que uno de ellos esté domiciliado o sea nacional de un Estado contratante obligado por el Capítulo II, con independencia del Estado o los Estados elegidos que le correspondan a cada solicitante. Los requisitos detallados de las indicaciones necesarias sobre cada solicitante (nombre y dirección completos, teléfono, número de fax o teleimpresor y, si se dispone de ello, dirección de correo electrónico o Internet, nacionalidad y domicilio) son los mismos que se exigen en virtud de la Regla 4 relativa al petitorio (Consúltense los párrafos 5.023 a 5.034). Cuando el solicitante esté registrado en la Administración encargada del examen preliminar internacional, en el Recuadro N.o II se deberá indicar también el número o cualquier otro dato bajo el que esté registrado. Cabe observar que los inventores que no sean solicitantes no aparecen en la solicitud de examen preliminar internacional. Cuando surja alguna duda sobre el domicilio o la nacionalidad del solicitante, la Administración encargada del examen preliminar internacional solicitará

a la Oficina receptora o, cuando la solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, a la Oficina nacional del Estado contratante interesado o a la Oficina que actúe por ese Estado, que resuelva la duda y consulte al solicitante al respecto. El solicitante tiene la posibilidad de presentar sus argumentos sobre la cuestión del domicilio o la nacionalidad directamente a la Oficina interesada, que decidirá rápidamente sobre esta cuestión.

10.018. ¿Quién debe aparecer si se ha producido un cambio en el nombre del solicitante o la persona solicitante?

Regla 92bis.1

Si se ha solicitado el registro de un cambio relativo al nombre o la persona según la Regla 92bis.1 antes de que se presentase la solicitud de examen preliminar internacional (Consúltense los párrafos 11.018 a 11.022), en la solicitud de examen preliminar internacional deberán aparecer los solicitantes vigentes en el momento de presentarla.

10.018A. ¿Qué hay que hacer para recibir notificaciones por correo electrónico?

En caso de que se haya indicado una dirección de correo electrónico en el Recuadro N.o II del formulario de solicitud, la Oficina Internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional, si proporciona tal servicio, enviarán las notificaciones por correo electrónico, evitando con ello retrasos de tramitación o postales. En caso de que el mandatario o representante común también haya facilitado una dirección de correo electrónico, solo se enviarán notificaciones por correo electrónico al mandatario designado o al representante común (Consúltese el párrafo 10.022). No todas las Administraciones remitirán tales notificaciones por correo electrónico (consúltense Anexo B). Si no se proporciona una dirección de correo electrónico o si se opta por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o II, o en los casos en que la Administración encargada del examen preliminar internacional no prevea el envío de notificaciones por correo electrónico, estas se enviarán únicamente por correo postal a la dirección indicada. Es responsabilidad del solicitante mantener actualizada la dirección de correo electrónico y asegurarse de que no se bloquean los correos entrantes del receptor por ninguna razón. Los cambios relativos a la dirección de correo electrónico indicada serán objeto de una petición de registro de cambios en virtud de la Regla 92bis, que ha de dirigirse, de preferencia, directamente a la Oficina Internacional.

RECUADRO N.O III: MANDATARIO O REPRESENTANTE COMÚN

10.019. ¿Debe estar representado el solicitante por un mandatario ante la Administración encargada del examen preliminar internacional?

No, no es obligatorio pero se puede estar representado por un mandatario en la mayoría de los casos es muy recomendable recurrir a un mandatario (Consúltese el párrafo 1.004).

10.020. ¿Puede estar representado el solicitante por un mandatario ante la Administración encargada del examen preliminar internacional?

Artículo 49, Regla 2.2, Regla 90.1.a), Regla 90.1.c)

Sí, Puede estar representado por el mandatario que lo representó al presentar la solicitud internacional (si lo tuvo) o por otro mandatario que tenga derecho a ejercer ante la Oficina receptora en la que se presentó la solicitud internacional (consúltense el Anexo C). También puede estar representado por un mandatario nombrado específicamente a efectos del procedimiento de examen preliminar internacional y elegido entre las personas que tienen el derecho, según las reglas aplicables a la Oficina nacional o regional que actúe en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional, a ejercer ante esa Oficina (consúltense Capítulos Nacionales). Para obtener más información sobre la representación, Consúltense los párrafos 11.001 a 11.014.

10.021. ¿Cuándo y cómo se puede nombrar un mandatario a los fines del procedimiento de examen preliminar internacional?

Regla 53.2.a)ii), Regla 53.5, Regla 90

Si ya se nombró un mandatario al presentar la solicitud internacional, ese mismo mandatario puede representar al solicitante a los fines del procedimiento de examen preliminar internacional y puede firmar la solicitud de examen preliminar internacional en nombre del solicitante. Asimismo, se puede nombrar un mandatario distinto o un mandatario adicional en la solicitud de examen preliminar internacional o en un poder separado. Los requisitos detallados de las indicaciones necesarias sobre cada mandatario (nombre y dirección completos, teléfono, número de fax y, si se dispone de ello, dirección o direcciones de correo electrónico) son los mismos que se exigen en virtud de la Regla 4 relativa al petitorio (Consúltense el párrafo 5.043). Cuando el mandatario esté registrado en la Administración encargada del

examen preliminar internacional, en el Recuadro N.o III se deberá indicar también el número o cualquier otro dato bajo el que esté registrado el mandatario. En los párrafos 11.001 a 11.014 se proporciona más información sobre la forma de nombramiento de los mandatarios y mandatarios secundarios.

10.021A. ¿Qué debe hacer el mandatario (o representante común) para recibir notificaciones por correo electrónico?

En caso de que se haya indicado una dirección de correo electrónico en el Recuadro N.o III, la Oficina Internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional, si proporciona tal servicio, enviarán las notificaciones por correo electrónico a la dirección facilitada, evitando así retrasos de procedimiento o de correo postal (Consúltese el párrafo 10.018A). Si no se indica una dirección de correo electrónico o si el mandatario o representante común opta por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o III, o en los casos en que la Administración encargada del examen preliminar internacional no prevea el envío de notificaciones por correo electrónico, estas se enviarán únicamente por correo postal a la dirección indicada.

10.022. ¿Pueden estar representados los solicitantes por un representante común?

Regla 2.2bis, Regla 90.2, Regla 90.4

Las disposiciones relativas a los representantes comunes que se aplican en las etapas anteriores (Consúltese el párrafo 5.048) continúan siendo aplicables en el procedimiento de examen preliminar internacional. Es decir, si no se nombra un mandatario común, los solicitantes podrán designar a uno de ellos como representante común del resto, y si no se nombra ni un mandatario ni un representante común, el solicitante que aparezca en primer lugar en el petitorio y esté facultado para presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora correspondiente se considerará el representante común (es el “solicitante considerado representante común”) (Consúltese el párrafo 11.006). Si la persona que se nombre en el momento de presentar la solicitud de examen preliminar internacional es quien firma la solicitud en nombre del solicitante, se deberá presentar también un poder separado en la Administración encargada del examen preliminar internacional, en la Oficina Internacional o en la Oficina receptora. No obstante, la Oficina receptora, la Oficina Internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional pueden renunciar a la exigencia de la entrega de un poder separado. Consultense los Anexos B (IB), C y E para obtener información más detallada.

10.023. ¿Qué otras disposiciones se aplican sobre los mandatarios y representantes comunes durante el procedimiento de examen preliminar internacional?

Durante el procedimiento de examen preliminar internacional se aplican las mismas disposiciones generales sobre los mandatarios y representantes comunes que en otras etapas de la fase internacional (por ejemplo, las relativas a su situación jurídica y a la revocación y renuncia al nombramiento; Consultense los párrafos 11.001 a 11.014).

RECUADRO N.O IV: BASE DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (DECLARACIÓN RELATIVA A LAS MODIFICACIONES E INDICACIÓN DEL IDIOMA A LOS EFECTOS DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL)

10.024. ¿Pueden los solicitantes modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos antes o durante el examen preliminar internacional?

Artículo 34.2)b), Regla 66.1.b), Regla 66.1.d)

Los solicitantes tienen derecho, según el Artículo 34.2)b), a modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos antes de que comience el examen preliminar internacional y durante el procedimiento, si hay tiempo, hasta que se elabore el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT). (Por lo que respecta a las reivindicaciones, esta es, de hecho, la segunda ocasión en que se pueden modificar antes de que comience el examen preliminar internacional; la primera se contempla en la posibilidad de presentar modificaciones a la Oficina Internacional según el Artículo 19 y tal como se describe en los párrafos 9.004 a 9.009 y 9.011.) Para obtener información más detallada sobre las modificaciones en virtud del Artículo 34.2)b), Consultense los párrafos 10.028, 10.067 a 10.071, 11.045 a 11.047.

10.025. ¿Cuál es la finalidad de indicar la base del examen preliminar internacional? ¿Deben presentarse la declaración relativa a las modificaciones y la indicación del idioma a los efectos del examen preliminar internacional?

i) Es necesario cumplimentar la declaración relativa a las modificaciones, para que la Administración encargada del examen preliminar internacional pueda identificar los documentos que constituirán la base y que el examen preliminar internacional pueda comenzar lo antes posible. No obstante, el hecho de no cumplimentar la declaración o de no cumplimentarla correctamente no anula la solicitud. En particular, si no se cumplimentan modificaciones en virtud del Artículo 19 o del Artículo 34 y si el solicitante no desea presentar modificaciones cuando presente la solicitud de examen preliminar internacional, lo único que sucederá es que el examen preliminar internacional se iniciará sobre la base de la solicitud internacional presentada originalmente. Al solicitante no se le impedirá realizar modificaciones en etapas sucesivas del procedimiento de examen preliminar internacional, a condición de que la Administración encargada del examen preliminar internacional las reciba con tiempo suficiente para tomarlas en consideración. Por otra parte, si se han realizado modificaciones, pero no se han indicado, o si se desea hacer modificaciones posteriormente pero no se indica, el inicio del examen preliminar internacional puede retrasarse o puede ser que no haya tiempo suficiente en las etapas posteriores para tomar en consideración las modificaciones que el solicitante quiera proponer.

ii) Cumplimentar la indicación del idioma a los efectos del examen preliminar internacional y las casillas correspondientes ayuda a la Administración encargada del examen preliminar internacional a determinar rápidamente, con el objeto de comenzar el examen cuanto antes, si la solicitud de examen preliminar internacional y la solicitud internacional se han presentado en un idioma aceptado por esa Administración o si es necesario aportar una traducción de la solicitud internacional. La indicación también sirve para que la Administración encargada del examen preliminar internacional decida si las modificaciones presentadas junto a la solicitud de examen preliminar internacional (Consúltese el párrafo i) anterior) están en el idioma adecuado.

10.026. ¿Cómo se debe cumplimentar la declaración relativa a las modificaciones?

Si se han hecho modificaciones de las reivindicaciones según el Artículo 19 (Consúltense los párrafos 9.004 a 9.009) antes de presentar la solicitud de examen preliminar internacional, la declaración deberá indicar si, a los efectos del examen preliminar internacional, se desea que las modificaciones se tengan en cuenta (en cuyo caso deberá adjuntarse una copia de las modificaciones al presentar la solicitud de examen preliminar internacional) o si prefiere que se consideren eliminadas por una modificación efectuada conforme al Artículo 34. Si no se han presentado modificaciones según el Artículo 19, pero el plazo para presentarlas (Consúltese el párrafo 9.004) no ha vencido aún en el momento en el que se presente la solicitud de examen preliminar internacional, se podrá, si así se desea, indicar en la declaración que se solicita el aplazamiento del examen preliminar internacional (Consúltese el párrafo 10.054). Cuando se hayan presentado modificaciones conforme al Artículo 34 junto con la solicitud de examen preliminar internacional, la declaración deberá indicarlo. A continuación se proporcionan explicaciones detalladas de las casillas del Recuadro N.o IV.

“1. El solicitante desea que el examen preliminar internacional comience sobre la base de:

la solicitud internacional tal como se presentó originalmente”.

Esta casilla se debe marcar si no se ha efectuado modificaciones en virtud del Artículo 19 y no se tiene intención de hacerlas en el momento en el que presente la solicitud de examen preliminar internacional, o si ya presentó modificaciones en virtud del Artículo 19 pero no quiere seguir adelante con ellas.

“la descripción

tal como ha sido originalmente presentada

tal como fue modificada en virtud del Artículo 34

las reivindicaciones

tal como han sido originalmente presentadas

tal como fueron modificadas en virtud del Artículo 19

tal como fueron modificadas en virtud del Artículo 34

los dibujos

- tal como han sido originalmente presentados
- tal como fueron modificados en virtud del Artículo 34"

Regla 60.1.g), Regla 69.1.e)

Estas casillas solo se deben marcar si se desea que las modificaciones se tengan en cuenta en el examen preliminar internacional. Si se desea que se tengan en cuenta las modificaciones presentadas con anterioridad en virtud del Artículo 19, junto a la solicitud de examen preliminar internacional se deberá adjuntar una copia de las modificaciones y las declaraciones que las acompañen, si las hubiera. Si se marca la casilla pero la solicitud de examen preliminar internacional no va acompañada de los documentos mencionados, el comienzo del examen preliminar internacional se retrasará hasta que la Administración encargada del examen preliminar internacional los reciba. Las modificaciones conforme al Artículo 34 deberán presentarse junto a la solicitud de examen preliminar internacional. Se deberá indicar también, marcando la casilla o casillas correspondientes, a qué partes de la solicitud internacional afectan las modificaciones.

Regla 53.9.a)ii)

"2. El solicitante desea que toda modificación efectuada a las reivindicaciones en virtud del Artículo 19 se considere invalidada."

Esta casilla solo se debe marcar si el solicitante presentó modificaciones con anterioridad según el Artículo 19, pero ya no desea que se tomen en consideración en el examen preliminar internacional. Si se marca esta casilla se considerará que esas modificaciones se han eliminado por una modificación efectuada conforme al Artículo 34.

"3. Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional desee iniciar el examen preliminar internacional al mismo tiempo que la búsqueda internacional según la Regla 69.1.b), el solicitante solicita a la Administración encargada del examen preliminar internacional que difiera el comienzo del examen preliminar internacional hasta el vencimiento del plazo aplicable según la Regla 69.1.d.)"

Esta casilla solo se debe marcar si, en el momento en el que se presenta la solicitud de examen preliminar internacional, el plazo para presentar modificaciones según el Artículo 19 no ha vencido aún (Consúltese el párrafo 9.004) y se tiene intención de presentar modificaciones después de presentar la solicitud de examen preliminar internacional. En la práctica, esta situación solo puede darse si la solicitud de examen preliminar internacional se presenta antes de que el informe de búsqueda internacional esté disponible. Si se marca esta casilla pero más adelante se decide no presentar modificaciones según el Artículo 19, se deberá enviar una notificación a la Administración encargada del examen preliminar internacional señalando que no se desea presentar modificaciones y a continuación se iniciará el examen preliminar internacional.

"4. El solicitante desea expresamente que el comienzo del examen preliminar internacional se difiera hasta el vencimiento del plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a)."'

Esta casilla se debe marcar si se desea que el comienzo del examen preliminar internacional se difiera hasta el vencimiento del plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a). De lo contrario, cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional no sean la misma Administración, el examen comenzará una vez que la Administración encargada del examen preliminar internacional esté en posesión de las tasas prescritas, del informe de búsqueda internacional o de una notificación de la declaración, hecha según el Artículo 17.2)a), y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

10.027. ¿Se pueden marcar varias casillas del Recuadro N.o IV?

Sí. Por ejemplo, en el punto 1), se pueden marcar dos o tres casillas en el caso de que el solicitante haya presentado modificaciones de las reivindicaciones según el Artículo 19 y quiera que esas modificaciones se tengan en cuenta junto a las modificaciones de la descripción y/o los dibujos presentadas conforme al Artículo 34 (e incluso es posible que presente nuevas modificaciones de las reivindicaciones modificadas).

10.028. ¿Pueden los solicitantes hacer modificaciones nuevas durante el examen preliminar internacional además de las mencionadas en el Recuadro N.o IV?

Regla 66.1.b), Regla 66.4bis

Sí. A los solicitantes no se les impedirá realizar modificaciones nuevas o en etapas sucesivas del procedimiento de examen preliminar internacional (Consúltense los párrafos 10.067 a 10.071), sea cual sea el contenido de la declaración relativa a las modificaciones, y en este sentido la declaración no es vinculante para el solicitante o para la realización del examen. Por ejemplo, se puede optar por presentar modificaciones según el Artículo 34 en una etapa posterior, que reemplacen a las modificaciones efectuadas previamente conforme al Artículo 19 aunque la declaración indique que esas modificaciones previas se deben tomar en consideración. No obstante, la Administración encargada del examen preliminar internacional emplea la información reflejada en la declaración para determinar cuándo y sobre qué base dará comienzo el examen preliminar internacional (Consúltense los párrafos 10.051 a 10.055). Además, no es necesario que la Administración encargada del examen preliminar internacional tenga en cuenta las modificaciones o argumentos a efectos del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) si se reciben cuando la Administración ya haya comenzado a redactar el informe (Consúltese el párrafo 10.068). Habida cuenta de que el tiempo del que se dispone para realizar el examen preliminar internacional es limitado, el solicitante, por su propio interés, deberá ser lo más preciso posible al indicar qué debe constituir la base del examen preliminar internacional cuando presente la solicitud de examen preliminar internacional. Si el solicitante tiene intención de presentar modificaciones según el Artículo 34 pero no está en disposición de hacerlo en el momento en el que presente la solicitud de examen preliminar internacional, es conveniente que indique su intención en una carta adjunta a la solicitud. Cabe observar que puesto que, según la Regla 66.1bis, la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se considerará en la mayoría de los casos como la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional, si las modificaciones conforme al Artículo 34 no se presentan junto a la solicitud de examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional podría, poco después del vencimiento del plazo previsto en la Regla 54bis.1.a), comenzar a redactar el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT).

RECUADRO N.O V: ELECCIÓN DE ESTADOS

10.029. ¿Qué Estados se pueden elegir?

Regla 53.7

La presentación de una solicitud de examen preliminar internacional resulta en la elección de todos los Estados contratantes que se hayan designado y estén obligados por el Capítulo II del PCT. Por lo general, ello supone la elección de todos los Estados contratantes, salvo el Uruguay, que actualmente es el único Estado que no está obligado por el Capítulo II del PCT.

RECUADRO N.O VI: LISTA DE VERIFICACIÓN

10.030. ¿Cuál es la finalidad de la lista de verificación?

Se debe cumplimentar la lista de verificación que aparece en el Recuadro N.o VI para que la Administración encargada del examen preliminar internacional verifique que se han recibido todos los documentos presentados junto a la solicitud de examen preliminar internacional. En la lista de verificación son especialmente importantes las indicaciones sobre las modificaciones a las que se haga referencia en la declaración relativa a las modificaciones. Las indicaciones dadas en la lista de verificación deben corresponderse con las indicaciones dadas en el Recuadro N.o IV.

RECUADRO N.O VII: FIRMA DEL SOLICITANTE, MANDATARIO O REPRESENTANTE COMÚN

10.031. ¿Quién debe firmar la solicitud de examen preliminar internacional?

Regla 53.4, Regla 53.8, Regla 60.1.a-ter), Regla 90.3

La solicitud de examen preliminar internacional debe estar firmada por el solicitante o, si hay más de un solicitante, por todos los solicitantes que presenten la solicitud; es decir, los solicitantes correspondientes a los Estados elegidos. No obstante, la solicitud de examen preliminar internacional también puede firmarla un mandatario o un representante común en nombre del solicitante o los solicitantes que lo hayan nombrado. La solicitud de examen preliminar internacional también puede estar firmada en nombre de todos los solicitantes por el mandatario común o el representante común que se haya nombrado, o por el “solicitante considerado representante común” si no se ha nombrado un mandatario común o un representante común (Consúltese el párrafo 11.006). No obstante, si falta la firma de uno o varios solicitantes, la Administración encargada del examen preliminar internacional no requerirá a los solicitantes para que faciliten la firma o las firmas que falten, a condición de que al menos uno de los

solicitantes sí la haya firmado. En caso de que se presente una declaración de retirada en cualquier momento de la fase internacional, esa declaración de retirada deberá estar firmada por el solicitante, o por todos los solicitantes si hubiera más de uno (Regla 90bis.5), o por un mandatario o representante común que los solicitantes hayan nombrado firmando el petitorio, la solicitud de examen preliminar internacional o un poder separado (Regla 90bis.4.a)).

10.032. ¿Cuándo se puede o se debe utilizar un sello en lugar de una firma?

Regla 2.3

Cuando la solicitud de examen preliminar internacional u otros documentos se presenten ante la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional se podrá utilizar un sello en lugar de una firma. En caso de que la solicitud de examen preliminar internacional u otros documentos se presenten en inglés en la Oficina Europea de Patentes (OEP) en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional para actuar respecto de las solicitudes internacionales presentadas en la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) en calidad de Oficina receptora, los documentos se deben firmar y no se puede emplear un sello. Cuando la solicitud de examen preliminar internacional u otros documentos se presenten en el Ministerio de Propiedad Intelectual (MOIP) (República de Corea) en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional se debe utilizar un sello en lugar de una firma (Consúltese el párrafo 5.091 con respecto al petitorio).

NOTAS AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.033. ¿Qué son las notas relativas al formulario de solicitud de examen preliminar internacional?

Las notas relativas al formulario de solicitud de examen preliminar internacional (consúltense el sitio Internet de la OMPI en: <https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-es-forms-demand-ed-demand.pdf>) están destinadas a facilitar la cumplimentación del formulario. Muestran qué indicaciones son necesarias y cómo hacerlas, recuadro por recuadro. No es necesario presentar las notas con la solicitud de examen preliminar internacional.

HOJA DE CÁLCULO DE TASAS

10.034. ¿Qué es la hoja de cálculo de tasas?

La hoja de cálculo de tasas sirve para calcular el importe total de las tasas que deben pagarse a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Esta hoja suele acompañar al formulario impreso de solicitud de examen preliminar internacional que se entrega al solicitante en la Oficina receptora o en la Administración encargada del examen preliminar internacional. No obstante, no es parte del formulario y no es obligatorio utilizarla. Sin embargo, se recomienda firmemente que el solicitante rellene la hoja de cálculo de tasas y la entregue a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Con ella, la Administración encargada del examen preliminar internacional verificará los cálculos y detectará si hay algún error. Para obtener más información sobre cómo llenar la hoja de cálculo de tasas, consulte las notas a la hoja de cálculo de tasas disponible en la dirección en Internet de la OMPI indicada en el párrafo 10.033. Para obtener más información sobre el pago de tasas, Consúltense los párrafos 10.035 a 10.043.

TASAS

10.035. ¿Qué tasas se deben abonar en concepto de la solicitud de examen preliminar internacional?

Artículo 31.5)

En relación con la solicitud de examen preliminar internacional se deben pagar dos tipos de tasas:

Regla 58.1.a), Regla 58.1.c)

i) la “tasa de examen preliminar”, que fija y se abona a la Administración encargada del examen preliminar internacional, principalmente para realizar el examen preliminar internacional y para elaborar el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT);

Regla 57.1

ii) la “tasa de tramitación”, que se fija en la Tabla de tasas del Reglamento del PCT y se abona a la Oficina Internacional para que se encargue de varios asuntos, entre los que se encuentra, cuando proceda, la traducción del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) al inglés (Consúltese el párrafo 10.039).

10.036. ¿Se deben pagar tasas en función de la elección?

No hay “tasas de elección”. Las únicas tasas que se deben pagar al presentar una solicitud de examen preliminar son las citadas en el párrafo 10.035.

10.037. ¿Dónde se abonan estas tasas?

Regla 57.1, Regla 58.1.c)

La tasa de examen preliminar y la tasa de tramitación se abonan en la Administración encargada del examen preliminar internacional, que remite el pago de la tasa de tramitación a la Oficina Internacional.

10.038. ¿En qué monedas se pueden abonar estas tasas?

Regla 57.2.b), Regla 58.1.c)

En general, la tasa de examen preliminar y la tasa de tramitación se pueden pagar en la moneda o en una de las monedas prescritas por la Administración encargada del examen preliminar internacional. En el Anexo E se proporciona toda la información necesaria sobre esta cuestión.

10.039. ¿Cuál es el importe de estas tasas?

Regla 57.2.a), Regla 57.3, Regla 58.1.b)

En el Anexo E se indican los importes de la tasa de examen preliminar y de la tasa de tramitación pagaderas a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

10.040. ¿Se aplican reducciones a las tasas?

Los solicitantes de determinados países pueden obtener una reducción en la tasa de examen preliminar que perciben la Oficina Austriaca de Patentes, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Española de Patentes y Marcas (consúltese el Anexo E para obtener más información a este respecto).

10.041

Conforme al punto 5 de la Tabla de Tasas, tendrán derecho a una reducción del 90% en la tasa de tramitación a) aquellos solicitantes que sean personas físicas nacionales de un Estado y domiciliadas en un Estado que figure en la lista de Estados con un producto interno bruto per cápita inferior a 25.000 dólares de los EE.UU. (según el promedio de los últimos 10 años del PIB per cápita en dólares de los EE.UU. a precios constantes de 2005, publicado por las Naciones Unidas), y cuyos nacionales y residentes que sean personas físicas hayan presentado menos de 10 solicitudes internacionales por año (por cada millón de personas) o menos de 50 solicitudes internacionales (en cifras absolutas), conforme al índice de presentación medio anual de los últimos 5 años, publicado por la Oficina Internacional; o b) aquellos solicitantes, sean o no personas físicas, que sean nacionales de un Estado y estén domiciliados en un Estado clasificado por las Naciones Unidas entre los países menos adelantados. (Para consultar la lista de los Estados cuyos nacionales y residentes tienen derecho a una reducción en las tasas, consúltense: <https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-fee-reduction-january.pdf>). Cuando haya varios solicitantes, cada uno de ellos deberá satisfacer uno de los dos criterios mencionados anteriormente. No obstante, téngase en cuenta que solo se tiene derecho a la reducción en la tasa de tramitación si, en el momento de la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional, el solicitante o todos los solicitantes son los únicos y verdaderos titulares de la solicitud y no han contraído obligación alguna de ceder, conceder, transmitir u otorgar en licencia los derechos respecto de la invención a terceros que no satisfagan los requisitos para beneficiarse de una reducción en la tasa, tal como se expone más arriba. Si el solicitante o todos los solicitantes tienen derecho a la reducción en la tasa de tramitación, esta reducción se aplicará sobre la base de las indicaciones del nombre, la nacionalidad y el domicilio que figuren en el Recuadro N.o II de la solicitud de examen preliminar internacional, y no será necesario presentar una petición especial para obtener tal reducción.

10.042. ¿Cuándo se deben pagar estas tasas?

Regla 57.3, Regla 58.1.b)

La tasa de examen preliminar y la tasa de tramitación se deben pagar dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar internacional o dentro del plazo de 22 meses desde la fecha de prioridad, según el que venza más tarde, teniendo en cuenta que, cuando la solicitud de examen preliminar internacional se haya transmitido a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente según la Regla 59.3, la tasa de tramitación deberá pagarse en el plazo de un mes a partir de la fecha en que esa Administración la haya recibido o en el plazo de 22 meses desde la fecha de prioridad, según el que venza más tarde. En relación con las consecuencias de la falta de pago o el retraso en el pago de estas tasas, Consúltese el párrafo 10.047.

10.043. ¿En qué casos se reembolsan estas tasas?

Regla 54.4, Regla 57.4, Regla 58.3

La Administración encargada del examen preliminar internacional reembolsará la tasa de tramitación si la solicitud de examen preliminar internacional se retira antes de que se envíe a la Oficina Internacional o si la solicitud de examen preliminar internacional se considera no presentada porque ninguno de los

solicitantes tenga derecho a presentarla (Consúltese el párrafo 10.047). Cada una de las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional decide, a su criterio, si reembolsa la tasa de examen preliminar o parte de ella, dependiendo de cada caso. En el Anexo E se ofrecen más detalles.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.044. ¿Qué se hace con la solicitud de examen preliminar internacional cuando se recibe?

Regla 60.1.a), Regla 61.1

La Administración encargada del examen preliminar internacional notifica lo antes posible al solicitante la fecha de recepción de la solicitud de examen preliminar internacional y a continuación revisa la solicitud para determinar si cumple todos los requisitos. En caso de que no los cumpla, la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá al solicitante para que se ajuste a esos requisitos. En la Regla 60.1 y los párrafos 10.047 a 10.049 y el párrafo 10.050 se ofrece información detallada sobre la corrección de defectos en la solicitud de examen preliminar internacional.

10.045

Artículo 31.7), Regla 61.1.a), Regla 61.2, Regla 61.3, Regla 61.4, Instrucción 431

La Administración encargada del examen preliminar internacional envía la solicitud de examen preliminar internacional o una copia de esta a la Oficina Internacional. A continuación, la Oficina Internacional notifica a las Oficinas elegidas su elección e informa al solicitante de que lo ha hecho. Para obtener una descripción detallada, consúltense las Reglas 61.2 y 61.3. Además, la Oficina Internacional publicará, lo antes posible una vez que se haya presentado la solicitud de examen preliminar internacional pero no antes de su publicación internacional, en el sitio web de la OMPI: <https://www.wipo.int/patentscope/es/>, indicaciones relativas a la solicitud de examen preliminar internacional y a los Estados elegidos interesados, conforme a las Instrucciones Administrativas.

10.046. ¿Qué pueden hacer los solicitantes si lo indicado en el formulario de solicitud de examen preliminar internacional no respalda su derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional?

Artículo 31.2)a), Regla 61.1.b), Instrucción 614

Si las indicaciones sobre el domicilio y la nacionalidad del solicitante declaradas en el Recuadro N.o II del formulario de la solicitud de examen preliminar internacional no respaldan el derecho del solicitante a presentar una solicitud de examen preliminar internacional en la Administración encargada del examen preliminar internacional interesada (Consúltese el párrafo 10.004), la Administración notificará al solicitante que la solicitud de examen preliminar internacional se considera no presentada. Podría ocurrir, no obstante, que las indicaciones sean incorrectas o que el domicilio o la nacionalidad del solicitante realmente respalden su derecho a presentar la solicitud de examen preliminar internacional. En tal caso, se deben remitir de inmediato las pruebas que demuestren que el solicitante realmente tenía derecho, en la fecha en la que la Administración encargada del examen preliminar internacional recibió la solicitud de examen preliminar internacional, a presentar una solicitud de examen preliminar internacional en esa Administración. Si la Administración juzga satisfactorias las pruebas, entonces considerará que los requisitos contemplados en el Artículo 31.2)a) se han cumplido en la fecha real de recepción de la solicitud de examen preliminar internacional, y se corregirán las indicaciones.

10.047. ¿Se pueden corregir los defectos en la solicitud de examen preliminar internacional, la inobservancia de algunos requisitos sobre el idioma y la falta de pago de algunas tasas? y de ser posible, ¿cómo? ¿Qué consecuencias tiene?

Si la Administración encargada del examen preliminar internacional considera:

Artículo 31.3), Regla 53, Regla 55.1

i) que la solicitud de examen preliminar internacional no cumple los requisitos en cuanto a la forma, el contenido o el idioma (Consúltese el párrafo 10.012),

Regla 57.3

ii) que la tasa de tramitación no se pagó dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar internacional o, cuando la solicitud de examen preliminar internacional se transmitió a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente según la Regla 59.3, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que esa Administración la recibió, o no se pagó en la moneda prescrita (Consúltense los párrafos 10.035 y 10.038), o

Regla 58.1)b), Regla 58bis, Regla 60.1)b)

iii) la tasa de examen preliminar no se pagó dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar internacional o, cuando la solicitud de examen preliminar internacional se transmitió a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente según la Regla 59.3, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que esa Administración la recibió, o no se pagó en la moneda prescrita (fijada por la Administración encargada del examen preliminar internacional – Consultese los párrafos 10.035 y 10.038), requerirá al solicitante para que corrija este defecto o defectos y cumpla con los requisitos y/o pague la tasa o tasas exigidas. En el caso de los defectos en cuanto a la forma o al idioma, el requerimiento especificará un plazo de al menos un mes a partir de la fecha del requerimiento, que la Administración encargada del examen preliminar internacional podrá prorrogar en cualquier momento antes de que se haya adoptado una decisión. En el caso de los defectos en cuanto al pago de tasas, el requerimiento especificará un plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento; se podrá exigir un pago de tasa por pago tardío y no se podrá prorrogar el plazo. No obstante, se debe considerar que todo pago se ha recibido antes del vencimiento de los plazos aplicables si la Administración encargada del examen preliminar internacional lo recibe antes de que venza el plazo para abonar la tasa o las tasas o, si se ha enviado un requerimiento para pagar las tasas que faltan, antes de que dicha Administración declare que la solicitud de examen preliminar internacional se considera no presentada.

10.048

Regla 60.1.b), Regla 61.1.b)

Si se satisface el requerimiento en el plazo establecido, esto no tiene consecuencias adversas, salvo la posibilidad de que el examen preliminar internacional se retrase (Consultese el párrafo 10.050), excepto si el defecto reside en que la solicitud de examen preliminar internacional no permite identificar la solicitud internacional. En ese caso, la solicitud de examen preliminar internacional se considerará recibida en la fecha en la que se reciba la corrección necesaria, y la Administración encargada del examen preliminar internacional se lo notificará al solicitante.

10.049

Regla 60.1.c), Regla 61.1.b)

Si, una vez vencido el plazo indicado (incluidas las prórrogas pertinentes), sigue faltando una firma (de al menos un solicitante), u otras indicaciones exigidas (con respecto a alguno de los solicitantes que tengan derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional según la Regla 54.2), la solicitud de examen preliminar internacional se considerará no presentada y así lo declarará la Administración encargada del examen preliminar internacional.

10.050

Artículo 39.1)a)

Cuando la solicitud de examen preliminar internacional se considere recibida en una fecha posterior a la que fue presentada, según se describe en el párrafo 10.048, el aplazamiento del inicio de la fase nacional (Consultese el párrafo 10.002) no se producirá si esa fecha de recepción es posterior al vencimiento del plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad. No obstante, esto solo es pertinente en el caso de los Estados cuya Oficina designada haya notificado a la Oficina Internacional que el plazo de 30 meses establecido según el Artículo 22.1), en vigor desde el 1 de abril de 2002, es incompatible con la legislación nacional que aplica esa Oficina. El aplazamiento del inicio de la fase nacional tampoco se producirá si la solicitud de examen preliminar se considera no presentada (Consultese el párrafo 10.049).

EL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.051. ¿Cuándo comienza el examen preliminar internacional?

Regla 69.1.a)

Sin perjuicio de las excepciones mencionadas en los párrafos 10.052 a 10.055, la Administración encargada del examen preliminar internacional dará comienzo al examen preliminar internacional cuando esté en posesión de la solicitud de examen preliminar internacional, el importe adeudado (en su totalidad) por la tasa de tramitación y la tasa de examen preliminar, incluida, en su caso, la tasa por pago tardío prevista en la Regla 58bis.2, y bien el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita redactada según la Regla 43bis.1 o una declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional según la cual no se emitirá informe de búsqueda internacional y la opinión escrita redactada según la Regla 43bis.1, salvo que se deseaa expresamente que el comienzo del examen preliminar internacional se difiera hasta el vencimiento del plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a).

10.052. ¿Qué es un procedimiento “condensado” a efectos del examen preliminar internacional?

Regla 69.1.b)

Si la Administración encargada del examen preliminar internacional competente forma parte de la misma Oficina (nacional o regional) que la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, el examen preliminar internacional podrá, si la Oficina así lo desea y salvo que el solicitante haya pedido que el examen se aplique (Consúltense el párrafo 10.054), comenzar al mismo tiempo que la búsqueda internacional (generalmente conocido como procedimiento “abreviado” dado que la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional coinciden parcialmente).

10.053. ¿Tendrá en cuenta la Administración encargada del examen preliminar internacional las modificaciones realizadas en virtud del Artículo 19?

Regla 53.9.a)i), Regla 62, Regla 69.1.c)

Cuando la declaración relativa a las modificaciones relativas a la solicitud de examen preliminar internacional contenga una indicación en el sentido de que deberán tenerse en cuenta las modificaciones según el Artículo 19, la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará el examen preliminar internacional antes de que haya recibido copia de las modificaciones en cuestión y de la carta de acompañamiento. En consecuencia, se deberá adjuntar una copia de las modificaciones y de la carta de acompañamiento, junto a la solicitud de examen preliminar internacional, para que se disponga del mayor espacio de tiempo posible para realizar el examen (Consúltense los párrafos 9.010, 10.025 y 10.026). En cualquier caso, la Oficina Internacional enviará una copia de las modificaciones y de la carta de acompañamiento a la Administración encargada del examen preliminar internacional, a no ser que esa Administración haya indicado que ya ha recibido una copia (Consúltense el párrafo 9.010), aunque el hecho de esperar a que se envíe dicha copia puede retrasar el inicio del examen preliminar internacional.

10.054. ¿Cómo puedo aplazar el inicio del examen preliminar internacional?

Regla 53.9.b), Regla 69.1.d)

Cuando la declaración relativa a las modificaciones indique que el inicio del examen preliminar internacional debe diferirse (Consúltense el párrafo 10.026), la Administración encargada del examen preliminar internacional no comenzará el examen antes de que se cumpla una de las tres condiciones siguientes:

- i) antes de haber recibido copia de cualquier modificación efectuada según el Artículo 19;
- ii) antes de haber recibido una declaración del solicitante señalando que no desea efectuar modificaciones según el Artículo 19; o
- iii) antes del vencimiento del plazo aplicable según la Regla 46.1.

Por lo tanto, cuando se haga esa indicación en la solicitud de examen preliminar internacional, deberá verificarse que la Administración encargada del examen preliminar internacional quede informada rápidamente de las modificaciones necesarias o de que el solicitante haya decidido no presentar modificaciones, para reservar el mayor espacio de tiempo posible para efectuar el procedimiento de examen preliminar internacional.

10.055

Regla 53.9.c), Regla 55.2, Regla 55.3.a), Regla 55.3.b), Regla 55.3.c), Regla 55.3.d), Regla 69.1.e)

Cuando la declaración relativa a las modificaciones indique que, conforme al Artículo 34, se han presentado modificaciones con la solicitud de examen preliminar internacional (Consúltense el párrafo 10.011), pero, de hecho, no se hayan presentado tales modificaciones, la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará ese examen antes de haber recibido las modificaciones o antes de que haya requerido al solicitante presentarlas y el plazo fijado en el requerimiento haya vencido, lo que se cumpla primero. Caso de que la solicitud internacional no se presentara en el idioma de publicación, las modificaciones acordes con el Artículo 34 y la carta de acompañamiento correspondiente (así como la carta de acompañamiento de las modificaciones acordes con el Artículo 19) habrán de redactarse en el idioma de publicación. Cuando el examen preliminar internacional se efectúe sobre la base de una traducción de la solicitud internacional (Consúltense el párrafo 10.011), cualquiera de esas modificaciones o cualquier modificación presentada según el Artículo 19 que se deba tener en cuenta, y su carta de acompañamiento correspondiente, deberán remitirse en el mismo idioma que la traducción. Cuando las modificaciones hayan sido o sean presentadas en otro idioma, también deberá entregarse una traducción de las modificaciones al idioma en el que se vaya a realizar el examen preliminar internacional (consúltense también el párrafo 11.046). Si las modificaciones o su carta de acompañamiento no se han presentado en el idioma exigido, la Administración encargada del examen

preliminar internacional requerirá al solicitante que las entregue en un plazo que deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias. Si no se cumple dicho requerimiento en el plazo previsto, esas modificaciones no se tomarán en consideración a los fines del examen preliminar internacional.

10.056. ¿Puede la Administración encargada del examen preliminar internacional solicitar el documento de prioridad y una traducción de este?

Regla 66.7

Si la Administración encargada del examen preliminar internacional necesita una copia de una solicitud cuya prioridad se reivindica en la solicitud internacional (“el documento de prioridad”) y la Oficina Internacional ya está en posesión del documento de prioridad (Consúltese el párrafo 5.070), la Oficina Internacional proporcionará una copia a la Administración, previa petición de dicha copia. Si no se ha facilitado el documento de prioridad según la Regla 17.1, el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) se elaborará como si la prioridad no se hubiera reivindicado, pero ninguna Oficina elegida podrá rechazar la reivindicación de prioridad en tales circunstancias antes de dar la oportunidad al solicitante de facilitar el documento de prioridad dentro de un plazo que deberá ser razonable teniendo en cuenta las circunstancias. Cuando el documento de prioridad no esté en el idioma o en uno de los idiomas indicados en el Anexo E para las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, y la Administración correspondiente considere que la validez de la reivindicación de prioridad es pertinente a la hora de formular la opinión sobre si la invención reivindicada parece nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial, la Administración puede requerir al solicitante que aporte una traducción a ese idioma. Se deberá satisfacer ese requerimiento en un plazo de dos meses a partir de la fecha del requerimiento; de lo contrario, el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) se elaborará como si la prioridad no se hubiera reivindicado.

10.057. ¿Cuál es la finalidad del examen preliminar internacional?

Artículo 33.1)

Como ya se describió en el párrafo 10.001, la finalidad del examen preliminar internacional consiste en formular una opinión, que es “preliminar” (dado que la opinión final la dará la Oficina nacional o regional de patentes o un tribunal nacional o regional competente en la fase nacional) y “no vinculante” (sobre nadie, incluidas las Oficinas elegidas), sobre si la invención reivindicada: i) parece nueva, ii) implica actividad inventiva (no ser evidente) y iii) es susceptible de aplicación industrial. Pese a que en las legislaciones nacionales no hay un criterio totalmente uniforme sobre estos principios, su aplicación en virtud del PCT durante el procedimiento de examen preliminar internacional es tal que el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) proporciona una idea muy aproximada de los resultados que se pueden obtener en la fase nacional.

10.058. A los efectos del examen preliminar internacional, ¿cuándo se considera nueva una invención reivindicada?

Artículo 33.2), Regla 64

A los efectos del examen preliminar internacional, se considera nueva una invención reivindicada si no existe anterioridad en el estado de la técnica. En la Regla 64 se define “el estado de la técnica” a los efectos del examen.

10.059. A los efectos del examen preliminar internacional, ¿cuándo se considera que una invención reivindicada implica una actividad inventiva?

Artículo 33.3), Regla 65

A los efectos del examen preliminar internacional, se considera que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica tal como se define en el Reglamento (Consúltese el párrafo 10.058), no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente prescrita. Para obtener información detallada, consúltese la Regla 65.

10.060. A los efectos del examen preliminar internacional, ¿cuándo se considera que una invención reivindicada es susceptible de aplicación industrial?

Artículo 33.4)

A los efectos del examen preliminar internacional, se considera que una invención reivindicada es susceptible de aplicación industrial cuando, según su naturaleza, pueda ser producida o utilizada (en sentido tecnológico) en cualquier tipo de industria.

10.061. ¿En qué documentos se basa el examen preliminar internacional?

Regla 66.1, Regla 66.4bis

El examen preliminar internacional se basa en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos que contiene la solicitud internacional. Las modificaciones de las reivindicaciones presentadas según el Artículo 19 antes de que se entregara la solicitud de examen preliminar internacional se tendrán en cuenta salvo que hayan sido reemplazadas por una modificación posterior conforme al Artículo 34 (Consúltese el párrafo 10.028) o se consideren invalidadas por una modificación según el Artículo 34 (Consúltese el párrafo 10.026). Las modificaciones efectuadas después de la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional, ya se realicen según el Artículo 19 o el Artículo 34, también se tomarán en consideración a los efectos del examen preliminar internacional, a no ser que no se tengan en cuenta para redactar la opinión escrita por la Administración encargada del examen preliminar internacional o el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) porque se hayan recibido cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional ya haya empezado a redactar la opinión o el informe. Sobre la aceptabilidad de las modificaciones en general, Consúltese el párrafo 11.047.

10.062. ¿Qué ocurre si no se ha establecido ningún informe de búsqueda internacional en relación con ciertas reivindicaciones?

Regla 66.2.a)vi)

No es necesario proceder a un examen preliminar internacional para las reivindicaciones relativas a invenciones para las que no se ha emitido un informe de búsqueda internacional (Consúltense los párrafos 7.013 a 7.021) y así se indicará en la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional y en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT).

10.062A. ¿Lleva a cabo la Administración encargada del examen preliminar internacional una búsqueda adicional?

Regla 66.1ter

La Administración encargada del examen preliminar internacional generalmente efectúa una búsqueda complementaria con el fin de descubrir la existencia de los documentos mencionados en la Regla 64 que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición de dicha Administración a los fines de la búsqueda con posterioridad a la fecha en que se haya establecido el informe de búsqueda internacional, salvo si considera que dicha búsqueda carece de finalidad útil, por ejemplo, cuando considera que la materia objeto de la solicitud internacional, considerando esta última como un todo, no requiere llevar a cabo un examen preliminar internacional. En el informe de examen preliminar internacional establecido por la Administración encargada del examen preliminar Internacional constará si se ha realizado o no una búsqueda complementaria, y la Administración podrá incluir los resultados de dicha búsqueda.

10.063. Durante el examen preliminar internacional, ¿qué condiciones especiales son aplicables a unas listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos, o a los cuadros relativos a las mismas?

Regla 13ter.2

Si la Administración encargada del examen preliminar internacional constata que en una solicitud internacional se divulga una secuencia de nucleótidos o aminoácidos que debe incluirse en una lista de secuencias con arreglo a lo dispuesto en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y que aún no se ha proporcionado una lista de secuencias conforme con la norma prescrita (consúltense el párrafo 5.099) en un idioma aceptado por esa Administración (ya sea como parte de la solicitud internacional o a efectos del examen preliminar internacional, según el caso), dicha Administración puede requerir al solicitante para que suministre una lista que cumpla con esta norma o que contenga una traducción del texto libre dependiente del idioma. La Administración encargada del examen preliminar internacional exige la lista a fin de realizar el examen preliminar internacional; la aplicación de requisitos de la legislación nacional en relación con la divulgación de invenciones que implican listas de secuencias es una cuestión a tratar durante la fase nacional de la tramitación.

10.064. ¿Sobre qué cuestiones relativas a la solicitud internacional podrá formular observaciones la Administración encargada del examen preliminar internacional?

Regla 66.2

La Administración encargada del examen preliminar internacional redacta una “opinión escrita” en la que comunica al solicitante si considera que:

Artículo 34.4(a)j), Artículo 35.3)a), Regla 66.2.a)j), Regla 67

i) la solicitud internacional trata de un objeto respecto del cual la Administración no está obligada a proceder a un examen preliminar internacional, y decide no efectuar tal examen (es el mismo caso que el descrito en el párrafo 7.013 relativo a la búsqueda internacional),

Artículo 34.4(a)jii), Regla 66.2.a)i)

ii) la descripción, las reivindicaciones o los dibujos son tan oscuros, o las reivindicaciones se fundan en forma tan inadecuada en la descripción, que no se puede formar una opinión significativa en relación con la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) o la aplicación industrial de la invención reivindicada (es el mismo caso que el descrito en el párrafo 7.014 relativo a la búsqueda internacional),

Regla 66.2.a)jii)

iii) el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) debería ser “negativo” (Consúltense el párrafo 10.075) respecto de alguna de las reivindicaciones debido a que la invención reivindicada no parece nueva, no parece implicar una actividad inventiva (ser no evidente), o no parece ser susceptible de aplicación industrial,

Regla 66.2.a)iv)

iv) una modificación va más allá de la divulgación que figura en la solicitud internacional tal como se presentó (Consúltense los párrafos 10.070 y 11.047),

Regla 66.2.a)v)

v) el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) debería ir acompañado de las observaciones (desfavorables) sobre la claridad de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, o sobre la cuestión de si las reivindicaciones se fundan enteramente en la descripción,

Regla 66.2.a)vi)

vi) una reivindicación se refiere a una invención para la que no se ha establecido ningún informe de búsqueda internacional (Consúltense los párrafos 7.013 a 7.021) y la Administración encargada del examen preliminar internacional ha decidido no efectuar el examen preliminar internacional para esa reivindicación,

Regla 66.2.a)vii)

vii) no dispone de la lista de secuencias de nucleótidos o aminoácidos en una forma e idioma que permita efectuar un examen preliminar internacional significativo (al igual que se describe en el párrafo 5.099 en relación con la búsqueda internacional),

Regla 66.2.a

viii) la legislación nacional de la Oficina nacional que actúe en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional no permite que las reivindicaciones dependientes múltiples se redacten de manera diferente de la prevista en la segunda y tercera frases de la Regla 6.4.a) (al igual que se describe en los párrafos 5.113 y 7.014 en relación con la búsqueda internacional).

10.065

Regla 66.2.a)iii)

La Administración también actúa como se indica en el párrafo 10.064 cuando encuentra irregularidades en la forma o el contenido de la solicitud internacional. Cuando se considera que no satisface la exigencia de unidad de la invención (Consúltense los párrafos 5.114 a 5.123), Consúltense el párrafo 10.072.

10.066. ¿Qué es la “opinión escrita”?

Regla 66.2, Regla 66.4.a)

La “opinión escrita” es una notificación en la que la Administración encargada del examen preliminar internacional comunica al solicitante si tiene alguna observación que hacer sobre las cuestiones mencionadas en el párrafo 10.064. La opinión escrita debe exponer en detalle las razones de la Administración, y en ella se requerirá al solicitante para que presente una respuesta escrita y se fijará un plazo para la respuesta (normalmente de dos meses, pero prorrogable a petición del solicitante; para mayores detalles, consúltese la Regla 66.2d)). Podría no redactarse una opinión escrita si la Administración no tiene observaciones que formular (en cuyo caso la Administración procederá directamente a elaborar el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT)). La Administración podría emitir una o más opiniones escritas adicionales si hubiera tiempo, especialmente si el solicitante se esfuerza en ajustarse a las observaciones de la Administración lo antes posible, presentando argumentos o modificaciones.

10.067. ¿Cómo pueden responder los solicitantes a las opiniones escritas de la Administración encargada del examen preliminar internacional? ¿Pueden modificar la solicitud internacional en esta etapa?

Artículo 34.2)a), Artículo 34.2)d), Regla 66.2.b), Regla 66.2.c), Regla 66.2.d), Regla 66.3, Regla 66.4, Regla 66.5, Regla 66.6, Regla 66.8 Los solicitantes pueden pedir aclaraciones a la Administración encargada del examen preliminar internacional o precisar de forma voluntaria los aspectos pertinentes, puesto que el PCT prevé específicamente que tienen derecho a comunicarse verbalmente, por teléfono o en persona, o por escrito con la Administración (Artículo 34.2)a), consultese también la Regla 66.6). Más concretamente, cuando el solicitante reciba una opinión escrita de la Administración sobre cualquiera de las cuestiones que se abordan en los párrafos 10.064 y 10.065, podrá responder a la opinión escrita (consultese el Artículo 34.2)d)). La respuesta podrá constar de modificaciones o argumentos. Cualquier cambio, exceptuada la rectificación de errores evidentes (Consultese los párrafos 11.033 a 11.040) en las reivindicaciones, la descripción o los dibujos (incluidas la supresión de reivindicaciones, la omisión de pasajes en la descripción o la retirada de ciertos dibujos) será considerado una modificación. Sobre la forma de las modificaciones, Consultese el párrafo 10.071. Si la Administración encargada del examen preliminar internacional emite una o más opiniones escritas adicionales, las posibilidades de respuesta del solicitante son las mismas que en el caso de la primera opinión escrita. El solicitante puede pedir una o más posibilidades adicionales de remitir modificaciones o argumentos si queda tiempo suficiente.

10.068. ¿Se tendrán siempre en cuenta las modificaciones y los argumentos?

Regla 66.4bis

Las modificaciones y los argumentos presentados se tendrán en cuenta si se reciben con tiempo suficiente. No obstante, habida cuenta de que el tiempo del que se dispone para realizar el examen preliminar internacional es limitado, lo más conveniente es que el solicitante, por su propio interés, responda lo antes posible a las opiniones escritas. No es necesario que la Administración encargada del examen preliminar internacional tenga en cuenta las modificaciones o argumentos a efectos de la opinión escrita o del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) si se reciben cuando la Administración ya haya comenzado a redactar la opinión o el informe.

10.069. ¿Estoy obligado a modificar mi solicitud internacional después de recibir una opinión escrita negativa?

Cabe observar que la Administración encargada del examen preliminar internacional no puede obligar al solicitante a hacer ningún cambio en la solicitud internacional. En otras palabras, el solicitante puede no tener en cuenta la opinión de la Administración, ya sea en su totalidad o en parte. Esta actitud podría originar un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) desfavorable o menos favorable, pero el solicitante puede preferir recibir un informe así (con la esperanza de superar las dificultades que se deriven de ello en la fase nacional) a cambiar algo que no quiere cambiar.

10.070. ¿Pueden incluir elementos nuevos las modificaciones de la solicitud internacional?

Artículo 34.2)b), Regla 70.2.c)

Respecto a las modificaciones según el Artículo 19 (Consultese el párrafo 301), las modificaciones conforme al Artículo 34.2)b) no podrán ir más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional tal como se presentó. Si la Administración encargada del examen preliminar internacional considera que alguna de las modificaciones no cumple este requisito, lo mencionará en la opinión escrita y en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT), y el informe se elaborará como si esa modificación no se hubiera presentado (consultese también el párrafo 11.047).

10.071. ¿Cómo se pueden realizar modificaciones de la solicitud internacional ante la Administración encargada del examen preliminar internacional?

Regla 11.14, Regla 46.5, Regla 55.3, Regla 66.8, Regla 70.2.c-bis)

Se debe presentar una hoja de reemplazo de cada hoja que, debido a una modificación, difiera de la hoja anteriormente presentada. La modificación debe ir acompañada de una carta en la que se expliquen las diferencias existentes entre las hojas reemplazadas y las hojas de reemplazo y en la que, de preferencia, se expliquen los motivos de la modificación. Además, en la carta debe indicarse la base de la modificación de la solicitud, base que siempre debe hacer referencia a la solicitud (descripción, reivindicaciones, dibujos) tal como fue presentada inicialmente, incluso si ha sido objeto de varias modificaciones durante la fase internacional. Si se presentan modificaciones de las reivindicaciones habrá de incluirse la serie completa de reivindicaciones que sustituye a la originalmente presentada (o a la modificada previamente en virtud del Artículo 19). En el párrafo 9.006 se expone un ejemplo de cómo indicar la base de las modificaciones, y en el 11.047A se detallan las consecuencias de no adjuntar una

carta de acompañamiento a las hojas de reemplazo. Cuando la modificación consista en suprimir pasajes o en introducir cambios o adiciones de menor importancia, los cambios o adiciones deberán presentarse en una copia de la hoja en cuestión de la solicitud internacional, a condición de que no afecten negativamente a la claridad y a la posibilidad de reproducción directa de esa hoja. No será necesario presentar una hoja de reemplazo cuando la modificación consista en la supresión de una hoja entera; en tal caso, dicha modificación deberá comunicarse mediante una carta que, preferentemente, explique las razones de la modificación. Con respecto a las modificaciones de las reivindicaciones, consultense también los párrafos 9.005 y 9.006 relativos a la búsqueda internacional, que se aplican *mutatis mutandis*. Caso de que la solicitud internacional no se presentara en el idioma de publicación, las modificaciones acordes con el Artículo 34 y la carta de acompañamiento correspondiente (así como la carta de acompañamiento de las modificaciones acordes con el Artículo 19) habrán de redactarse en el idioma de publicación. Cuando el examen preliminar internacional se efectúa sobre la base de una traducción de la solicitud internacional (consultense párrafos 10.011, 10.054 y 10.055), las modificaciones acordes con el Artículo 34 y con el Artículo 19 que hayan de ser tenidas en cuenta, así como su carta de acompañamiento, se deben presentar en el idioma de dicha traducción. Cuando las modificaciones hayan sido o sean presentadas en otro idioma, también deberá entregarse una traducción de las modificaciones al idioma en el que se vaya a realizar el examen preliminar internacional (consultense también los párrafos 5.013, 10.011 y 11.046). No se debe pagar ninguna tasa en concepto de la presentación de modificaciones según el Artículo 34.2(b). Si las modificaciones o su carta de acompañamiento no se han presentado en el idioma exigido, la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá al solicitante a que las entregue en un plazo que deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias. Si no se cumple dicho requerimiento en el plazo previsto, esas modificaciones no se tomarán en consideración a los fines del examen preliminar internacional.

10.072. ¿Qué ocurre si la Administración encargada del examen preliminar internacional considera que no hay “unidad de la invención”?

Regla 68, Regla 70.13

Si la Administración encargada del examen preliminar internacional estima que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención (Consultense los párrafos 5.114 a 5.123 sobre el concepto de “unidad de la invención”), puede adoptar dos procedimientos distintos: procederá con el examen preliminar internacional respecto de la solicitud internacional entera y expresará su opinión sobre la falta de unidad de la invención en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT), o podrá requerir al solicitante para que elija entre limitar las reivindicaciones para que cumplan los requisitos (en cuyo caso la Administración deberá especificar al menos una posibilidad de limitación) o pagar tasas adicionales (habida cuenta de que la tasa de examen preliminar se calcula para cubrir los casos en los que existe unidad de la invención). Si el solicitante decide limitar las reivindicaciones como se le pide, el examen se efectúa con las reivindicaciones limitadas. Si opta por pagar las tasas adicionales, el examen preliminar internacional se realiza con las reivindicaciones de la invención principal y las reivindicaciones por las que se han pagado tasas adicionales, y el informe indicará que se han abonado dichas tasas. Las tasas adicionales pueden pagarse bajo protesta, en cuyo caso se seguirá un procedimiento similar al que se describe en relación con la búsqueda internacional (Consultense los párrafos 7.019 a 7.020). Si no limita las reivindicaciones ni abona las tasas adicionales, el examen se realiza respecto de la invención principal según la Administración encargada del examen preliminar internacional o el solicitante o, en caso de duda, según se define en la Regla 68.5 (concretamente, la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones se considera la invención principal).

10.073

Artículo 34.3)

El hecho de que se considere que no hay unidad de la invención podrá seguir teniendo importancia en la fase nacional. Las Oficinas elegidas que estén de acuerdo en considerar que no hay unidad de la invención podrán requerir al solicitante, durante el procedimiento nacional, que limite las reivindicaciones o que divida la solicitud en varias solicitudes fraccionarias, o que pague tasas especiales para conservar las partes de la solicitud internacional que no guarden relación con la invención principal (para mayores detalles, consultese el Artículo 34.3)).

EL INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD (CAPÍTULO II DEL PCT)

10.074. ¿Cuándo se establece el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT)?

Artículo 35.1), Regla 69.2

El plazo para establecer el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) es el que venza en último lugar de entre los siguientes: 28 meses desde la fecha de prioridad; seis meses a partir de la fecha prevista en virtud de la Regla 69.1 para que comience el examen preliminar internacional; o seis meses a partir de la fecha en que la Administración encargada del examen preliminar internacional reciba la traducción aportada conforme a la Regla 55.2 (Consúltense los párrafos 10.051 a 10.055). Por lo tanto, en circunstancias normales, el solicitante recibirá el informe, como muy tarde, dos meses antes de que las Oficinas elegidas inicien el procedimiento nacional. De esta forma tendrá tiempo para considerar si desea entrar en la fase nacional, y en qué Oficinas elegidas, y para preparar las medidas necesarias (para más información, consúltese Fase Nacional).

10.075. ¿Cuáles son la forma y el contenido del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT)?

Artículo 35.1), Artículo 35.2), Regla 70, Instrucción 604

El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) contiene, entre otras cosas, una declaración (que indica simplemente “sí” o “no”) respecto de cada reivindicación, si esta parece satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicación industrial. La declaración, si procede, citará los documentos que se consideren pertinentes y dará explicaciones precisas sobre los criterios a los que corresponden los documentos citados, y describirá los motivos por los que la Administración encargada del examen preliminar internacional ha llegado a sus conclusiones. En los párrafos 10.064 y 10.065 se enumeran otras cuestiones que podrían incluirse en el informe. En el informe también se indica si se han descubierto otros documentos pertinentes en una búsqueda complementaria, la fecha en la que se llevó a cabo dicha búsqueda o si esta no tuvo lugar (Consúltense el párrafo 10.062A). Cuando proceda, el informe también incluirá observaciones sobre la cuestión de la unidad de la invención (Consúltense el párrafo 10.072). Para obtener más información, consúltense el Artículo 35.1) y 2), la Regla 70 y la Instrucción 604.

10.076. ¿Cómo se hace referencia a las modificaciones de la solicitud internacional en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT)?

Regla 70.2.c-bis), Regla 70.2.e), Regla 70.16

El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) especifica sobre qué base se ha establecido, es decir, si se han tenido en cuenta las modificaciones y, de ser así, cuáles. En caso de que las modificaciones se hayan realizado de acuerdo con el Artículo 19 y/o el Artículo 34 pero el solicitante no haya presentado la carta de acompañamiento requerida a la Oficina Internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional, el informe se podrá establecer como si dicha modificación no se hubiera efectuado, en cuyo caso dicho informe deberá indicarlo. Los siguientes elementos se adjuntarán en forma de “anexos” al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT): las hojas de reemplazo con las modificaciones realizadas en virtud del Artículo 19 o del Artículo 34 que se han tenido en cuenta, las cartas de acompañamiento, así como las hojas de reemplazo con las rectificaciones de errores evidentes y la carta de acompañamiento autorizadas en virtud de la Regla 91. Cuando no se tome en consideración la rectificación de un error evidente por haberse recibido en la Administración encargada del examen preliminar internacional cuando esta ya ha iniciado la redacción del informe, dicho informe así lo indicará, anexándose a él dicha rectificación. Las modificaciones efectuadas conforme el Artículo 19 que hayan sido consideradas invalidadas por una modificación efectuada según el Artículo 34 (Consúltense el párrafo 10.026) o que hayan sido sustituidas posteriormente por otras hojas de reemplazo, o las modificaciones que resulten en la supresión de hojas completas no se adjuntarán al informe, ni tampoco las cartas que acompañen a dichas hojas de reemplazo. No obstante, aunque la Administración encargada del examen preliminar internacional considere que las modificaciones que reemplazan o invalidan exceden la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada, se adjuntarán al informe cada una de las hojas sustituidas o invalidadas y su carta de acompañamiento correspondiente. De igual modo, si no se presenta la carta de acompañamiento de las hojas que reemplazan o invalidan, explicando la base de la modificación de la solicitud, tal como fue presentada, como resultado de lo cual el informe se elaborará como si dichas modificaciones que reemplazan o invalidan no se hubieran presentado, también se adjuntarán al informe cada una de las hojas sustituidas o invalidadas y toda carta que haga referencia a ellas.”

10.077. ¿Puede el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) expresar una opinión sobre la patentabilidad de la invención?

Artículo 35.2)

No. El Artículo 35.2) estipula expresamente que “el informe de examen preliminar internacional no contendrá ninguna declaración sobre la cuestión de si la invención reivindicada es o parece ser patentable o no patentable, de conformidad con lo dispuesto en cualquier legislación nacional”. Cabe observar que, en este contexto, la “legislación nacional” comprende los tratados de patente regional (el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Convenio sobre la Patente Eurasíatica, el Convenio sobre la Patente Europea y el Acuerdo de la OAPI).

10.078. ¿En qué idioma se establece el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT)? ¿Se traduce el informe?

Regla 70.17, Regla 72, Regla 74

El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) y los anexos se establecen en el idioma en el que se haya publicado la solicitud internacional (Consúltense los párrafos 9.017 a 9.020), salvo cuando el examen preliminar internacional se efectúe sobre la base de una traducción (Consúltense los párrafos 5.013, 10.011 y 10.013), en cuyo caso el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) y los anexos se establecen en el idioma de la traducción. Los Estados elegidos podrán exigir que el informe se traduzca al inglés si no está en el idioma oficial o en uno de los idiomas oficiales de su Oficina nacional. Si este fuera el caso, la Oficina Internacional encarga la traducción del cuerpo del informe y envía copias al solicitante y a cada Oficina elegida interesada. Si alguna Oficina elegida exige una traducción de los Anexos del informe, encargar y aportar esa traducción es responsabilidad del solicitante.

10.079. ¿Cuándo reciben el solicitante, la Oficina Internacional y las Oficinas elegidas el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) y, si procede, su traducción?

Artículo 36.1), Artículo 36.3)a), Regla 71.1, Regla 73.2, Regla 93bis

La Administración encargada del examen preliminar internacional transmitirá el mismo día a la Oficina Internacional y al solicitante una copia del informe del examen preliminar internacional (Capítulo II del PCT) (y de sus anexos, si los hubiera, Consúltese el párrafo 10.076). La Oficina Internacional envía copias del informe (y de los anexos) a las Oficinas elegidas, así como una traducción al inglés del cuerpo del informe si alguna Oficina elegida así lo ha exigido de conformidad con la Regla 93bis; no obstante, incumbe al solicitante realizar una traducción de los anexos, si es necesaria, y enviarla a las Oficinas elegidas interesadas (Consúltese el párrafo 10.078 y la Fase Nacional). Si, en opinión del solicitante, hay errores en la traducción del informe del examen preliminar internacional (Capítulo II del PCT), podrá enviar observaciones escritas sobre dichos errores a las Oficinas elegidas interesadas y deberá enviar una copia de tales observaciones a la Oficina Internacional. En el caso de que las observaciones se hagan sobre el contenido del informe del examen preliminar internacional (Capítulo II del PCT) propiamente dicho, se deberán dirigir a las Oficinas elegidas durante la fase nacional.

10.079A ¿Hay otros documentos del expediente que conserva la Administración encargada del examen preliminar internacional que deban remitirse a la Oficina Internacional?

Regla 71.1.b), Instrucción 602bis

La Administración encargada del examen preliminar internacional también transmitirá a la Oficina Internacional una copia de los documentos que se enumeran a continuación, y esta última remitirá a su vez una copia a las Oficinas elegidas al mismo tiempo que transmite la copia del informe de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad:

- toda opinión escrita emitida por la Administración;
- toda hoja de reemplazo que contenga modificaciones en virtud del Artículo 34 y toda carta que acompañe dichas modificaciones, incluidas todas aquellas modificaciones y cartas que hayan sido sustituidas;
- toda carta que contenga los argumentos que el solicitante haya presentado a la Administración conforme a la Regla 66.3 del Reglamento del PCT (Consúltese el párrafo 10.067);
- todo requerimiento emitido por la Administración para limitar las reivindicaciones o para abonar tasas adicionales;
- toda protesta contra el requerimiento de limitación de las reivindicaciones o de pago de tasas adicionales, así como toda decisión a este respecto, independientemente de que el solicitante así lo haya pedido de conformidad con la Regla 68.3.c); y

— cualquier otro documento que figure en su expediente y desee transmitir.

Estos documentos se remitirán a la Oficina Internacional en cualquier momento después de que se hayan puesto a disposición, pero no después de la fecha de transmisión del informe de examen preliminar internacional. Téngase en cuenta que las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional pueden decidir aplazar la transmisión de los documentos mencionados hasta que estén técnicamente preparadas para efectuar dicha transmisión.

10.080. ¿Tienen acceso otras personas, además del solicitante y las Oficinas elegidas, al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) y a los demás documentos contenidos en el expediente del examen preliminar internacional?

Artículo 36.3)a), Artículo 38.1), Regla 71.1.b), Regla 73.2.a), Regla 94.1, Regla 94.2, Regla 94.3

La Oficina Internacional no publica el informe ni los documentos conexos contenidos en el expediente del examen preliminar internacional. Conforme al Artículo 36.3)a), la Oficina Internacional transmite el informe a las Oficinas elegidas. No obstante, a partir del 1 de enero de 2004, y si así lo pide una Oficina elegida (la información relativa a esas peticiones se publica en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT)), la Oficina Internacional pondrá a disposición en PATENTSCOPE (<https://www.wipo.int/patentscope/es/>) el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT), pero no antes de transcurridos 30 meses desde la fecha de prioridad. Asimismo, conforme a las modificaciones introducidas en las Reglas 71.1.b) y 94.1.c), que entraron en vigor el 1 de julio de 2020, cualquier otro documento que reciba la Administración encargada del examen preliminar internacional, o que dicha Administración emita el 1 de julio de 2020 o posteriormente, se pondrá a disposición en PATENTSCOPE 30 meses después de la fecha de prioridad (Consúltese el párrafo 10.079A).

10.081. [Eliminado]

10.082. ¿Cómo puede obtener el solicitante copias de los documentos citados en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT)?

Artículo 36.4), Regla 71.2

Si quiere obtener copias de los documentos citados en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) que no hubieran sido citados en el informe de búsqueda internacional deberá requerírselo a la Administración encargada del examen preliminar internacional. En el Anexo E se indican las tasas que se deberán abonar a las Administraciones para obtener las copias mencionadas.

10.083. ¿Cuáles son el efecto y la utilidad del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) en la fase nacional?

Habida cuenta de que el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) contiene una opinión sobre la medida en que la solicitud internacional satisface los criterios aceptados a nivel internacional de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicación industrial, proporciona al solicitante una base sólida sobre la que evaluar las posibilidades que tiene de obtener las patentes en las distintas Oficinas en la fase nacional. Aunque el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) no tiene carácter obligatorio para las Oficinas elegidas, estas lo tienen muy en cuenta y el hecho de recibir un informe favorable será beneficioso durante el proceso de solicitud ante las Oficinas elegidas. Una Oficina elegida que sea la misma que la Oficina nacional o regional que realizó el examen preliminar internacional en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional según el PCT por lo general procederá rápidamente a conceder una patente en la fase nacional si el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) es favorable con respecto a la solicitud internacional.

CAPÍTULO 11 : CUESTIONES DIVERSAS ACERCA DE LA FASE INTERNACIONAL

REPRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS MANDATARIOS Y REPRESENTANTES COMUNES

11.001. ¿Con qué fin se nombra un mandatario?

Regla 90.1

El solicitante puede nombrar un mandatario o varios para que lo representen ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada específicamente de la búsqueda internacional suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional; es decir, a los efectos de la fase internacional en términos generales. también puede nombrar uno o varios mandatarios para representarlo específicamente ante la Administración encargada de la búsqueda internacional, ante la Administración que se encargue de la búsqueda suplementaria o ante la Administración encargada del examen preliminar internacional. Las Oficinas nacionales no considerarán mandatarios automáticamente a los mandatarios que se nombrasen a efectos de la solicitud internacional durante la fase internacional, por lo tanto, si es necesario, se deberá nombrar otros mandatarios a los efectos de la fase nacional ante cada una de las distintas Oficinas designadas (consúltense Capítulos nacionales (resúmenes)).

11.002. ¿A quién se puede nombrar como mandatario?

Artículo 49, Regla 83.1bis, Regla 90.1

En general, se podrá nombrar como mandatario para la fase internacional a una persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina en la que se haya presentado la solicitud internacional. Cuando la solicitud internacional se haya presentado en la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora (Consúltese el párrafo 5.008), cualquier persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional (o regional) de un Estado contratante, o que actúe en su nombre, en el que el solicitante (o, si hay varios solicitantes, cualquiera de ellos) esté domiciliado o sea nacional (consúltese el Anexo C) podrá ser nombrado mandatario. Se podrá nombrar a una persona como mandatario para que represente al solicitante especialmente ante la Administración encargada de la búsqueda internacional, ante cualquier Administración que se encargue específicamente de la búsqueda internacional suplementaria o ante la Administración encargada del examen preliminar internacional si tiene derecho a ejercer ante la oficina u organización intergubernamental que actúe en calidad de esa Administración. El derecho a ejercer ante una Oficina u organización se rige por la legislación nacional que aplique la Oficina o la organización interesada.

11.003. ¿Deben tener el mismo mandatario todos los solicitantes?

Cada uno de los solicitantes puede nombrar su propio mandatario. Habitualmente, sin embargo, es conveniente que todos los solicitantes nombren a la misma persona para que los represente en calidad de “mandatario común” (o nombrar varios “mandatarios comunes”, por ejemplo, los socios de un despacho de abogados o de mandatarios especializados en patentes que actúen en nombre del solicitante).

11.004. ¿Puede un mandatario nombrar a un mandatario secundario?

Regla 90.1.d)

Cualquier mandatario que haya sido nombrado para representar al solicitante en la fase internacional en general podrá nombrar a un mandatario secundario para representar al solicitante, salvo que en el documento en el que se nombró al mandatario principal se indique lo contrario. Los mandatarios secundarios se pueden nombrar para representar al solicitante en general o bien ante una Administración encargada de la búsqueda internacional, ante una Administración que se encargue de la búsqueda suplementaria o una Administración encargada del examen preliminar internacional específica. El nombramiento de un mandatario secundario está sujeto a las mismas condiciones sobre su derecho a ejercer que las que se establecen en el párrafo 11.002.

11.005. ¿Qué es un “representante común” de los solicitantes?

Artículo 9, Regla 2.2bis, Regla 90.2.a)

Cuando hay varios solicitantes y no han nombrado un mandatario común para que los represente a los efectos de la fase internacional en general, los solicitantes podrán nombrar a uno de ellos para que los represente a todos como su representante común. Para ser nombrada representante común, esa persona deberá ser nacional o estar domiciliada en un Estado contratante, y por consiguiente, está facultada para presentar una solicitud internacional.

11.006. ¿Qué ocurre si no se nombra específicamente a un mandatario común o representante común?

Regla 2.2bis, Regla 26.2bis.a), Regla 90.2.b), Regla 90bis.5

Cuando haya varios solicitantes y no haya sido nombrado ningún mandatario común o un representante común, el solicitante mencionado en primer lugar que tenga derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora correspondiente (Consúltense los párrafos 5.020 a 5.023) se considerará automáticamente el representante común de todos los solicitantes (el “solicitante considerado representante común”). Este “solicitante considerado representante común” deberá encargarse de la mayoría de las cuestiones que gestiona un mandatario designado o representante común en nombre de todos los solicitantes, entre las que se encuentra firmar el petitorio, la solicitud de examen preliminar internacional y muchos otros documentos a los efectos del PCT. No obstante, el “solicitante considerado representante común” no puede firmar legítimamente, en nombre de los demás solicitantes, una declaración de retirada de la solicitud internacional, una designación, una reivindicación de prioridad, la solicitud de examen preliminar internacional o una elección, sin presentar su consentimiento a dicha retirada. Si el “solicitante considerado representante común” ha nombrado un mandatario, el mandatario podrá hacerse cargo de las actuaciones que el “solicitante considerado representante común” puede hacer en nombre de los demás solicitantes, incluida la firma de ciertos documentos en nombre de todos los solicitantes (pero, de la misma forma, no podrá firmar ninguna declaración de retirada).

11.007. ¿Cómo se nombra al mandatario o representante común?

Regla 90.4.a)

El nombramiento de un mandatario o representante común se puede hacer en el petitorio o en la solicitud de examen preliminar internacional (Consúltense los párrafos 5.041 a 5.049, y 10.019 a 10.023) en un poder separado (Consúltese el párrafo 11.008) o en un poder general (Consúltese el párrafo 11.009). Cuando haya varios solicitantes se podrá nombrar un mandatario común o un representante común para que los represente a todos ellos mediante una combinación de ambos métodos, a condición de que cada uno de los solicitantes firme uno de estos tres documentos: el petitorio, la solicitud de examen preliminar internacional o el poder.

11.008. ¿Cuáles son los requisitos que rigen un poder separado?

Regla 90.4

Cuando se nombre a un mandatario o representante común mediante un poder separado, ese poder se deberá enviar a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional. No obstante, las Oficinas receptoras, Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, Administraciones designadas para la búsqueda internacional suplementaria, Administraciones encargadas del examen preliminar internacional o la Oficina Internacional podrán renunciar a exigir que se les entregue un poder separado (se puede obtener más información sobre las renuncias en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT)), en la PCT Newsletter y en el sitio web de la OMPI, en: <http://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/waivers>. Cabe observar, no obstante, que la renuncia de una Oficina, Administración o de la Oficina Internacional no se aplica si el mandatario o el representante común entrega la declaración de retirada prevista en las Reglas 90bis.1 a 90bis.4. En el sitio Internet de la OMPI se facilita un modelo del formulario necesario para presentar un poder separado: <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/forms/pa/index>.

11.009. ¿Se puede nombrar un mandatario mediante un poder general para representar al solicitante a los fines de cualquier solicitud internacional que pudiese presentar?

Regla 90.5

Sí, se puede hacer un nombramiento general de ese tipo. El original del poder general se debe presentar en la Oficina receptora si el nombramiento se hace a los fines de la fase internacional en general, o en la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada de la búsqueda suplementaria o en la Administración encargada del examen preliminar internacional si el nombramiento se hace para que el mandatario represente al solicitante específicamente ante esa Administración. El nombramiento será efectivo para las solicitudes presentadas por ese solicitante, a condición de que se mencione el poder general en el petitorio, en la solicitud de examen preliminar internacional o en una declaración aparte. No obstante, las Oficinas receptoras, Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, Administraciones designadas para la búsqueda internacional suplementaria o Administraciones encargadas del examen preliminar internacional podrán renunciar a exigir que se adjunte una copia del poder general al petitorio, la solicitud de examen preliminar internacional o cualquier declaración aparte (se puede obtener más información sobre las renuncias en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT)). En el caso de que la Oficina o Administración no haya renunciado a dicho requisito, se deberá adjuntar una copia del poder general al petitorio, la solicitud de

búsqueda internacional suplementaria, la solicitud de examen preliminar internacional o una declaración aparte. No es necesario que la copia del original firmado esté firmada a su vez. En el sitio web de la OMPI se muestra un modelo del formulario necesario para presentar un poder general: <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/forms/pa/index>. Cabe observar, no obstante, que la renuncia de una Oficina o Administración no se aplica si el mandatario o el representante común entrega la declaración de retirada prevista en las Reglas 90bis.1 a 90bis.4.

11.010. ¿Cuál es la situación jurídica del mandatario o representante común?

Regla 90.3

Todos los actos realizados por un mandatario o representante común o para ellos surtirán el efecto de los actos realizados por los solicitantes o para los solicitantes a los que el mandatario representa a los fines del procedimiento ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, en función de que su nombramiento se hiciera con carácter general o solo a los fines del procedimiento ante una Administración en particular (Consúltese el párrafo 11.001). Concretamente, un mandatario o representante común puede firmar los documentos relacionados con la solicitud internacional en nombre de los solicitantes. Sin embargo, el “solicitante considerado representante común” (Consúltese el párrafo 11.006) no puede firmar declaraciones de retirada en nombre del resto de los solicitantes (Consúltense los párrafos 11.048, 11.050, 11.056 y 11.060). Si dos o más mandatarios representasen al mismo o a los mismos solicitantes, todo acto realizado por cualquiera de esos mandatarios o para ellos tendrá los efectos de un acto realizado por dicho solicitante o dichos solicitantes o para ellos.

11.011. ¿Se puede revocar el nombramiento de un mandatario o representante común?

Regla 90.6.a)

Sí. El documento de revocación deberá estar firmado por las personas que hayan procedido al nombramiento o por sus causahabientes. El solicitante indicado también podrá revocar el nombramiento de un mandatario secundario. Si el nombramiento de un mandatario se revoca, cualquier nombramiento de un mandatario secundario que haya hecho ese mandatario también se considerará revocado.

11.012

Regla 90.6.b), Regla 90.6.c)

El nombramiento de un mandatario para la fase internacional en general tiene como consecuencia de forma automática, salvo indicación en contrario, la revocación de todo nombramiento anterior de un mandatario a esos efectos. Del mismo modo, el nombramiento de un representante común tendrá por efecto revocar todo nombramiento anterior de un representante común, salvo indicación en contrario.

11.013

Las reglas que rigen la firma y entrega de un poder se aplican *mutatis mutandis* a la revocación de un nombramiento (Consúltense los párrafos 11.007 y 11.008).

11.014. ¿Cómo puede un mandatario o representante común renunciar a su nombramiento?

Regla 90.6.d), Regla 90.6.e), Instrucción 425

Un mandatario o un representante común podrán renunciar a su nombramiento mediante una notificación firmada por él. Las reglas que rigen la firma y entrega de un poder se aplican *mutatis mutandis* a una renuncia (Consúltense los párrafos 11.007 y 11.008). La Oficina Internacional informará al solicitante de la renuncia.

CORRESPONDENCIA CON EL SOLICITANTE

11.015. ¿A quién enviarán la correspondencia las diversas administraciones del PCT?

Instrucción 108.b)

Cuando haya un único solicitante en relación con la solicitud internacional, la correspondencia se enviará a la dirección que haya indicado; o, si ha nombrado uno o varios mandatarios, a ese mandatario o al primer mandatario mencionado; o, si no ha nombrado un mandatario pero se ha especificado una dirección en la que recibir las notificaciones (Consúltense los párrafos 5.030 y 5.051), a esa dirección especial.

11.016

Instrucción 108.c)

Cuando haya varios solicitantes que hayan nombrado a uno o varios mandatarios, la correspondencia se le enviará a ese mandatario o al primer mandatario mencionado. Si no se ha nombrado un mandatario

común, la correspondencia se dirigirá al representante común (ya sea el representante común que se haya nombrado o el “solicitante considerado representante común”; Consultense los párrafos 11.005 y 11.006) a la dirección indicada; o, si el representante común ha nombrado a uno o varios mandatarios, a ese mandatario o al primer mandatario mencionado; o, si el representante común no ha nombrado a un mandatario pero ha especificado una dirección en la que recibir las notificaciones, a esa dirección especial.

11.017

Instrucción 108.d)

Cuando se hayan nombrado uno o varios mandatarios para representar a los solicitantes específicamente ante la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, la Administración correspondiente enviará la correspondencia a ese mandatario o al primer mandatario mencionado.

MODIFICACIONES RELATIVAS AL SOLICITANTE, INVENTOR, MANDATARIO O REPRESENTANTE COMÚN

11.018. ¿Qué se debe hacer cuando se produce un cambio en la persona, el nombre, el domicilio, la nacionalidad o la dirección del solicitante o en la persona, el nombre o la dirección del inventor, el mandatario o el representante común?

Regla 92bis, Instrucción 422

Cuando se produce un cambio en la persona, el nombre, el domicilio, la nacionalidad o la dirección del solicitante o en la persona, el nombre o la dirección del inventor, el mandatario o el representante común, el solicitante o la Oficina receptora deberán pedir a la Oficina Internacional que registre el cambio. Si así se le solicita, la Oficina Internacional registra el cambio y se lo notifica a todas las Oficinas y Administraciones del PCT interesadas. El registro de ese tipo de cambios es gratuito.

11.018A. ¿A dónde deben dirigirse las peticiones de cambio?

En la Regla 92bis se contempla la posibilidad, a elección del solicitante, de enviar las peticiones de cambio a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional, pero se recomienda encarecidamente enviarlas directamente a la Oficina Internacional, preferiblemente a través del ePCT (mediante una conexión con o sin autenticación estricta: <https://pct.wipo.int/ePCT>). Para cumplir con el plazo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad, es importante que la Oficina Internacional (y no la Oficina receptora) reciba la petición de cambio dentro de dicho plazo.

11.018B. ¿Es necesario que el solicitante aporte alguna prueba documental?

Cuando el solicitante o el mandatario que figure en el expediente pida un cambio, no será necesario presentar prueba documental alguna relativa al cambio solicitado. Así, cuando el solicitante o el mandatario que figure en el expediente pida un cambio de persona solicitante, la Oficina Internacional no exigirá que se le presente un contrato de cesión ni otra prueba documental que certifique la transferencia de derechos. No obstante, las Oficinas designadas pueden requerir los documentos de cesión y otras pruebas documentales relativas a la transferencia de derechos una vez que haya comenzado el procedimiento nacional; en los capítulos nacionales de la presente Guía se brinda información detallada a este respecto. Si el mandatario que figura en el expediente también desea representar al nuevo solicitante, se deberá presentar al mismo tiempo un poder firmado por el nuevo solicitante, salvo que la oficina o administración ante la que se presenta la petición de cambio haya renunciado a la exigencia de que se le aporte un poder (Consultense los párrafos 11.008 y 11.009). Téngase en cuenta que la Oficina Internacional ha renunciado a dicha exigencia (consúltese: <http://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/waivers>).

Si una persona que aún no figura en el formulario de petitorio, en adelante “el nuevo solicitante” pide, sin el consentimiento escrito del solicitante que figura en el expediente, un cambio de persona solicitante, se deberá aportar, junto con la petición de cambio, un contrato de cesión u otra prueba documental en la que se demuestre el cambio de persona. Cuando la petición de cambio sea presentada por un (nuevo) mandatario del nuevo solicitante, se deberá presentar un poder firmado por el nuevo solicitante, además de la prueba documental, salvo que la oficina o administración ante la que se presenta la petición de cambio haya renunciado a la exigencia de que se le aporte un poder separado o una copia de un poder general (Consultense los párrafos 11.008 y 11.009). Cabe señalar que la Oficina Internacional no ha renunciado a tal exigencia, y que, por consiguiente, siempre se exigirá un nuevo poder notarial cuando se presente este tipo de petición de cambio ante la Oficina Internacional.

Instrucción 422bis.a)iii)

Cuando se pida que se suprima a un solicitante de los expedientes y dicha petición de cambio no haya sido firmada por el solicitante en cuestión, ni en su nombre, la Oficina Internacional enviará una copia de la notificación de registro del cambio (formulario PCT/IB/306) al solicitante que ha sido “borrado” de los expedientes. Lo anterior también se aplica a los casos en que la petición esté firmada en nombre de los solicitantes por un mandatario que solo se considera nombrado, puesto que la Oficina receptora ha renunciado a la exigencia de que se le aporte un poder. Si el solicitante en cuestión se opone al cambio por escrito durante la fase internacional, el cambio registrado deberá anularse.

En caso de que un mandatario cambie de empresa y pida que se registre el cambio, dicho cambio se registrará como cambio de dirección y no será necesario presentar un nuevo poder notarial.

11.018C. ¿Es necesario que el nuevo solicitante sea nacional de un Estado contratante o esté allí domiciliado?

Para registrar un cambio de la persona solicitante no es necesario que el nuevo solicitante esté domiciliado en un Estado contratante del PCT, ni que sea nacional de dicho Estado; el PCT no contiene ninguna restricción en cuanto a quiénes se puede ceder una solicitud internacional. El derecho de un solicitante a presentar una solicitud internacional se determina únicamente sobre la base de la nacionalidad y el domicilio de los solicitantes indicados en el formulario de petitorio en el momento en que se presenta la solicitud internacional. No obstante, el domicilio y la nacionalidad del nuevo solicitante se tendrán en cuenta para determinar si tiene derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional (Consúltense los párrafos 10.017 y 10.018).

11.018D. ¿Qué otro tipo de cambios se contempla en la Regla 92bis?

Cuando se solicite, también se registrarán los siguientes cambios en virtud de la Regla 92bis, la adición o supresión de indicaciones relativas a los solicitantes o inventores, el cambio de orden de los solicitantes o inventores que figuran en el formulario de petitorio, los cambios relativos a las direcciones de correo electrónico y otros.

Téngase en cuenta que durante la fase internacional no es posible registrar los derechos de terceros, tales como licencias, compromisos u otras garantías. Tales cambios solo pueden registrarse durante la fase nacional, en la medida en que lo permita la legislación nacional vigente y de conformidad con los procedimientos nacionales vigentes.

11.019. Si un cambio se aplica a varias solicitudes, ¿se puede presentar una única petición?

Cuando un cambio se aplique a varias solicitudes internacionales pendientes, se recomienda presentar una sola petición escrita e incluir una lista de las solicitudes PCT a las que se aplica el cambio (en lugar de presentar una petición distinta para cada solicitud). En la lista solo deben figurar solicitudes internacionales pendientes, es decir, solicitudes respecto de las cuales aún no haya vencido el plazo de 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad.

11.020. ¿Hay algún formulario específico destinado a pedir el registro de cambios en virtud de la Regla 92bis?

No hay ningún formulario específico destinado a pedir el registro de cambios en virtud de la Regla 92bis. Los cambios pueden pedirse mediante una carta dirigida a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional, en la que deberá especificarse claramente la información que ha de cambiarse y la solicitud a la que se aplican los cambios solicitados. Cuando se pida un cambio de nombre o de dirección, y la solicitud se haya presentado en un idioma en el que no se usen los caracteres latinos, además del nombre nuevo y la dirección nueva, deberá aportarse una transliteración o una traducción de estos al inglés. Se recomienda encarecidamente presentar estas peticiones directamente ante la Oficina Internacional a través del ePCT (mediante una conexión con o sin autenticación estricta: <https://pct.wipo.int/ePCT>).

11.021. ¿Cuál es el plazo establecido para pedir el registro de los cambios?

Regla 92bis.1.b)

La Oficina Internacional registrará un cambio si recibe la petición de registro antes de que se cumplan 30 meses desde la fecha de prioridad (independientemente del plazo exacto que aplique cada oficina para la entrada en la fase nacional, por ejemplo 31 meses o más). Si se desea que algún cambio particular se tenga en cuenta para la publicación internacional de la solicitud, la Oficina Internacional deberá recibir la petición de cambio antes de que se hayan finalizado los preparativos de la publicación internacional (Consúltese el párrafo 9.014). Si la petición llega a la Oficina Internacional demasiado tarde para que se incluya en la publicación internacional, pero dentro del plazo de 30 meses, el cambio se

tendrá en cuenta y se notificará a las Oficinas designadas o elegidas. Por otra parte, antes del vencimiento del plazo de 30 meses, se actualiza la página de “datos bibliográficos” de PATENTSCOPE con todos los cambios registrados hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo. Si la petición llega a la Oficina Internacional después de los 30 meses, el cambio no se registrará y se deberá presentar la petición ante cada una de las Oficinas designadas o elegidas.

11.022. ¿Qué efectos jurídicos surten los cambios registrados?

En principio, todas las Oficinas designadas y elegidas deben aceptar los cambios registrados por la Oficina Internacional. No obstante, las Oficinas tienen derecho a exigir documentos o pruebas adicionales durante la fase nacional respecto de los cambios registrados en la fase internacional (consúltense los resúmenes de los capítulos nacionales pertinentes que figuran en la presente Guía para obtener más información sobre las Oficinas que exigen documentos complementarios durante la fase nacional e incluso una petición de cambio específica para la fase nacional ante una Oficina en particular).

DEFUNCIÓN DEL SOLICITANTE O DEL INVENTOR

11.023. ¿Qué se debe hacer en caso de defunción del solicitante durante la fase internacional?

Artículo 27.2), Regla 92bis.1.a)

La respuesta a esta pregunta depende de la legislación nacional aplicable en un caso como ese. El causahabiente del solicitante (ya sea un heredero, un representante legal, administradores representados por un representante legal, etc.) deberá figurar como nuevo solicitante, y se deberá elaborar en consecuencia una petición de registro del cambio en virtud de la Regla 92bis.1 (consúltese el procedimiento descrito en los párrafos 11.018 a 11.022). Deberá indicarse la razón del cambio solicitado. No es necesario entregar documentos justificativos del derecho a presentar la solicitud durante la fase internacional (aunque las Oficinas designadas podrían exigirlo para la fase nacional del procedimiento).

11.024. [Eliminado]

11.025. ¿Qué se debe hacer en caso de que el inventor haya fallecido antes de presentar la solicitud internacional?

Artículo 9, Regla 18.1

En ese caso, el peticionario deberá indicar el nombre del inventor fallecido con una indicación del fallecimiento, por ejemplo: “JONES, Bernard (fallecido)”.

11.026. ¿Qué se debe hacer en caso de defunción del inventor durante la fase internacional?

En tal caso, puede que se exija registrar un cambio para indicar que el inventor ha fallecido. Si se incluye esta indicación, se suprimirá la dirección del inventor.

EL SOLICITANTE NO ESTÁ DISPONIBLE PARA FIRMAR LA SOLICITUD INTERNACIONAL U OTROS DOCUMENTOS, O NO DESEA HACERLO

11.027. ¿Qué se debe hacer si el solicitante no está disponible temporalmente para firmar la solicitud internacional?

Artículo 14.1)aj), Artículo 14.1)b), Regla 26.2, Regla 26.2bis, Instrucción 316

Cuando un solicitante no esté disponible temporalmente, la solicitud internacional se puede presentar sin su firma. La ausencia de la firma de un solicitante o de un poder firmado por él, cuando uno de los dos sean necesarios, es un defecto que se puede corregir en virtud del Artículo 14.1)aj) y b), y se puede subsanar presentando una copia del peticionario, o, si el peticionario está firmado por un mandatario, de un poder (cuando sea necesario), debidamente firmados por el solicitante dentro del plazo fijado por la Oficina receptora para la corrección de estos posibles defectos (Consúltense el párrafo 6.032).

11.028. – 11.032. [Eliminados]

RECTIFICACIÓN DE ERRORES EVIDENTES

11.033. ¿Puede el solicitante rectificar los errores evidentes?

Regla 91.1.a), Regla 91.1.g)

Los errores evidentes que contenga la solicitud internacional u otros documentos que haya presentado el solicitante se podrán rectificar, en general, si la rectificación se autoriza, tal como se estipula, dentro del plazo aplicable. Las rectificaciones de este tipo son gratuitas. En la Regla 91 se considera que ciertos errores no son “rectificables” (Consúltense el párrafo 11.037) y se requiere que los solicitantes utilicen otros métodos de corrección (consúltense las Reglas 20.4, 20.5, 26bis y 38.3).

11.034. ¿Qué tipo de errores pueden rectificarse?

Regla 91.1.c)

Solamente se pueden rectificar los errores evidentes. Un error se considera evidente si la Administración competente considera que, en la fecha relevante (consultar el párrafo 11.036), lo que aparece escrito en un documento concreto, es distinto de lo que se tenía intención de escribir, y que nada diferente de la rectificación propuesta, se podría haber entendido. En otras palabras, tanto el error como la rectificación del mismo tienen que ser evidentes para la Administración competente.

11.035. ¿Hay alguna limitación en la clase de documentos que una Administración puede considerar cuando determina si un error es evidente?

Regla 91.1.d), Regla 91.1.e)

Si el error está contenido en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, o en una corrección o modificación de estos elementos, la Administración competente está limitada, a la hora de determinar si el error y la correspondiente rectificación son evidentes (Consúltese el párrafo 11.034), a tener en cuenta únicamente el contenido de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos y, cuando proceda, la corrección o modificación correspondiente. Si el error se encuentra contenido en la solicitud o una corrección de la misma o en cualquier otro documento mencionado en la Regla 91.1.b)iv), la Administración competente debe, a la hora de determinar si el error y la correspondiente rectificación son evidentes, tomar en consideración no solo el contenido de la solicitud internacional y, cuando sea aplicable, la corrección correspondiente y cualquier otro documento mencionado en la Regla 91.1.b)iv), sino también cualquier otro documento presentado junto con la solicitud, corrección o documento, igualmente, se incluye cualquier documento de prioridad que se encuentre disponible para dicha Administración competente. Además, la Administración debe tener en cuenta también cualquier documento contenido en el expediente internacional en la fecha pertinente (Consúltese el párrafo 11.036).

11.036. ¿Cuál es la fecha pertinente aplicada por la Administración competente para determinar si el error y su correspondiente rectificación son evidentes?

Regla 91.1.f)

En el caso en que el error aparezca en la solicitud internacional tal y como fue registrada, la fecha relevante será la fecha de registro internacional; cuando el error aparezca en cualquier documento distinto de la solicitud internacional, incluyendo cualquier error en una corrección referida a la solicitud internacional, la fecha relevante es aquella en la que dicho documento (corrección y/o modificación) correspondiente fue registrado.

11.037. ¿Qué errores no pueden rectificarse en virtud de la Regla 91?

Regla 91.1.g)

Los siguientes errores no pueden rectificarse según la Regla 91:

- omisiones de elementos completos u hojas de la solicitud internacional, incluso si claramente son consecuencia de una distracción a la hora de cumplimentar la solicitud internacional, por ejemplo, haciendo copias u ordenando hojas;
- errores en el resumen;
- errores en una corrección según el Artículo 19, a no ser que la Administración encargada del examen preliminar internacional sea la Administración competente para autorizar la rectificación de dichos errores en virtud de la Regla 91.1.b)iii);
- errores en reivindicación de una prioridad o en una corrección o adición de una prioridad, si la rectificación del error pudiera causar un cambio en la fecha de prioridad (consultar el párrafo 6.038 relativo a si dichos errores pueden corregirse según la Regla 26bis.1.a)).

11.038. ¿Es necesario que una Oficina en particular autorice las rectificaciones de errores evidentes?

Regla 91.1.b)

Sí, las rectificaciones deben ser autorizadas por la Administración PCT competente, a saber:

- i) si el error aparece en la solicitud o en alguna corrección de esta, la Administración competente será la Oficina Receptora;
- ii) si el error se encuentra en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, o en alguna corrección de estos elementos, la Administración competente será la Administración de Búsqueda Internacional o la Administración de Examen Preliminar Internacional cuando se haya presentado una solicitud de examen

preliminar internacional y no se haya retirado, y haya pasado la fecha de comienzo del examen preliminar internacional según lo establecido en la Regla 69.1;

iii) si el error se encuentra en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, o en alguna corrección de estos elementos, o en alguna modificación en virtud de los Artículos 19 o 34, y si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional y no se ha retirado, y ha pasado la fecha de comienzo del examen preliminar internacional según lo establecido en la Regla 69.1, entonces la Administración competente será la Administración de Examen Preliminar Internacional;

iv) si el error se encuentra en cualquier otro documento distinto de aquellos mencionados en los puntos anteriormente expuestos i) a iii), presentado ante la Oficina Receptora, la Administración de Búsqueda Internacional, la Administración de Examen Preliminar Internacional o la Oficina Internacional, (excepto errores en el resumen o en modificaciones en virtud del Artículo 19), entonces la Administración competente será dicha Oficina o Administración, según el caso.

11.039. ¿Dónde y cuándo debe enviarse una petición de rectificación?

Regla 91.2

La petición de rectificación debe ser enviada a la Administración competente para la autorización de esa rectificación (consultar el párrafo 11.038). Debe ser presentada dentro de los 26 meses siguientes a la fecha de prioridad. La petición debe especificar el error a rectificar y la rectificación propuesta; también puede contener una breve explicación del solicitante sobre dicha rectificación. El procedimiento previsto en la Regla 26.4 (consultar el párrafo 6.052) se aplica en cuanto a la forma en qué se debe indicar la rectificación propuesta.

11.040. ¿Puede una Administración competente invitar a un solicitante a corregir un error evidente?

Regla 91.1.h)

En caso de que la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional, o bien la Oficina Internacional descubra lo que parece ser un error evidente rectificable en la solicitud internacional o cualquier otro documento, esta podrá invitar al solicitante a presentar una petición de rectificación según la Regla 91.

11.041. ¿Qué pasos da la Administración competente una vez que se ha presentado una rectificación de un error evidente?

Regla 48.2.i), Regla 70.16.a)iii), Regla 91.3.a), Regla 91.3.b)

Una vez que se ha presentado una solicitud de rectificación de un error evidente, la Administración competente, sin demora, decide si autoriza o rechaza la solicitud de rectificación y notifica dicha decisión al solicitante y a la Oficina Internacional. En caso de denegación, la Administración competente debe también informar al solicitante y a la Oficina Internacional los motivos de dicha denegación. En caso de que la Administración competente autorice la rectificación de un error evidente, según la Regla 91, el documento afectado debe ser rectificado de acuerdo con las Instrucciones 325, 413bis, 511 y 607 de las Instrucciones Administrativas. Cuando la rectificación haya sido autorizada por la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Oficina Internacional, esta última publicará las hojas rectificadas como parte de la solicitud internacional si recibe o concede la autorización antes de finalizar los preparativos técnicos para la publicación internacional. Cuando se reciba o se conceda una vez terminados dichos preparativos técnicos, la Oficina Internacional publicará de nuevo la solicitud internacional, de acuerdo con la Regla 48.2.i). Si la rectificación hubiera sido autorizada por la Administración encargada del examen preliminar internacional, se anexarán al informe sobre el examen preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT) las hojas rectificadas y la petición del solicitante de rectificación de errores evidentes.

11.042. ¿Cuándo es efectiva una rectificación de un error evidente?

Regla 91.3.c)

Si el error aparece en la solicitud internacional, tal y como fue presentada, la rectificación será efectiva desde la fecha de registro internacional; en el caso que el error aparezca en otro documento distinto de la solicitud internacional tal como fue presentada, incluyendo cualquier error en una corrección de la solicitud internacional, la rectificación será efectiva a partir de la fecha en la que el documento fue presentado.

11.043. ¿Qué se puede hacer si se deniega la autorización de una rectificación?

Regla 91.3.d), Instrucción 113.b)

Si se deniega la autorización de una rectificación, se puede pedir por escrito a la Oficina Internacional, en el plazo de dos meses desde la fecha de denegación, que junto con la solicitud internacional se

publique la petición de rectificación, los motivos de la denegación y cualesquiera breves observaciones que eventualmente haya formulado el solicitante. Esta petición está sujeta a un pago de una tasa especial, cuyo importe se encuentra indicado en el Anexo B (IB). Una vez que la petición de rectificación y los motivos de la denegación se hayan publicado, se podrá seguir intentando dicha rectificación en cada una de las Oficinas nacionales designadas mediante las vías que establezcan su legislación nacional y sus prácticas en materia de rectificación de errores evidentes. Las solicitudes de rectificación rechazadas no se anexan al informe sobre el examen preliminar internacional sobre patentabilidad, excepto en casos determinados descritos en el párrafo 10.076.

11.044. ¿Cuáles son los efectos de una autorización de rectificación de un error evidente en las oficinas designadas y elegidas?

Regla 91.3.e), Regla 91.3.f)

Generalmente, las oficinas designadas y elegidas deben procesar la solicitud internacional en la fase nacional tal y como fue rectificada, a no ser que la oficina elegida o designada haya empezado la tramitación o examen de dicha solicitud internacional antes del día en que la oficina haya sido notificada por la Oficina Internacional, según establece la Regla 91.3.a), de la autorización de rectificación correspondiente. De otro modo, una oficina designada o elegida solo puede ignorar una rectificación que fue autorizada según lo establecido en la Regla 91.1 si encuentra que no hubiese admitido la petición de rectificación si hubiera sido la Administración competente para dicha actuación. En este último caso, la oficina designada solamente puede no tener en cuenta cualquier rectificación que fuese autorizada durante la fase internacional, si le ha comunicado al solicitante su intención de no tener en cuenta dicha rectificación y ha dado al solicitante la oportunidad de, en un tiempo razonable, hacer las observaciones oportunas al respecto.

MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES, LA DESCRIPCIÓN Y LOS DIBUJOS

11.045. ¿Cómo, y en qué etapas, se pueden modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos contenidos en una solicitud internacional?

Artículo 19, Artículo 34.2)b)

Tal como se describe en otras partes de este texto, durante la fase internacional el solicitante tiene una oportunidad para modificar las reivindicaciones según el Artículo 19 tras haber recibido el informe de búsqueda internacional (Consúltense los párrafos 9.004 a 9.011). También se pueden realizar modificaciones a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos antes y durante el procedimiento de examen preliminar internacional en virtud del Artículo 34.2)b) (Consúltense los párrafos 10.024 a 10.028 y 10.067 a 10.071). Dichas modificaciones se suman a la posibilidad de corregir defectos en virtud del Artículo 11 y la Regla 20 (Consúltense los párrafos 6.024 a 6.026) y del Artículo 14 y la Regla 26 (Consúltense el párrafo 6.032), y a la posibilidad de rectificar errores evidentes contemplada en la Regla 91.1 (Consúltense los párrafos 11.033 a 11.044). A los solicitantes también se les brinda la posibilidad de modificar la solicitud internacional a los efectos de la fase nacional en virtud de los Artículos 28 y 41 (consúltense Fase Nacional).

11.046. ¿En qué idioma se deben presentar las modificaciones durante la fase internacional?

Regla 46.3, Regla 55.3

Con respecto al idioma en el que se deben presentar las modificaciones de las reivindicaciones efectuadas según el Artículo 19, Consúltense los párrafos 9.004 y 9.017 a 9.019; acerca del idioma en el que se deben presentar las modificaciones de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos efectuadas conforme al Artículo 34, Consúltese el párrafo 10.071.

11.047. ¿Pueden introducir elementos nuevos en la solicitud internacional las modificaciones a las reivindicaciones, descripciones o dibujos presentadas durante la fase internacional?

Artículo 19.2), Artículo 19.3), Artículo 34.2)b), Regla 66.2.a)iv), Regla 70.2.c)

Los Artículos 19.2) y 34.2)b) estipulan que las modificaciones no podrán ir más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional tal como se presentó. No se verificará el cumplimiento durante la fase internacional salvo que se haya pedido que se efectúe el examen preliminar internacional. Si la Administración encargada del examen preliminar internacional considera que alguna de las modificaciones va más allá de la divulgación inicial de la solicitud, lo mencionará en las opiniones escritas de la Administración encargada del examen preliminar internacional y en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT), y el informe se elaborará como si esa modificación no se hubiera presentado (Consúltense los párrafos 10.064.iv) y 10.070). La observancia de este requisito podría tener importancia durante la fase nacional, en la que las Oficinas designadas podrían verificarlo y la inobservancia a esa altura del proceso podría tener consecuencias adversas, como la desestimación de las modificaciones o la concesión de una fecha de presentación posterior para

todos los elementos nuevos reivindicados en las modificaciones en cuestión. Por otro lado, si la legislación nacional aplicable por una Oficina designada permite que las modificaciones vayan más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional tal como se presentó, la inobservancia del requisito no tendrá consecuencias en el Estado del que se trate. Pese a que es un requisito habitual en la mayoría de las legislaciones nacionales y se contempla en el Convenio sobre la Patente Europea, según el PCT no es vinculante para los Estados contratantes. Forma parte del PCT porque la mayoría de las legislaciones lo establecen, y por lo tanto se considera una advertencia útil para los solicitantes que tengan intención de efectuar modificaciones en la fase internacional.

11.047A. ¿Qué ocurre cuando se han modificado las reivindicaciones, la descripción o las figuras pero las hojas de reemplazo no van acompañadas de una carta?

Artículo 19.1), Artículo 34.2(b), Regla 46.5.b)iii), Regla 66.8, Regla 70.2.c-bis)

El PCT requiere que las hojas de reemplazo presentadas en virtud de las modificaciones acordes con el Artículo 19 o el Artículo 34 vayan acompañadas de una carta, en la que se explique la base de las modificaciones de la solicitud, tal como fue presentada (consúltense párrafos 9.005, 9.006 y 10.071). El cumplimiento sustantivo de este requisito no se comprueba durante la fase internacional, a menos que el solicitante pida el examen preliminar internacional. Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional compruebe que o bien las hojas de reemplazo no van acompañadas de una carta o bien que en dicha carta no se explica la base de las modificaciones, dicha Administración podrá establecer el examen preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT) como si no se hubiesen efectuado dichas modificaciones. El cumplimiento de este requisito también es importante durante la fase nacional, durante la cual es susceptible de ser comprobado por las Oficinas Designadas, pudiendo resultar su no cumplimiento en la desestimación de las modificaciones.

RETIRADAS

11.048. ¿Se puede retirar la solicitud internacional?

Regla 90.4.e), Regla 90.5.d), Regla 90bis.1, Regla 90bis.5

El solicitante podrá retirar la solicitud internacional enviando una declaración a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora o, cuando el Artículo 39.1) sea aplicable, a la Administración encargada del examen preliminar internacional, que se deberá recibir antes del transcurso de 30 meses (Consúltense el párrafo 5.005) desde la fecha de prioridad. Toda retirada de ese tipo es gratuita. Las declaraciones de retirada deben estar firmadas por todos los solicitantes. Un mandatario o un representante común que hayan sido nombrados pueden firmar una de estas declaraciones en nombre de los solicitantes que lo hayan nombrado, pero el “solicitante considerado representante común” (Consúltense el párrafo 11.006) no puede firmarla en nombre de los demás solicitantes. Cuando una Oficina, una Administración o la Oficina Internacional haya renunciado a la exigencia de la entrega de un poder separado, o de la copia de un poder general, la renuncia no será aplicable con respecto a las declaraciones de retirada.

11.049. ¿Qué efectos tiene en la publicación internacional la retirada de una solicitud internacional o de la reivindicación de prioridad?

Artículo 21.5), Regla 90bis.1.c)

El solicitante podrá impedir la publicación internacional mediante la retirada de la solicitud internacional, tal como se describe en el párrafo 9.023A.

La publicación internacional se podrá aplazar mediante la retirada de la reivindicación de prioridad como se describe en los párrafos 11.056 y 11.057.

11.050. ¿Se pueden retirar las designaciones?

Regla 90bis.2, Regla 90bis.5

Se puede retirar la designación de cualquier Estado, y con respecto a cualquier título de protección disponible o únicamente con respecto a algunos de los títulos de protección disponibles, enviando una declaración a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora o, cuando el Artículo 39.1) sea aplicable, a la Administración encargada del examen preliminar internacional, que se deberá recibir antes del transcurso de 30 meses (Consúltense el párrafo 5.005) desde la fecha de prioridad. Toda retirada de ese tipo es gratuita. Las declaraciones de retirada deben estar firmadas por todos los solicitantes. Un mandatario o un representante común que hayan sido nombrados pueden firmar una de estas declaraciones en nombre de los solicitantes que lo hayan nombrado, pero el “solicitante considerado representante común” (Consúltense el párrafo 11.006) no puede firmarla en nombre de los demás solicitantes.

11.051. ¿Cuál es el efecto de la retirada de una designación?

Regla 90bis.2.a)

La retirada de la designación de un Estado elegido a los fines del examen preliminar internacional provoca la retirada automática de la elección correspondiente.

11.052

Regla 90bis.2.b)

Salvo indicación en contrario, cuando haya sido designado un Estado a los fines de la obtención a la vez de una patente nacional y una patente regional (Consúltense los párrafos 4.022 a 4.026 y 5.052 a 5.053), se considerará que la retirada de la designación de ese Estado significa únicamente la retirada de la designación a los fines de la obtención de la patente nacional. En la práctica, se deberá aclarar siempre cuál de las designaciones desea retirar.

11.053

Regla 90bis.2.c)

Si se retiran todas las designaciones, la propia solicitud internacional se considerará retirada.

11.054

Regla 90bis.2.e)

Una designación no se publicará si la Oficina Internacional recibe su declaración de retirada antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional (Consúltese el párrafo 9.014).

11.055

Cuando en la solicitud internacional se indiquen solicitantes distintos para diferentes Estados designados, la retirada de una designación puede implicar que el solicitante de la designación retirada ya no se considere solicitante para ningún Estado designado. En tal caso, junto a la declaración de retirada se deberán entregar hojas de reemplazo del petitorio en las que figuren únicamente los solicitantes restantes, concretamente aquellos de los Estados cuyas designaciones no se hayan retirado. Si no se entrega la hoja de reemplazo, la Oficina receptora o la Oficina Internacional se encargarán de corregir el petitorio. La Administración que se encargue de hacer la corrección notificará a la otra y al solicitante en consecuencia.

11.056. ¿Se pueden retirar las reivindicaciones de prioridad que figuran en la solicitud internacional?

Regla 90bis.3, Regla 90bis.5

Se puede retirar una reivindicación de prioridad que figure en la solicitud internacional enviando una declaración a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora o, cuando el Artículo 39.1) sea aplicable, a la Administración encargada del examen preliminar internacional, que se deberá recibir antes del transcurso de 30 meses (Consúltese el párrafo 5.005) desde la fecha de prioridad. De este modo se podrá retirar cualquiera de las reivindicaciones de prioridad o todas ellas. Toda retirada de ese tipo es gratuita. Las declaraciones de retirada deben estar firmadas por todos los solicitantes. Un mandatario o un representante común que hayan sido nombrados pueden firmar una de estas declaraciones en nombre de los solicitantes que lo hayan nombrado, pero el “solicitante considerado representante común” (Consúltese el párrafo 11.006) no puede firmarla en nombre de los demás solicitantes.

11.057. ¿Cómo se calculan los plazos tras la retirada de una reivindicación de prioridad?

Regla 90bis.3.d), Regla 90bis.3.e)

Cuando la retirada de una reivindicación de prioridad provoque un cambio en la fecha de prioridad de la solicitud internacional, cualquier plazo calculado desde la fecha de prioridad inicial que aún no haya vencido (por ejemplo, el plazo que hay que respetar antes de que pueda empezar la tramitación de la fase nacional) se calculará a partir de la fecha de prioridad modificada. (No es posible ampliar un plazo determinado si ya ha vencido cuando la reivindicación de prioridad se retira.) No obstante, si la Oficina Internacional recibe la declaración de retirada tras haber finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional, podrá proceder a la publicación internacional sobre la base del plazo establecido para la publicación internacional, calculado a partir de la fecha de prioridad inicial.

11.058. ¿Se puede retirar una petición de búsqueda suplementaria?

Regla 90bis.3bis

Sí, en cualquier momento antes de la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional suplementaria o de la declaración en el sentido de que no se establecerá dicho informe. Sin embargo, la retirada de la petición solo resultará en el reintegro de las tasas abonadas cuando la Oficina Internacional

no haya transmitido documento alguno a la Administración encargada de la búsqueda suplementaria. La notificación de retirada puede ir dirigida a la Oficina Internacional o a la Administración encargada de la búsqueda suplementaria, y la retirada se hará efectiva a la recepción de dicho documento por la Oficina Internacional o por tal Administración. No obstante, si la notificación no se entrega a la Administración designada para la búsqueda suplementaria con tiempo suficiente para impedir la transmisión del informe o de la declaración mencionados, se efectuará la comunicación de dicho informe o declaración a cada Oficina designada. Caso de existir dos o más peticiones de búsqueda suplementaria para una misma solicitud internacional, habrá de especificarse en la notificación cuál de dichas peticiones desea retirarse.

11.059. ¿Quién debe firmar la declaración de retirada de una petición de búsqueda suplementaria?

La notificación de retirada de la petición de búsqueda suplementaria deberá ir firmada por el solicitante o, si hubiera dos o más solicitantes, por todos ellos, o por el mandatario o representante común designado. Para designar dicho mandatario o representante común, cada solicitante deberá firmar el petitorio, la solicitud de búsqueda suplementaria, la solicitud de examen preliminar internacional o un poder.

11.060. ¿Se puede retirar la solicitud de examen preliminar internacional o la elección de un Estado?

Artículo 37, Regla 90bis.4, Regla 90bis.5

Se puede retirar la solicitud de examen preliminar internacional o la elección de un Estado en cualquier momento antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad enviando una declaración a la Oficina Internacional. Toda retirada de ese tipo es gratuita. Las declaraciones de retirada deben estar firmadas por todos los solicitantes. Un mandatario o un representante común que hayan sido nombrados pueden firmar una de estas declaraciones en nombre de los solicitantes que lo hayan nombrado, pero el “solicitante considerado representante común” (Consúltese el párrafo 11.006) no puede firmarla en nombre de los demás solicitantes.

11.061

Artículo 37.4)

Con respecto a las Oficinas designadas en las que no es aplicable el plazo de 30 meses, el solicitante deberá asegurarse de retirar la solicitud de examen preliminar internacional o la elección una vez vencido el plazo previsto para el comienzo de la fase nacional según el Artículo 22, puesto que la retirada se tramita en cada uno de los Estados elegidos interesados como si se tratase de una solicitud internacional para dicho Estado, salvo si la fase nacional ya ha comenzado en el Estado en cuestión. No obstante, si la retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o la elección se realiza antes del vencimiento del plazo mencionado, la solicitud internacional no se considerará retirada, pero, evidentemente, deberán seguirse todos los pasos habituales antes del vencimiento del plazo para entrar en la fase nacional (Consúltese el párrafo 5.005 más arriba y el párrafo 3.001) de la parte relativa a la Fase Nacional). Para obtener más información, consúltese el Artículo 37.4).

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

11.062. ¿Cuáles son las reglas relativas al cálculo de los plazos?

Regla 80

En la Regla 80 se establecen disposiciones detalladas sobre el cálculo de los plazos (expresados en años, meses o días), en las que se contempla incluso qué ocurre si un plazo vence en un día no laborable. Los días no laborables para la Oficina Internacional se publican de forma periódica en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) y en la publicación PCT Newsletter. La Calculadora de Plazos del PCT se ha diseñado para ayudar a los solicitantes a calcular los plazos del PCT y está disponible en el sitio Internet de la OMPI: <https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml?lang=es>. Cuando un período comienza en la fecha de una notificación, el período se podrá ampliar si la notificación se puso en el correo con posterioridad a esa fecha o se recibió más de siete días después de la fecha que figure en ella; consúltese la Regla 80.6 para obtener información más detallada. Para calcular los plazos basados en la fecha de prioridad en casos en los se ha retirado la reivindicación de prioridad, Consúltese el párrafo 11.057.

IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO POSTAL

11.063. ¿Se puede excusar el retraso o la pérdida del correo?

Artículo 48.1), Regla 82.1

En la Regla 82 se detallan las disposiciones que regulan la posibilidad de que una carta llegue tarde o se pierda debido a irregularidades en el servicio postal, como por ejemplo, si el servicio postal se interrumpe debido a una huelga. Estas disposiciones rigen para excusar a los solicitantes si no han

podido cumplir un plazo de presentación de un documento hasta seis meses después del vencimiento del plazo en cuestión, a condición de que el documento se hubiera puesto en el correo al menos cinco días antes del vencimiento del plazo. Para poder beneficiarse de estas disposiciones, el envío debe haberse hecho en sobre certificado por vía aérea o, cuando los envíos terrestres normalmente lleguen al destino en los dos días siguientes al envío, en sobre certificado por vía terrestre. Es necesario aportar pruebas que la Oficina u organización interesada juzgue satisfactorias y se deberá presentar rápidamente un documento de reemplazo; consultense las Reglas 82.1.b) y c) para obtener más información.

11.064. ¿Se puede excusar un retraso o una pérdida si se ha utilizado un servicio de mensajería?

Regla 82.1.d), Regla 82.1.e)

Algunas Oficinas nacionales y organizaciones intergubernamentales también aplican estas disposiciones cuando la expedición de un documento o una carta ha sido confiada a una empresa distinta de la administración postal; consultense las Reglas 82.1.d) y e) para obtener más información al respecto, y los Anexos B para obtener información sobre las Oficinas y organizaciones que aceptan la utilización de servicios de mensajería a estos efectos, y en qué circunstancias es aplicable la Regla 82.1 al respecto.

EXCUSA DEL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

11.065. ¿Puede excusarse un retraso en el cumplimiento de los plazos por motivo de fuerza mayor?

Regla 82quater.1, Instrucción 111

Las disposiciones de la Regla 82quater.1 constituyen una base para excusar de manera general un retraso en el cumplimiento de los plazos ante las distintas Oficinas, Administraciones o ante la Oficina Internacional durante la fase internacional por motivos de fuerza mayor, como guerra, revolución, desorden civil, huelga, calamidad natural, epidemia, indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde el solicitante tenga su domicilio, su sede o su residencia. La excusa del retraso se aplica únicamente a los plazos fijados en el Reglamento y, por lo tanto, no se puede aplicar ni al período de prioridad, ya que este se establece en el Artículo 4C del Convenio de París (restauración del período de prioridad: consultense los párrafos 5.062 a 5.068), ni al plazo de entrada en la fase nacional en virtud de los Artículos 22 y 39 (consultense los párrafos 5.005 y 5.006).

11.065A

Para pedir que se excuse el retraso en el cumplimiento de un plazo por motivos de fuerza mayor conforme a la Regla 82quater.1, han de emprenderse los trámites correspondientes (presentación de documentos, respuesta a invitaciones o abono de tasas) lo más pronto posible. En términos generales, esto significa en un breve lapso de tiempo tras la desaparición de la causa del retraso; por ejemplo, en caso de que una huelga impida a un mandatario llegar a su puesto de trabajo, cabría esperar, por lo general, que se emprendiera el trámite correspondiente al siguiente día laborable o poco después, según en qué etapa se haya interrumpido el trabajo preparatorio. Por otra parte, si un desastre natural ha destruido completamente sus archivos, es razonable suponer que el tiempo requerido para reconstruir todos los documentos y sistemas que le permitan emprender la acción pertinente será más largo. En el caso de una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica, el solicitante deberá demostrar que se trató de una interrupción que afectó a una amplia zona geográfica y no de un problema localizado, que la interrupción fue inesperada o imprevista y que no disponía de otros medios de comunicación. La solicitud de excusa del retraso, junto con las pruebas correspondientes, habrán de remitirse a la Oficina o Administración competente o a la Oficina Internacional tan pronto como sea razonablemente posible, y, en cualquier caso, no después de transcurridos seis meses tras la expiración del plazo correspondiente.

En cuanto a la forma de las pruebas admisibles, los siguientes ejemplos son, en general, aceptables para este fin: un boletín informativo de un medio de comunicación fiable, una declaración o un anuncio de la administración nacional competente. En el caso de una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica, también puede aceptarse una attestación del proveedor de servicios de Internet o de la empresa proveedora de electricidad del solicitante.

Una Oficina, una Administración o la Oficina Internacional puede renunciar a exigir pruebas en las ocasiones en que, por ejemplo, cuando tenga conocimiento de la ocurrencia de un acontecimiento en un Estado o lugar determinado que justifique una excusa de retraso en el cumplimiento de los plazos. La Oficina, la Administración o la Oficina Internacional, según sea el caso, establecerá y publicará las condiciones de esa renuncia y notificará a la Oficina Internacional, que publicará la información en

cuestión en la Gaceta. Sin embargo, la parte interesada deberá presentar una petición de excusa del retraso y declarar que este se debió al motivo por el que se renunció a aplicar el requisito.

11.065B. ¿Puede excusarse un retraso en el cumplimiento de los plazos por indisponibilidad de los servicios de comunicación electrónica en una oficina u organización intergubernamental?

Regla 82*quater.2*, Instrucción 111

En la Regla 82*quater.2* se prevé que toda oficina u organización intergubernamental puede excusar de manera general un retraso en el cumplimiento de algún plazo, siempre que dicho plazo no se haya cumplido debido a una indisponibilidad de cualquiera de los servicios de comunicación electrónica admitidos por esa Oficina u organización. Si la oficina u organización contempla tal excusa, notificará a la Oficina Internacional en consecuencia y esta última publicará dicha información en la Gaceta y en el sitio web de la OMPI en: <https://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/unavailability>. Además, cuando se produzca la indisponibilidad (ej.: una interrupción imprevista) o cuando esta esté programada (ej.: mantenimiento programado), la oficina u organización publicará la información relativa a tal indisponibilidad, así como su duración, y notificará a la Oficina Internacional en consecuencia, que a su vez publicará la información sobre la indisponibilidad y su duración en la Gaceta. La excusa de los retrasos se aplica únicamente a los plazos fijados en el Reglamento y, por lo tanto, no se puede aplicar ni al período de prioridad, ya que este se establece en el Artículo 4C del Convenio de París (restauración del período de prioridad: Consultense los párrafos 5.062 a 5.068), ni al plazo de entrada en la fase nacional en virtud de los Artículos 22 y 39 (Consultense los párrafos 5.005 y 5.006).

11.065C

Cuando no se haya cumplido algún plazo por causa de la indisponibilidad de uno de los servicios de comunicación electrónica admitidos por la oficina u organización interesada (Consultese el párrafo 11.065B), se tendrá que realizar el trámite correspondiente el día hábil siguiente a la fecha en que se haya restablecido el servicio de comunicación electrónica en cuestión, y tendrá que justificarse el retraso explicando que el plazo no se cumplió debido a la indisponibilidad de uno de los servicios de comunicación electrónica admitidos en la oficina u organización en el momento en que se intentó efectuar la transmisión.

PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

11.065D. ¿Puede una Oficina u organización intergubernamental conceder una prórroga general de los plazos en situaciones de fuerza mayor?

Instrucción 111, Regla 82*quater.3*

En virtud de la Regla 82*quater.3*, las Oficinas, las Administraciones y la Oficina Internacional pueden, en circunstancias excepcionales y por motivo de fuerza mayor, establecer un período de prórroga general de los plazos previstos en el Reglamento durante la fase internacional. Una Oficina u organización intergubernamental puede adoptar una decisión de este tipo cuando el Estado en el que se encuentra experimente una perturbación generalizada causada por un acontecimiento mencionado en la Regla 82*quater.1.a)* (consultense la lista de acontecimientos en el párrafo 11.065) y la perturbación generalizada haya afectado al funcionamiento de dicha Oficina u organización y haya repercutido en la capacidad de las partes para efectuar sus trámites ante esa Oficina u organización en los plazos previstos en el Reglamento; por ejemplo, en el caso de epidemia o de catástrofe natural, o cuando las infraestructuras (como las redes de electricidad, los acueductos o las carreteras) del lugar donde se encuentra la Oficina u organización intergubernamental hayan sufrido graves daños a raíz de un terremoto o un tsunami.

Si la perturbación generalizada continúa, la Oficina o Administración afectada o la Oficina Internacional podrán establecer períodos adicionales de prórroga de un máximo de dos meses de duración contados a partir de su fecha de inicio. Cuando una Oficina, una Administración o la Oficina Internacional prorrogue o vuelva a prorrogar los plazos, publicará la información sobre las fechas de inicio y fin del período de prórroga, y la Oficina Internacional publicará esa información en la Gaceta y en el sitio web de la OMPI. Los plazos previstos en el Reglamento que expiren durante ese período vencerán, con sujeción a lo dispuesto en la Regla 80.5, el primer día siguiente al término del período de prórroga. El solicitante no debe solicitar la prórroga.

Las prórrogas solo pueden aplicarse a los plazos previstos en el Reglamento y, por tanto, no pueden aplicarse al período de prioridad, ya que este se establece en el Artículo 4C del Convenio de París (para más información sobre la restauración del período de prioridad, consultense los párrafos 5.062 a 5.068), ni al plazo de entrada en la fase nacional en virtud de los Artículos 22 y 39 (consultense los párrafos 5.005 y 5.006). Las Oficinas designadas o elegidas pueden no tener en cuenta las prórrogas o períodos

adicionales de prórroga si, en el momento en que se publica la información correspondiente, ya se ha iniciado la tramitación de la fase nacional ante dichas Oficinas.

PRESENTACIÓN DE CARTAS Y DOCUMENTOS

11.066. ¿Qué reglas rigen la presentación de cartas y documentos?

Regla 12.1, Regla 55.2, Regla 92, Instrucción 104

En la Regla 92 hay disposiciones detalladas relativas a las cartas y documentos que el solicitante presenta a lo largo del procedimiento internacional: las cartas deben estar firmadas; cualquier otro documento que se presente deberá ir acompañado de una carta; las cartas y los documentos que se envíen a la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Administración encargada del examen preliminar internacional, deberán estar por lo general en el idioma de la solicitud internacional o, si se ha aportado o transmitido una traducción de la solicitud internacional a los fines de la búsqueda internacional, la búsqueda internacional suplementaria, la publicación internacional o el examen preliminar internacional (consúltense los párrafos 5.013, 6.020, 8.012, 9.018 y 10.011), en el idioma de la traducción. Las comunicaciones que el solicitante dirija a la Oficina Internacional deberán redactarse en francés o en inglés, y si se transmiten mediante el sistema ePCT, también podrán redactarse en el idioma de publicación de la solicitud internacional. Por lo que respecta al idioma de las modificaciones a las reivindicaciones según el Artículo 19 (y la declaración adjunta), consúltense los párrafos 9.004 y 9.007. En lo relativo al idioma de la solicitud de examen preliminar internacional y las modificaciones conforme al Artículo 34, consúltense los párrafos 10.013 y 10.071.

11.067. ¿Cómo se deben presentar los documentos?

Regla 89bis.2, Regla 92.4, Instrucción 703, Instrucción 713

Cada Oficina nacional o Administración determina los medios por los que pueden presentarse los documentos y la correspondencia relativos a las solicitudes internacionales. Para obtener información sobre la posibilidad de presentar documentos y correspondencia en formato electrónico o por medios electrónicos a través del ePCT ante las Oficinas o Administraciones pertinentes, consúltense los perfiles de las oficinas de que se trate en la página web ePCT External (<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/OfficeProfile.xhtml>).

La Oficina o Administración que solo acepte documentos presentados en formato electrónico o por medios electrónicos podrá considerar no recibido cualquier documento que se le transmita en papel. Sin embargo, la Oficina o Administración podrá decidir, en determinados casos, aceptar cualquier documento presentado por otros medios.

La Oficina o Autoridad podrá emitir requerimientos para que los documentos presentados en papel se vuelvan a presentar electrónicamente en un plazo de dos meses a partir de la fecha del requerimiento correspondiente. Los documentos que no se reenvíen por medios electrónicos no se tendrán en cuenta o se considerarán no presentados. En los Anexos B se facilita información sobre las Oficinas o Autoridades que exigen este requisito.

La Regla 92.4 rige el uso de telecopiadores y otros medios de comunicación análogos para presentar un documento impreso o escrito. Estos medios de comunicación solo podrán utilizarse si la Oficina nacional o la organización intergubernamental interesada está preparada para recibir correspondencia por esos medios. Algunas Oficinas y organizaciones exigen, para cierto tipo de documentos o para todos ellos, que el solicitante confirme en cualquier caso la comunicación a través de los medios aceptados en un plazo de 14 días; de lo contrario, podría considerarse que la comunicación no se ha realizado. No obstante, en algunos casos se puede renunciar a exigir el cumplimiento de este requisito. Incluso cuando no exista un requisito formal de que se deban entregar originales, una Oficina u organización podría exigir la presentación de originales en casos particulares. En la Regla 92.4 se describen estos requisitos con más detalle y en los Anexos B se facilita información sobre la práctica y los requisitos que aplican algunas Oficinas y organizaciones concretas.

11.068

Antes de enviar un documento a través de un medio de comunicación determinado, deben consultarse los Anexos B para comprobar cuáles son los requisitos aplicables. Cuando los documentos que se vayan a enviar sean los correspondientes a la solicitud internacional u hojas de reemplazo que contengan modificaciones o correcciones de la solicitud internacional, habitualmente se deberá enviar siempre el original ese mismo día o al día siguiente.

11.069

Regla 92.4.d)

Cuando se envía a una Oficina u organización un original de un documento que se haya transmitido previamente a esa Oficina u organización a través de un medio de comunicación, el original deberá ir acompañado de una carta en la que figure la fecha y el medio a través del que se hizo esa transmisión.

11.070

Si una parte o la totalidad del documento que se haya recibido a través de esos medios es ilegible, o si no se ha recibido una parte del documento, se considerará que el documento no se ha recibido en la medida en que sea ilegible o que el intento de transmisión no haya tenido éxito y la Oficina u organización notificará rápidamente al solicitante en consecuencia.

11.071. ¿Se puede utilizar una referencia del expediente en la correspondencia?

Instrucción 109

El solicitante o el mandatario nombrado pueden anotar una referencia del expediente en el recuadro destinado a este efecto en la primera hoja del formulario de petitorio (Consúltese el párrafo 5.017), en cada una de las hojas de los demás elementos de la solicitud internacional (Consúltense los párrafos 5.105 y 5.124), en la primera hoja del formulario de solicitud de examen preliminar internacional (Consúltese el párrafo 10.015), y en cualquier otra correspondencia relativa a la solicitud internacional. La referencia del expediente puede constar de letras del alfabeto latino o números arábigos, o de una combinación de ambos. Se puede utilizar el guion (“-”) como separador entre los caracteres alfanuméricos. No debe superar los 25 caracteres. La Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional emplearán la referencia del expediente en la correspondencia con el solicitante.

CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

11.072. ¿En qué medida se tramanitan de forma confidencial las solicitudes internacionales?

Artículo 30, Artículo 38, Regla 94.1.a), Regla 94.1bis.a), Regla 94.1ter.a)

Una solicitud internacional es confidencial para terceras personas hasta la fecha de publicación internacional, con algunas excepciones muy limitadas y específicas (consúltese el Artículo 30). A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el solicitante, la Oficina Internacional, la Oficina receptora y la Administración encargada de la búsqueda internacional proporcionarán en todo momento copias de cualquier documento contenido en su expediente, contra reembolso del costo del servicio. La Oficina Internacional considerará una orden de acceso de un tribunal de jurisdicción competente del mismo modo que una autorización del solicitante. (Consúltese el párrafo 11.074 para obtener información sobre el acceso al expediente que obra en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional).

11.073

Regla 17.2, Regla 48, Regla 94.1.b)

Tras la publicación internacional, la solicitud internacional está a disposición del público, al igual que las modificaciones según el Artículo 19 que se hayan publicado (consúltese la Regla 48.2.f)), el informe de búsqueda internacional (consúltese el Artículo 21.3) y la Regla 48.2.a)v)) (estos elementos están incluidos en la solicitud internacional publicada) y copias de los documentos de prioridad (con las excepciones mencionadas en el párrafo 9.023; consúltese la Regla 17.2). Con respecto a las solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio de 1998 o posteriormente, la Oficina Internacional entregará, tras la publicación internacional, copias de cualquier documento contenido en su expediente a petición de cualquier persona y contra reembolso del costo del servicio, sin perjuicio de las restricciones dispuestas en el Artículo 38 con respecto a los documentos relacionados con el examen preliminar internacional. Sin embargo, la Oficina Internacional no dará acceso a ningún documento contenido en su expediente que haya sido omitido de la publicación internacional (Consúltese el párrafo 9.016A) o cuyo acceso público haya sido bloqueado (Consúltese el párrafo 11.073A), y tampoco dará acceso a aquellos documentos que se hayan preparado únicamente para uso interno de la Oficina Internacional.

Regla 94.1bis.b), Regla 94.1ter.b)

Tras la publicación internacional, la Oficina receptora y la Administración encargada de la búsqueda internacional también podrán entregar copias de los documentos contenidos en sus expedientes a pedido de cualquier persona y contra reembolso del costo del servicio, excepto cuando se trate de documentos que han sido omitidos de la publicación internacional (Consúltese el párrafo 9.016A) o cuyo acceso público haya sido bloqueado (Consúltese el párrafo 11.073A).

11.073A. ¿Puede el solicitante pedir a la Oficina Internacional que restrinja el acceso a determinada información contenida en su expediente?

Regla 94.1.e)

El solicitante puede dirigir una petición fundamentada a la Oficina Internacional para que se bloquee el acceso público a determinada información contenida en su expediente. (Para saber cómo presentar esta petición, Consúltese el párrafo 9.016A). Una petición de omisión de información de los expedientes de acceso público puede presentarse en cualquier momento.

Cuando la Oficina Internacional haya bloqueado el acceso público a determinada información y dicha información figure también en el expediente de la solicitud internacional en poder de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, la Oficina Internacional también se lo notificará a las Oficinas o Administraciones correspondientes lo antes posible, a fin de que estas tampoco proporcionen acceso a dicha información.

11.074. ¿En qué medida es confidencial el examen preliminar internacional?

Artículo 36.3a), Artículo 38, Regla 71.1.b), Regla 94.1, Regla 94.2, Regla 94.3, Instrucción 420

Cuando el solicitante pida que se efectúe el examen preliminar internacional, el Artículo 38 dispone expresamente que la Oficina Internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional no deben permitir el acceso al expediente del examen preliminar internacional sin una autorización. Por lo tanto, el acceso de terceras personas a los documentos relacionados con el examen preliminar internacional que se conservan en el expediente de la Oficina Internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional solo se permitirá si es el solicitante quien lo pide o lo autoriza. No obstante, una vez que la Oficina Internacional haya transmitido el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) y los documentos conexos a todas las Oficinas elegidas, las terceras partes podrán tener acceso a esos documentos. El acceso de terceros se otorgará únicamente en consonancia con lo previsto por la legislación nacional en cuanto al acceso al expediente de una solicitud nacional. Además, la Oficina Internacional facilitará, en nombre de las Oficinas elegidas y a petición de estas, copias del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) y de los documentos conexos que haya recibido de la Administración encargada del examen preliminar internacional conforme a la Regla 71.1.b) (Consúltese el párrafo 10.079A). Toda la información sobre las peticiones de ese tipo que efectúan las oficinas se publica en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT), consúltense el siguiente sitio: https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/access_iper). No obstante, las terceras partes no obtendrán acceso a la información que se haya omitido de la publicación internacional o cuyo acceso público haya sido bloqueado (Consúltense los párrafos 9.016A y 11.073A). Cabe aclarar que el suministro de copias de documentos puede estar sujeto al pago de tasas a la oficina interesada.

REFERENCIAS AL MATERIAL BIOLÓGICO DEPOSITADO

11.075. ¿Cuándo debe incluir la solicitud internacional una referencia a material biológico o su depósito en una institución de depósito?

Regla 13bis.1, Regla 48.2.a)viii)

El PCT no exige la inclusión de una referencia así en una solicitud internacional; simplemente prescribe los contenidos de cualquier “referencia a material biológico depositado” (que se define como “las informaciones facilitadas... respecto del depósito de material biológico... o respecto del material biológico así depositado”) que se incluyan en una solicitud internacional, y cuándo deberá presentarse dicha referencia. De lo que se deduce que el solicitante solo deberá hacer una referencia así cuando sea necesario a los efectos de divulgar la invención reivindicada en la solicitud internacional de forma que la invención la pueda realizar un experto en la materia; esto es, cuando la legislación de al menos uno de los Estados designados establezca que se debe incluir, a este fin, una referencia a material biológico depositado si la invención implica el uso de material biológico que no esté a disposición del público. En el Anexo L se enumeran las Oficinas nacionales (o regionales) de los Estados contratantes, o que actúan en su nombre, cuya legislación nacional estipule que se debe incluir una referencia a material biológico depositado a los fines del procedimiento en materia de patentes; las Oficinas nacionales (o regionales) cuya legislación no exige que se incluyan dichas referencias se indican en los Anexos B (en algunos casos, junto a la información que las propias Oficinas facilitan sobre la posibilidad de hacer referencias a los depósitos de material biológico en la solicitud internacional aunque no se contemple específicamente en la legislación nacional aplicable). Cuando se entreguen indicaciones por separado de la descripción y la Oficina Internacional las reciba antes de que finalicen los preparativos técnicos de

la publicación internacional, la fecha de recepción en la Oficina Internacional y las indicaciones se incluirán en la solicitud internacional publicada.

11.076. ¿Cómo contempla el PCT esas referencias?

Regla 13bis.2

Para que una referencia a material biológico depositado se haga conforme a los requisitos del PCT, las Oficinas designadas deben considerar si satisface los requisitos de la legislación nacional aplicable por cada una de ellas en materia a los contenidos de la referencia y los plazos previstos para presentarla.

11.077. ¿Se puede incluir la referencia únicamente para algunos Estados designados?

Regla 13bis.5

La referencia se puede incluir para todos los Estados designados o únicamente para uno o alguno de ellos. Se considera que una referencia se hace para todos los Estados designados salvo que se haga expresamente tan solo para algunos Estados designados. Podrán hacerse referencias a diferentes depósitos para diferentes Estados designados.

11.078. Qué indicaciones deben darse en la referencia con respecto al depósito de material biológico?

Regla 13bis.3, Regla 12.1ter

Hay dos tipos de indicaciones que pueden tener que darse:

- i) indicaciones especificadas en el propio Reglamento del PCT; e
- ii) indicaciones adicionales que haya requerido la Oficina nacional (o regional) del Estado designado en la solicitud internacional, o que actúe en su nombre, y que se hayan publicado en la Gaceta del PCT; estas indicaciones adicionales pueden hacer referencia no solo al depósito de material biológico sino al material biológico propiamente dicho (Consúltese el párrafo 11.079).

Las indicaciones que corresponden a la primera categoría son:

- i) el nombre y la dirección de la institución de depósito en la que se haya efectuado el depósito;
- ii) la fecha en la que se haya efectuado el depósito en esa institución; y
- iii) el número de orden atribuido al depósito por dicha institución.

En el Anexo L se exponen las indicaciones adicionales de cada Oficina nacional (o regional), si las hubiera, que corresponden a la segunda categoría. Estas indicaciones deben ser presentadas en el mismo idioma en que fue presentada la solicitud internacional y cuando una traducción de la solicitud sea requerida por la Regla 12.3.a) o 12.4.a), en el idioma de dicha traducción.

11.079. ¿Cuáles son las indicaciones relativas al material biológico propiamente dicho que deben darse en la referencia?

Regla 13bis.3.a)iv), Regla 13bis.7.a)

La legislación nacional de algunas Oficinas nacionales (o regionales) exige que, aparte de las indicaciones sobre el depósito de material biológico, se incluyan indicaciones sobre el material biológico propiamente dicho, como por ejemplo, una breve descripción de sus características, al menos en la medida en que el solicitante disponga de esa información. Estos requisitos se deberán cumplir en el caso de que las Oficinas designadas para la solicitud internacional sea cualquiera de esas Oficinas, a condición de que hayan notificado dichos requisitos a la Oficina Internacional y se hayan publicado en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT). En el Anexo L se exponen los requisitos de cada Oficina nacional (o regional) en esta materia, si los hubiera, que se hayan notificado y publicado.

11.080. ¿En qué momento se debe hacer la referencia (y las indicaciones pertinentes)?

Regla 13bis.4, Regla 13bis.7.a)ii)

Si en la referencia a material biológico depositado que figura en la solicitud internacional tal como se presentó no se incluye alguna de las indicaciones necesarias, se deberá presentar la indicación en la Oficina Internacional dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad a menos que se haya notificado a la Oficina Internacional que la legislación nacional aplicable por una Oficina designada exige que la indicación se entregue antes (y que se haya publicado en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) por lo menos dos meses antes de la presentación de la solicitud internacional). Si alguna de las indicaciones necesarias se entrega a la Oficina Internacional tras el vencimiento del plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, pero antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional, la Oficina designada considerará que las indicaciones se entregaron el último día de ese plazo de 16 meses. Si se pide la publicación anticipada (Consúltese el párrafo 9.013), todas las indicaciones deberán presentarse en el momento en el que se haga la petición, puesto que cualquier

Oficina designada podría considerar que las indicaciones que no se presentaron en el momento de la petición no se entregaron a tiempo. En el Anexo L se indican los plazos que cada Oficina nacional (o regional) aplica para presentar las indicaciones, en el caso de las Oficinas cuya legislación nacional exige que la referencia a material biológico depositado se presente durante el transcurso de 16 meses a partir de la fecha de prioridad.

11.081. ¿Qué consecuencias tendría no presentar una indicación a tiempo?

Regla 13bis.3.b), Regla 13bis.4, Regla 48.2.a)viii)

Durante la fase internacional no se realiza ninguna comprobación acerca de si las referencias se han presentado en el plazo prescrito. No obstante, si las indicaciones se reciben cuando los preparativos técnicos de la publicación internacional han finalizado, la Oficina Internacional notifica a las Oficinas designadas la fecha o las fechas en las que recibió las indicaciones que no se incluyeron en la solicitud internacional tal como se presentó. No presentar una referencia a material biológico depositado (o las indicaciones pertinentes al respecto) en la solicitud internacional tal como se presentó, o no presentarla (la referencia o las indicaciones) en el plazo prescrito no tiene consecuencias si la legislación nacional no exige que se entregue la referencia (o indicación) con la solicitud internacional. En caso de que sí se exija y tenga consecuencias, serán las que estipule la legislación nacional.

11.082. ¿Dónde se debe incluir la referencia?

Instrucción 209

En la medida en que en la descripción no se dan las indicaciones relativas al depósito de material biológico, estas pueden presentarse en una hoja aparte, preferiblemente utilizando el formulario PCT/RO/134 (disponible en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int/en/web/pct-system/forms/). Esa hoja aparte puede presentarse después de haber presentado la solicitud internacional. Si la hoja se entrega al mismo tiempo que la solicitud internacional, se deberá hacer referencia a ella en la lista de verificación que aparece en la última página del formulario de petitorio (consúltense la dirección de Internet indicada anteriormente). Algunas Oficinas designadas exigen que las indicaciones relativas al depósito de material biológico se incluyan en la descripción en el momento de presentarla (consúltense el Anexo L), de manera que si la hoja se entrega junto a la solicitud internacional, se tendrá que mencionar como una de las hojas de la descripción; de lo contrario, las Oficinas de la fase nacional no tendrán en cuenta las indicaciones que contenga. Si la hoja se presenta más adelante en la Oficina Internacional (consúltense el párrafo 11.080), deberá ir acompañada por una carta. El formulario PCT/RO/134 también puede cumplimentarse a través del ePCT.

11.083. ¿Cómo debe elegirse la institución de depósito del material biológico?

Regla 13bis.7.b)

Las Oficinas nacionales (o regionales) cuya legislación nacional contempla que se efectúen depósitos de materiales biológicos a los fines del procedimiento en materia de patentes notifican a la Oficina Internacional las instituciones de depósito en las que la legislación nacional permite hacer tales depósitos. La Oficina Internacional publica la información sobre las instituciones que cada una de estas Oficinas indica en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT). En el Anexo L se mencionan las instituciones en las que pueden hacerse los depósitos.

11.084

Regla 13bis.5.c)

Una Oficina designada no podrá ignorar una referencia a un depósito por razones relacionadas con la institución en la que se depositó el material biológico si el depósito en cuestión se hizo en una institución de depósito que la Oficina notificó. Por lo tanto, consultando las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) (o el Anexo L), se puede verificar si se ha depositado el material biológico en una institución que la Oficina designada aceptará.

11.085. El hecho de incluir una referencia al depósito de material biológico en la solicitud internacional ¿supone que la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional pueden obtener una muestra?

Regla 13bis.6

Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional no podrán exigir que se les entregue una muestra del material biológico depositado a los fines de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional, respectivamente.

11.086. ¿Qué posibilidad hay de que terceras personas puedan obtener una muestra cuando se incluye una referencia al depósito de material biológico en una solicitud internacional?

Regla 13bis.6

La legislación nacional aplicable por las Oficinas designadas regula la entrega de muestras. No obstante, la Regla 13bis.6, prevé que la entrega de muestras se retrase en virtud de la legislación nacional aplicable en cada una de las Oficinas designadas (o elegidas) hasta el inicio de la fase nacional, aunque puede ser que este retraso no se permita si se produce alguna de estas dos situaciones:

i) el solicitante, tras la publicación internacional de la solicitud internacional, ha seguido los pasos necesarios para entrar en la fase nacional ante la Oficina designada (consúltese Fase Nacional, párrafo 4.001);

ii) se ha producido la publicación internacional de la solicitud internacional y esa publicación tiene las mismas consecuencias, en virtud de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, que la publicación nacional obligatoria de una solicitud nacional no examinada (en otras palabras, la solicitud internacional reúne las condiciones para que se le conceda la “protección provisional”); con respecto a los Estados contratantes cuya legislación nacional contempla la “protección provisional” y las condiciones que la solicitud internacional debe reunir para obtener dicha protección, consúltense los Anexos B.

11.087

En ciertas Oficinas designadas (como por ejemplo la Oficina Europea de Patentes), el solicitante podrá aprovecharse del procedimiento aplicable en ese caso y notificar que, hasta que sucedan ciertos hechos, la materia biológica depositada solo podrá ser accesible mediante la entrega de una muestra de la misma a un experto designado por el peticionario. Para más detalles, consúltense el Anexo L.

REQUISITOS RELATIVOS A LAS LISTAS DE SECUENCIAS

11.088. ¿Qué requisitos especiales se aplican a las secuencias de nucleótidos o de aminoácidos divulgadas en una solicitud internacional?

Regla 5.2, Regla 13ter, Instrucción 208, Anexo C de las Instrucciones Administrativas

Consúltense los párrafos 5.099 a 5.104, 7.005 a 7.012, y 10.063. Consúltense los capítulos nacionales y el párrafo 6.033 de la parte de esta Guía relativa a la fase nacional.

EXTENSIÓN DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES A ESTADOS SUCESORES O ANTIGUOS ESTADOS CONTRATANTES

11.089. ¿Qué es un Estado sucesor?

Regla 32.1.a)

Un Estado sucesor es un Estado cuyo territorio, antes de su independencia, formaba parte del territorio de un Estado contratante del PCT que posteriormente dejó de existir (el Estado predecesor) y que (el Estado sucesor) ha depositado ante el Director General de la OMPI una declaración en la que expone que el PCT sigue siendo aplicable en el Estado (“declaración de continuación”). A partir de la fecha de depósito de esa declaración, el Estado sucesor se podrá designar en las solicitudes internacionales. Además, los efectos de las solicitudes internacionales que se hayan presentado durante un período determinado son extensivos al Estado sucesor.

11.090. ¿Cuáles son las solicitudes internacionales cuyos efectos son extensivos a un Estado sucesor?

Regla 32.1.b)

La Regla 32 dispone que los efectos de una solicitud internacional presentada durante un período determinado sean extensivos a un Estado sucesor, con independencia de los Estados que se hayan designado en la solicitud internacional. Este período, cuando la fecha de independencia del Estado sucesor sea posterior al día siguiente al último día de la existencia del Estado predecesor, comenzará el día siguiente al último día de la existencia del Estado predecesor y finalizará dos meses después de la fecha en la que el Director General haya notificado a los Gobiernos de los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial la declaración de continuación del Estado sucesor. En el caso de los Estados cuya fecha de independencia sea anterior al día siguiente al último día de la existencia del Estado predecesor, el Estado sucesor podrá adjuntar a su declaración de continuación la declaración de que el período mencionado comienza el día de su independencia.

11.091. ¿Cómo puede saber el solicitante que los efectos de su solicitud internacional se han extendido a un Estado sucesor?

Regla 32.1.c)

La Oficina Internacional publicará en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) informaciones sobre cualquier solicitud internacional cuya fecha de presentación se sitúe durante el período aplicable (Consúltese el párrafo 11.091) y cuyos efectos se extiendan al Estado sucesor.

11.092. ¿Cuál es el efecto de una extensión?

Regla 32.2

Se considera que un Estado sucesor se ha designado en la solicitud internacional en la fecha de presentación internacional. En lo que concierne a dicho Estado, los plazos aplicables según el Artículo 22 o 39.1) se prorrogarán hasta el vencimiento de seis meses, por lo menos, desde la fecha de la publicación de las informaciones previstas en la Regla 32.1.c) (Consúltese el párrafo 11.091). Un Estado sucesor podrá fijar plazos que venzan más tarde que los plazos mencionados en la frase anterior de este párrafo y, si así lo hace, la Oficina Internacional publicará la información al respecto en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT).

11.093

El procedimiento de extensión de los efectos de las solicitudes internacionales a ciertos Estados sucesores (tal como se explica anteriormente) no debe confundirse con la extensión de las patentes europeas a los Estados obligados por el PCT que tienen Acuerdos de extensión con la Organización Europea de Patentes (consúltense el párrafo 5.054 y el Anexo B (EP)).

11.094 – 11.101. [Eliminados]

OFRECIMIENTO A EFECTOS DE LICENCIA

11.102. ¿Cómo puede el solicitante expresar su interés en conceder en licencia la invención contenida en su solicitud internacional?

Presentando una petición a tal efecto, ya sea (preferiblemente) rellenando el Formulario PCT/IB/382: Solicitud de información de ofrecimiento a efectos de licencia, disponible en: <https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-es-forms-ib-editable-ed-ib382.pdf>, o enviando una carta dirigida a la Oficina Internacional. También puede incluir en una carta las condiciones para la concesión de licencias. Todo ello debe remitirse directamente a la Oficina Internacional, que no cobra tasa alguna por este servicio.

11.103. ¿Cuándo debe presentarse una solicitud de información de ofrecimiento a efectos de licencia?

En cualquier momento antes de que expiren los 30 meses posteriores a la fecha de prioridad.

11.104. ¿Se pueden presentar múltiples solicitudes de información de ofrecimiento a efectos de licencia o modificar las ya presentadas?

Si el solicitante presenta varias solicitudes de información de ofrecimiento a efectos de licencia o desea modificar las solicitudes ya efectuadas, deberá asegurarse de que el último documento de solicitud presentado contenga toda la información sobre peticiones y modificaciones anteriores.

11.105. ¿En qué idioma puede presentarse la solicitud de información de ofrecimiento a efectos de licencia?

El Formulario PCT/IB/382 estará disponible próximamente en los diez idiomas de publicación (árabe, chino, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, ruso y español), y la Oficina Internacional acepta solicitudes de información de ofrecimiento a efectos de licencia efectuadas por carta en cualquiera de los idiomas antes mencionados.

11.106. ¿Cómo se divulgan al público los ofrecimientos a efectos de licencia?

Al procesar las solicitudes de información de ofrecimiento a efectos de licencia, la Oficina Internacional introduce una mención en los datos bibliográficos en la que se indica el interés por concluir un contrato de licencia. Por otra parte, esta mención se encuentra vinculada a la solicitud de información de ofrecimiento a efectos de licencia (presentada mediante el formulario PCT/IB/382 o mediante una carta que contenga el ofrecimiento pertinente), que aparece en la pestaña “Documentos” de PATENTSCOPE. Se recuerda a los solicitantes que si desean publicar un ofrecimiento de licencias relacionadas con su solicitud internacional en una fase muy temprana, deberán presentar una solicitud de publicación internacional anticipada conforme al Artículo 21.2)b).

11.107. ¿Puede eliminarse la mención relativa al ofrecimiento a efectos de licencia?

Se puede pedir a la Oficina Internacional que elimine la mención relativa al ofrecimiento de licencia de la pestaña “Datos bibliográficos PCT” de PATENTSCOPE en cualquier momento de la fase internacional o nacional. Una vez eliminada dicha mención, la solicitud de ofrecimiento de licencia y la correspondencia conexa pasan a formar parte del historial del expediente en la pestaña “Documentos” de PATENTSCOPE.

11.108. ¿Cómo se pueden buscar solicitudes internacionales para las que exista un ofrecimiento a efectos de licencia?

Además de publicarse junto con la solicitud correspondiente, la mención relativa al ofrecimiento de licencia constituye un criterio de búsqueda del servicio de búsqueda de PATENTSCOPE: <https://www.wipo.int/patentscope/es/> que permite a un tercero identificar a los solicitantes que han expresado interés en conceder en licencia la invención contenida en sus respectivas solicitudes internacionales. Este criterio de búsqueda puede utilizarse también junto con búsquedas en múltiples campos y RSS (contenidos sindicados).

OBSERVACIONES DE TERCEROS

11.109. ¿Cuál es la finalidad del sistema de observaciones de terceros?

Instrucción 801.a), Instrucción 804.b)

Este sistema permite a las terceras partes formular observaciones (a través del sistema ePCT, mediante una conexión sin autenticación estricta: <https://pct.wipo.int/ePCT>) relativas al estado de la técnica que consideren pertinente para determinar si la invención contenida en la solicitud internacional es nueva o tiene actividad inventiva. Este servicio no conlleva el pago de ninguna tasa. En https://www.wipo.int/documents/d/epct/docs-en-epct_observations.pdf, Observaciones de Terceros ePCT, se incluye una amplia Guía para los usuarios.

11.110. ¿Cuál es el plazo para presentar observaciones?

Instrucción 802.a)ii), Instrucción 804.b)

Un tercero puede presentar observaciones en cualquier momento una vez publicada la solicitud internacional y antes de que transcurran 28 meses tras la fecha de prioridad, siempre que la solicitud no sea o se considere retirada.

11.111. ¿Cómo debe presentar las observaciones un tercero?

Instrucción 802.a)ii)

Toda observación debe presentarse a través del sistema ePCT, mediante una conexión sin autenticación estricta, ya sea en forma directa o a través de un enlace que figura en la pestaña de “Datos bibliográficos” de la solicitud internacional publicada. Para utilizar el sistema se necesita una cuenta OMPI (consúltese el enlace siguiente: <https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml>). Las observaciones han de incluir, al menos, una cita de un documento publicado antes de la fecha de presentación internacional, o de un documento de patente cuya fecha de prioridad sea anterior a dicha fecha de presentación internacional, junto con una breve explicación de por qué cada uno de los documentos citados se considera pertinente para la novedad o la actividad inventiva de la invención reivindicada. Preferiblemente, se adjuntará a las observaciones una copia de cada uno de los documentos citados.

11.112. ¿Puede permanecer un tercero en el anonimato?

Instrucción 801.b)ii)

Sí. Cuando un tercero presenta observaciones, puede indicar su deseo de que así sea.

11.113. ¿En qué idioma han de presentarse las observaciones?

Instrucción 802.a)iii), Instrucción 804.b)

En el idioma de publicación (Consúltese el párrafo 5.013). Las copias que se adjuntan de los documentos del estado de la técnica anterior pueden estar en cualquier idioma.

11.114. ¿Pueden los solicitantes hacer comentarios acerca de las observaciones de terceros?

Instrucción 804.b)

Se notificará a los solicitantes la primera observación publicada y se le informará sobre las observaciones subsiguientes poco después de transcurridos 28 meses desde la fecha de prioridad. Se puede comentar las observaciones de terceros hasta que expiren los 30 meses posteriores a la fecha de prioridad. Los comentarios deben presentarse a través del sistema ePCT, mediante una conexión con autenticación estricta, o bien mediante una carta dirigida a la Oficina Internacional, y deben redactarse en francés, en

inglés o en el idioma de publicación de la solicitud internacional. Los comentarios podrán consultarse públicamente en PATENTSCOPE.

11.115. ¿Existen restricciones relativas a las observaciones de terceros?

Instrucción 801.b)iii), Instrucción 801.b)iv)

Un tercero solo puede presentar una única observación para la misma solicitud internacional. Dicha observación no podrá retirarse ni modificarse. Se podrá presentar un máximo de diez observaciones para una misma solicitud internacional.

11.116. ¿Qué curso se da a las observaciones?

Instrucción 802.b), Instrucción 803.a), Instrucción 804.a)

La Oficina Internacional examinará cada una de ellas para determinar si hacen referencia a la novedad o la actividad inventiva y después se pondrán a disposición del público en PATENTSCOPE. Nótese que solo las observaciones se harán públicas, no los documentos cargados, a los que únicamente podrán acceder los solicitantes, las Administraciones Internacionales competentes y las Oficinas Designadas. Si la Oficina Internacional rechaza las observaciones, se lo notificará al tercero en cuestión y expondrá los motivos de tal rechazo.

11.117. ¿Las Administraciones Internacionales y las Oficinas Designadas tendrán en cuenta las observaciones de terceros?

Instrucción 805

En caso de que la Oficina Internacional aún no haya recibido el informe de búsqueda internacional, el informe de búsqueda internacional suplementaria o el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT), dichas observaciones se transmitirán respectivamente a la Administración encargada de la búsqueda internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional que participen en la tramitación de la solicitud durante la fase internacional. Cuando tales Administraciones hayan recibido las observaciones con tiempo suficiente para tenerlas en cuenta al redactar sus respectivos informes, habrán de examinar todo estado de la técnica anterior mencionado en tales observaciones, siempre que se adjunte copia de los documentos en cuestión o que el examinador tenga acceso inmediato a ellos. Las observaciones se transmitirán también a las Oficinas designadas poco después de transcurridos 30 meses desde la fecha de prioridad. Sin embargo, estas oficinas no están obligadas a tenerlas en cuenta durante la fase nacional.