

ÍNDICE¹

| GUÍA DEL SOLICITANTE DEL PCT— FASE NACIONAL | PÁRRAFOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPÍTULO 1: CÓMO UTILIZAR LA PARTE RELATIVA A LA FASE NACIONAL DE LA <i>GUÍA DEL SOLICITANTE DEL PCT</i> | 1.001 – 1.006 |
| CAPÍTULO 2: ENTRADA EN LA FASE NACIONAL (GENERALIDADES). | 2.001 – 2.006 |
| CAPÍTULO 3: PLAZO PARA EFECTUAR LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL . | 3.001 – 3.004 |
| Generalidades. | 3.001 – 3.003 |
| Solicitud de inicio anticipado de la fase nacional. | 3.004 |
| CAPÍTULO 4: ACTOS QUE HAN DE REALIZARSE PARA EFECTUAR LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL | 4.001 – 4.032 |
| Generalidades. | 4.001 – 4.004 |
| Tasas nacionales | 4.005 – 4.007 |
| Traducción de la solicitud internacional. | 4.008 – 4.026 |
| Copia de la solicitud internacional | 4.027 – 4.028 |
| Elección de ciertos títulos de protección | 4.029 |
| Indicación del nombre del inventor | 4.030 – 4.031 |
| Utilización de los formularios nacionales. | 4.032 |
| CAPÍTULO 5: EXIGENCIAS ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL MARCO DE LA FASE NACIONAL | 5.001 – 5.010 |
| Generalidades. | 5.001 – 5.002 |
| Declaraciones relativas al inventor, la cesión de derechos, etc. | 5.003 – 5.005 |
| Representación. | 5.006 – 5.008 |
| Documento de prioridad: Copia y traducción. | 5.009 – 5.010 |
| CAPÍTULO 6: CUESTIONES DIVERSAS RELATIVAS A LA FASE NACIONAL | 6.001 – 6.033 |
| Condiciones sustantivas de patentabilidad | 6.001 |
| Corrección de la traducción. | 6.002 – 6.003 |
| Restauración del derecho de prioridad | 6.004 – 6.011 |
| Incorporación por referencia de partes o elementos omitidos o correctos | 6.012 |
| Modificación de la solicitud internacional para la fase nacional. | 6.013 – 6.017 |
| Revisión durante la fase nacional de determinadas decisiones tomadas durante la fase internacional. | 6.018 – 6.021 |
| Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos | 6.022 – 6.027 |
| Rectificación de los errores cometidos por la Oficina receptora o la Oficina Internacional | 6.028 – 6.029 |
| Actos que han de realizarse durante la fase nacional | 6.030 |
| Envío de correspondencia y pagos a las Oficinas designadas | 6.031 |
| Depósito de material biológico | 6.032 |
| Presentación de una lista de secuencias de nucleótidos o aminoácidos | 6.033 |
| Solicitud de procedimiento acelerado de examen | 6.034 |

CAPÍTULOS NACIONALES

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 1 : CÓMO UTILIZAR LA PARTE RELATIVA A LA FASE NACIONAL DE LA GUÍA DEL SOLICITANTE DEL PCT

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

La presente parte de la Guía del Solicitante del PCT (la Guía) contiene información sobre la “fase nacional” del procedimiento del PCT, concretamente, sobre el procedimiento ante las Oficinas designadas (o elegidas). Los contenidos que aquí figuran son una continuación de la información sobre la “fase internacional” del procedimiento del PCT.

1.002

Esta parte de la Guía consta de dos elementos. Primero, el presente texto, en el que se expone de manera pormenorizada lo que deben hacer los solicitantes de cara a la entrada en la fase nacional.

1.003

Al presente texto le siguen los Capítulos Nacionales, relativos a todas las Oficinas designadas (o elegidas). Los Capítulos Nacionales se estructuran de la siguiente manera:

i) un resumen de los requisitos para entrar en la fase nacional, en el que se citan los requisitos particulares que exige cada Oficina designada (o elegida) en relación con la entrada en la fase nacional, como se describe a continuación;

ii) una descripción del procedimiento en el marco de la fase nacional, en la que se citan de manera general los trámites principales que habrán de efectuarse ante la oficina correspondiente una vez iniciada la fase nacional; también en esta parte se aportan precisiones suplementarias sobre determinados requisitos particulares mencionados en el resumen, así como información sobre las tasas pagaderas y los formularios nacionales que los solicitantes pueden o deben utilizar en el marco de la entrada en la fase nacional o durante la fase nacional;

iii) anexos, que contienen las tablas de las tasas mencionadas en los Capítulos Nacionales, indicaciones sobre el modo de pago de las tasas a la Oficina y ejemplos o modelos de los formularios que los solicitantes pueden utilizar en la fase nacional (las oficinas interesadas aceptan fotocopias de dichos formularios).

1.004

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. Cada vez que se utilizan estos términos en el texto de los Capítulos Nacionales, se indica si hacen referencia al PCT o a la legislación nacional. Salvo indicación en contrario, toda mención de un “párrafo” se refiere al texto de la parte relativa a la fase nacional de la Guía del Solicitante del PCT.

1.005

La oficina competente que puede ser designada (o elegida) en un Estado contratante del PCT es por lo general la Oficina nacional del Estado en cuestión. Con respecto a los Estados partes en el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Convenio sobre la Patente Eurasiática o el Convenio sobre la Patente Europea, el procedimiento de la fase nacional tiene lugar en la Oficina nacional o en la Oficina regional correspondiente (es decir, la Oficina de la ARIPO, la Oficina Eurasiática de Patentes o la Oficina Europea de Patentes, respectivamente), según el tipo de designaciones efectuadas (ya sea con fines de protección a nivel nacional, o bien para obtener una patente regional). (En los párrafos 4.022 a 4.026 se describen los sistemas de patentes regionales). Con respecto a algunos Estados partes en el Protocolo de Harare de la ARIPO o el Convenio sobre la Patente Europea, que han “cerrado la vía nacional”, la fase nacional tiene lugar exclusivamente en la Oficina de la ARIPO y la Oficina Europea de Patentes, respectivamente (consúltese el párrafo 2.002 de esta parte de la Guía). Si en la legislación nacional de un Estado contratante del PCT se prevé la protección por patente mediante la extensión de una patente europea, la fase nacional tiene lugar efectivamente en la Oficina Europea de Patentes (consúltese el párrafo 5.054 de la parte relativa a la fase internacional). Con respecto a los Estados partes en el Acuerdo de la OAPI, la fase nacional tiene lugar exclusivamente en la Oficina de la OAPI (consúltese los párrafos 4.022 a 4.026 de la parte relativa a la fase internacional y el párrafo 2.002 más adelante). Los Anexos B

contienen información relativa a las Oficinas designadas competentes respecto de cada Estado contratante.

1.006

Las Oficinas (nacionales o regionales) han aprobado el borrador del Capítulo que le corresponde a cada una en calidad de Oficina designada (o elegida). Claro está que en estos Capítulos quizá no puedan abordarse todas las cuestiones que pudieran plantearse. Por otro lado, las prácticas y las normas pueden cambiar, y en todo caso, las únicas fuentes fidedignas son las leyes, las normas y los reglamentos. Cabe señalar que las correcciones, adiciones y actualizaciones se efectúan lo antes posible; sin embargo, se recomienda a los solicitantes que recurran a los servicios de asesores o abogados de patentes locales, cuyos conocimientos especializados y experiencia no es posible reemplazar por un documento escrito.

CAPÍTULO 2 : ENTRADA EN LA FASE NACIONAL (GENERALIDADES)

2.001. ¿Qué es la fase nacional?

Artículo 11.3), Artículo 23, Artículo 40

La fase nacional es la segunda de las dos fases principales del procedimiento del PCT. La fase nacional tiene lugar después de la fase internacional y consiste en la tramitación de la solicitud internacional ante cada una de las Oficinas de los Estados contratantes, o que actúan por cuenta de los Estados contratantes designados en la solicitud internacional (consúltese la parte relativa a la fase internacional). En cada Estado designado, la solicitud internacional surte los mismos efectos que una solicitud nacional (o regional) a partir de la fecha de presentación internacional, y corresponde a la Oficina de dicho Estado (o que actúa por cuenta de dicho Estado), es decir a la “Oficina designada”, decidir si se concede la protección de una invención. La tramitación de la solicitud internacional en la fase nacional por parte de la Oficina designada se aplaza, por lo general, hasta que haya terminado la fase internacional, al vencer los plazos indicados en los párrafos 3.001 a 3.002.

2.002. ¿En qué casos puede una oficina ser “Oficina designada”?

Artículo 2.xiii), Artículo 4

La Oficina nacional de un Estado contratante será “Oficina designada” cuando dicho Estado haya sido “designado” en la solicitud internacional con miras a obtener protección a nivel nacional. Al presentar un petitorio, se designa automáticamente a todos los Estados contratantes que estén obligados por el Tratado en la fecha de presentación internacional. No obstante, se podrá excluir a algunos Estados de esta designación general, siempre que estos hayan notificado a la Oficina Internacional que la Regla 4.9.b) se aplica a ellos (consúltese el párrafo 5.053 de la parte relativa a la fase internacional). Si un Estado contratante del PCT es parte en el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Convenio sobre la Patente Eurasiática o el Convenio sobre la Patente Europea, y se le designa con miras a obtener una patente regional (ARIPO, eurasiática o europea), la Oficina designada será la Oficina regional correspondiente (es decir, la Oficina de la ARIPO, la Oficina Eurasiática de Patentes o la Oficina Europea de Patentes). En caso de que se designe dos veces a un Estado parte en el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Convenio sobre la Patente Eurasiática o el Convenio sobre la Patente Europea, es decir que se le designe con miras a obtener tanto protección a nivel nacional como una patente regional, entonces habrá dos Oficinas designadas para tal Estado: la Oficina nacional de dicho Estado y la Oficina regional correspondiente. No obstante, algunos Estados partes en el Protocolo de Harare de la ARIPO o el Convenio sobre la Patente Europea han “cerrado la vía nacional”, de modo que en esos países la única manera de obtener protección por patente sobre la base de una solicitud internacional es efectuando una designación con miras a obtener una patente regional (ARIPO o europea). Si se designa a cualquiera de los Estados que han “cerrado la vía nacional”, la Oficina designada competente será siempre la Oficina de la ARIPO o la Oficina Europea de Patentes, según corresponda (consúltese los párrafos 4.022 a 4.026 de la parte relativa a la fase internacional). En la práctica, la Oficina Europea de Patentes es también la Oficina designada cuando se solicita protección por patente en un Estado designado mediante la extensión de una patente europea a dicho Estado. Esta posibilidad existe únicamente para los países que hayan concertado un acuerdo en ese sentido con la Organización Europea de Patentes (consúltese el Anexo B(EP) y el Capítulo Nacional (Resumen) relativo a la Oficina Europea de Patentes). Cuando se designe a los Estados partes en el Acuerdo de la OAPI, la Oficina de la OAPI será siempre la Oficina designada, conforme a las disposiciones de dicho Acuerdo (consúltese los párrafos 4.022 a 4.026 de la parte relativa a la fase internacional). En los Anexos B figuran las Oficinas designadas para cada Estado contratante.

2.003

Artículo 24.1)i), Artículo 24.ii), Regla 90bis.2

Si el solicitante retira voluntariamente una designación antes de que venza el plazo para entrar en la fase nacional, la Oficina del Estado cuya designación se retira, o la Oficina que actúa por cuenta de dicho Estado, deja de ser Oficina designada.

2.004. ¿En qué casos puede una oficina ser “Oficina elegida”?

Artículo 2.xiv), Artículo 31

Cuando se presenta una solicitud de examen preliminar internacional, se utiliza el término “Oficina elegida”, en lugar de “Oficina designada”, para referirse a la Oficina de un Estado, o la Oficina que actúa por cuenta de un Estado en el que el solicitante pretende utilizar los resultados del examen preliminar internacional. Puesto que solo se puede elegir a los Estados designados, todas las Oficinas elegidas son necesariamente también Oficinas designadas.

2.005

Artículo 37, Regla 90*bis*.4

Si se retira la solicitud antes de la fecha prevista para iniciar el examen o la tramitación en la fase nacional, o si no se paga la tasa de examen preliminar o la tasa de tramitación y por tanto la solicitud se considera como no presentada, la Oficina del Estado que se ha elegido en la solicitud, o la Oficina que actúa por cuenta de dicho Estado, deja de ser Oficina elegida.

2.006. ¿Cómo se da inicio a la fase nacional?

Artículo 22.1), Artículo 23, Artículo 39.1)a), Artículo 40

La fase nacional se inicia únicamente si se realizan determinados actos, ya sea antes de que venza un plazo determinado o en el momento en que solicita expresamente el inicio anticipado de esta fase. No se prevé notificación alguna para invitar a ejecutar dichos actos; por el contrario, incumbe a los solicitantes ejecutarlos en tiempo y forma. El incumplimiento de estos actos acarrea consecuencias perjudiciales para la solicitud en muchos de los Estados designados (consúltense los párrafos 4.003 y 4.004). Téngase en cuenta que estos actos deben realizarse en tiempo y forma, aunque, por el motivo que fuere, aún no estén disponibles el informe de búsqueda internacional, ni la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, ni el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I o II del PCT). En los párrafos siguientes se brinda información pormenorizada sobre los actos que han de realizarse y los plazos establecidos.

CAPÍTULO 3 : PLAZO PARA EFECTUAR LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL

GENERALIDADES

3.001. ¿Cuál es el plazo para efectuar la entrada en la fase nacional ante una Oficina designada?

Artículo 2.xi), Artículo 22

A reserva de lo que se expone más adelante, las Oficinas designadas no podrán tramitar o examinar la solicitud internacional antes del vencimiento de un plazo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad; por otra parte, las tasas adeudadas a una Oficina designada y las traducciones de la solicitud internacional que hayan de entregarse a una Oficina designada no deberán abonarse ni entregarse, respectivamente, hasta el vencimiento del plazo de 30 meses (por “fecha de prioridad” se entiende, si una solicitud contiene una reivindicación de prioridad, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica, y, si no contiene tal reivindicación, 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 solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica). En el caso de algunas Oficinas designadas, el plazo aplicable es de 20 meses, y no de 30 meses, 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. Por otra parte, algunas Oficinas designadas han establecido plazos superiores a los 30 meses, o 20 meses, según el caso. La información sobre los plazos aplicables se actualiza periódicamente y se puede consultar en los Capítulos Nacionales pertinentes. También se puede consultar un cuadro acumulativo en el sitio web de la OMPI: http://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/time_limits.

3.002. ¿Cuál es el plazo para efectuar la entrada en la fase nacional ante una Oficina elegida?

Artículo 2.xi), Artículo 39.1), Artículo 64.2), Regla 54bis

El plazo es, por lo general, de 30 meses contados desde la fecha de prioridad, es decir, el mismo plazo que se aplica para efectuar la entrada en la fase nacional ante una Oficina designada que no ha sido elegida (consúltese el párrafo 3.001). En el caso de las Oficinas designadas para las que se aplica el plazo de 20 meses (consúltese el párrafo 3.001), el plazo será de 30 meses contados desde la fecha de prioridad, si se presenta una solicitud de examen preliminar internacional antes del vencimiento de un plazo de 19 meses contados desde la fecha de prioridad. Cabe la posibilidad de que en la legislación nacional aplicada por las Oficinas elegidas se establezca un plazo superior a los 30 meses contados desde la fecha de prioridad. Para cada Oficina respecto de la cual se aplica un plazo prorrogado, la duración de dicho plazo se indica en el Capítulo Nacional (Resumen) relativo a dicha Oficina, así como en el cuadro mencionado en el párrafo 3.001. Téngase en cuenta que algunas Oficinas aplican plazos diferentes dependiendo de si se efectúa la entrada en la fase nacional según el Capítulo I (Artículo 22) o el Capítulo II (Artículo 39.1)) (para obtener más información, consulte el cuadro mencionado en el párrafo 3.001). En estos casos, se recomienda efectuar la entrada en la fase nacional ante las Oficinas elegidas antes del vencimiento del plazo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad a fin de garantizar la entrada en la fase nacional oportunamente.

3.003. ¿Se encargan las Oficinas designadas de enviar a los solicitantes recordatorios para que efectúen la entrada en la fase nacional? ¿Qué sucede si se demora la emisión del informe de búsqueda internacional o del informe de examen preliminar internacional?

Por lo general, las Oficinas designadas no envían recordatorios a los solicitantes para avisarles de que el plazo para la entrada en la fase nacional está a punto de vencer (o que acaba de vencer). Por eso, corresponde a los solicitantes estar atentos a los plazos aplicables, de modo que la solicitud no pierda efectividad ante las Oficinas designadas. Los solicitantes deben encargarse de ejecutar oportunamente los actos necesarios para efectuar la entrada en la fase nacional, aunque en el momento en que tengan que decidir cómo proceder aún no se hayan elaborado ni el informe de búsqueda internacional, ni la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, ni el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I o II del PCT) (consúltense los párrafos 7.023, 7.027, 7.031 y 10.074 de la parte relativa a la fase internacional).

SOLICITUD DE INICIO ANTICIPADO DE LA FASE NACIONAL

3.004. ¿Es posible que la fase nacional comience antes de que venza el plazo para efectuar la entrada en dicha fase?

Artículo 23, Artículo 40

En los Artículos 23 y 40 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes se prevé que el procedimiento nacional no comience antes del vencimiento de los plazos mencionados en los párrafos 3.001 y 3.002, a menos que el solicitante pida expresamente a la Oficina interesada que comience anticipadamente la tramitación y el examen de la solicitud internacional. Sin embargo, tal petición no tendrá validez si no se han realizado los actos exigidos que se describen en los próximos párrafos. Debe tenerse en cuenta la información que figura en el párrafo 4.028.

CAPÍTULO 4 : ACTOS QUE HAN DE REALIZARSE PARA EFECTUAR LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL

GENERALIDADES

4.001. ¿Qué deben hacer los solicitantes antes del inicio de la fase nacional?

Artículo 22.1)

Deben realizar los siguientes actos (si procede):

- i) pagar la tasa nacional (consúltense los párrafos 4.005 a 4.007);
- ii) entregar una traducción, si así se exige (consúltense los párrafos 4.008 a 4.026);
- iii) en casos excepcionales (si no se ha transmitido a la Oficina designada una copia de la solicitud internacional conforme al Artículo 20), entregar una copia de la solicitud internacional, salvo cuando la Oficina en cuestión no lo exija (consúltense los párrafos 4.027 y 4.028);
- iv) en casos excepcionales (si al presentar la solicitud internacional no se han indicado en el petitorio ni el nombre ni la dirección del inventor, pero la Oficina designada admite que se indiquen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional), comunicar el nombre y la dirección del inventor (consúltense los párrafos 4.030 y 4.031).

4.002

Artículo 27.1), Artículo 27.2), Artículo 27.6), Artículo 27.7), Regla 51bis

Además de los actos que se describen en el párrafo 4.001, puede que se exija el cumplimiento de otros actos para que la solicitud internacional entre en la fase nacional, pero no es necesario que estos actos, que se precisan más adelante y en los Capítulos Nacionales relativos a cada Oficina designada, se realicen dentro del plazo establecido para efectuar la entrada en la fase nacional.

4.003. ¿Qué consecuencias acarrea el incumplimiento de los actos exigidos para efectuar la entrada en la fase nacional?

Artículo 24.1)iii), Artículo 39.2)

Si al vencer el plazo para efectuar la entrada en la fase nacional no se han realizado (todos) los actos exigidos, la solicitud internacional pierde los efectos de solicitud nacional y el procedimiento queda terminado con respecto a las oficinas ante las que (todos) estos actos no se hayan llevado a cabo. No obstante, el incumplimiento de los actos exigidos en una oficina no tiene incidencia alguna en los efectos de la solicitud internacional ante las demás oficinas. Si el solicitante decide no pasar a la fase nacional del procedimiento, la pérdida automática de los efectos evitará tener que retirar expresamente la solicitud internacional, o bien la designación o elección de un Estado determinado.

4.004

Artículo 48.2), Regla 49.6, Regla 82bis

Si el solicitante no logra realizar a tiempo los actos exigidos, puede pedir a la Oficina designada que mantenga los efectos de la solicitud internacional y que se excuse el retraso (consúltense los párrafos 6.022 a 6.027).

TASAS NACIONALES

4.005. ¿Cuáles son las tasas exigidas para efectuar la entrada en la fase nacional y cuándo deben abonarse?

Artículo 22.1), Artículo 39.1)a), Regla 49.1.a)ii), Regla 76.5

Las tasas exigidas para efectuar la entrada en la fase nacional figuran en cada uno de los Capítulos Nacionales (Resumen y anexo relativo a las tasas). Estas tasas deben abonarse en la moneda y en los plazos que allí se indican. Si en el momento en que pudiera darse inicio a la fase nacional fuera exigible el pago de las tasas anuales o de las tasas de renovación, estas tasas deberán abonarse antes de que venza el plazo establecido para efectuar la entrada en la fase nacional. En los Capítulos Nacionales se brinda información a este respecto.

4.006. ¿Cómo puede efectuarse el pago de las tasas nacionales?

Esta información figura en el anexo relativo a las tasas de cada Capítulo Nacional.

4.007. ¿Tienen los solicitantes derecho a reclamar una exención, un descuento o el reembolso de las tasas nacionales?

Varias Oficinas designadas ofrecen exenciones, descuentos o reembolsos de las tasas nacionales. En cada Capítulo Nacional (Resumen) se indica si cabe reclamar exenciones, descuentos o reembolsos de las tasas y, si procede, en qué casos y hasta qué importe.

TRADUCCIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

4.008. ¿En qué casos debe traducirse la solicitud internacional?

Artículo 22.1), Artículo 39.1)a), Regla 49.1.a)i), Regla 76.5

Si la solicitud internacional se ha presentado o publicado en un idioma que la Oficina designada no admite, se debe presentar una traducción de dicha solicitud.

4.009. ¿A qué idioma debe traducirse la solicitud internacional?

Regla 49.1.a)i), Regla 76.5

Los idiomas (o el idioma) que admiten las Oficinas designadas se indican en el Capítulo Nacional (Resumen) relativo a cada Oficina. Si se indican varios idiomas, se podrá escoger el idioma que más le convenga. Téngase en cuenta que el idioma en que se presenta la traducción de la solicitud internacional suele ser también el idioma que se utiliza a lo largo del procedimiento ante la Oficina designada.

4.010. ¿Qué elementos debe incluir la traducción?

Regla 49.5.a), Regla 49.5.k)

En la traducción deben figurar los siguientes elementos traducidos: la descripción, incluido el título de la invención (si la Administración encargada de la búsqueda internacional ha establecido o modificado el título, en la traducción solo debe figurar el título establecido o modificado por la Administración en cuestión), las reivindicaciones (consúltese el párrafo 4.014) y todos los textos de los dibujos (consúltese el párrafo 4.022), tal como se presentaron inicialmente o tal como se modificaron (consúltense los párrafos 4.014 a 4.017, 4.019 y 4.020). En los casos en que la Oficina receptora haya incorporado hojas por referencia (consúltense los párrafos 6.027 a 6.031 de la parte relativa a la fase internacional), la traducción debe contener estas hojas. En los Capítulos Nacionales (Resumen) se enumeran los elementos que deben incluirse en la traducción que exige cada una de las Oficina designadas. Para obtener información sobre la traducción del resumen y del petitorio, consúltense los párrafos siguientes.

4.011. ¿Debe traducirse el resumen?

Regla 49.5.a)

Por regla general, el resumen también debe traducirse (si la Administración encargada de la búsqueda internacional ha establecido o modificado el resumen, en la traducción solo debe figurar el resumen establecido o modificado por la Administración en cuestión), pero algunas Oficinas no exigen su traducción para la fase nacional. Los Capítulos Nacionales (Resumen) relativos a aquellas oficinas que exigen una traducción del resumen contienen una indicación a este respecto.

4.012. ¿Debe traducirse el petitorio?

Regla 49.5.a)i)

Las Oficinas designadas tienen derecho a exigir una traducción del petitorio, pero la mayoría no lo hace. Los Capítulos Nacionales (Resumen) relativos a aquellas oficinas que exigen una traducción del petitorio contienen una indicación a este respecto.

4.013. ¿De qué manera se puede preparar la traducción del petitorio?

Regla 49.5.b)

El modo habitual de traducir el petitorio consiste en transferir los datos del petitorio de la solicitud internacional tal como se presentó a un formulario de petitorio en el idioma de la traducción. Todas las Oficinas designadas que exigen una traducción del petitorio deben proporcionar al solicitante, gratuitamente, una copia del formulario de petitorio en el idioma de la traducción. Cabe señalar que el uso del formulario de petitorio en el idioma de la traducción es facultativo, de modo que los solicitantes que no posean tal formulario pueden presentar la traducción en otro formato.

4.013A. ¿Deben traducirse las declaraciones formuladas de conformidad con la Regla 4.17?

Regla 49.5.a)i)

Las declaraciones forman parte del petitorio y por tanto solo deberá presentarse una traducción de las declaraciones cuando la Oficina designada exija que se presente una traducción del petitorio (consúltense los párrafos 4.012 y 4.013).

4.014. ¿Cuáles son las reivindicaciones que deben traducirse en caso de que se hayan modificado las reivindicaciones conforme al Artículo 19?

Regla 49.5.a)ii)

Las Oficinas designadas tienen derecho a exigir una traducción de las reivindicaciones tal como se presentaron inicialmente y tal como se modificaron conforme al Artículo 19. Cada Capítulo Nacional (Resumen) contiene información sobre los requisitos establecidos. Consúltase el párrafo 4.019 para obtener información sobre la traducción de las reivindicaciones modificadas conforme al Artículo 19 en caso de que la solicitud internacional haya sido objeto de examen preliminar internacional.

4.015

Regla 49.5.c-bis)

Si una Oficina designada exige la traducción de las reivindicaciones tal como se presentaron y de las reivindicaciones modificadas conforme al Artículo 19, pero se presenta solo una de las dos traducciones, la Oficina designada puede optar entre no tomar en consideración las reivindicaciones que no se hayan traducido, o bien invitar al solicitante a que presente la traducción que falta dentro de un plazo prudencial dadas las circunstancias. Si se emite una invitación en ese sentido, pero no se presenta la traducción dentro del plazo establecido, la Oficina designada podrá optar entre no tomar en consideración las reivindicaciones no traducidas, o bien considerar que se ha retirado la solicitud internacional.

4.016

Regla 49.5.l)

Los procedimientos que se describen en el párrafo 4.015 no se aplican en todas las Oficinas designadas. En los Capítulos Nacionales (Resumen) relativos a aquellas oficinas que exigen una traducción de las reivindicaciones tal como se presentaron inicialmente y de las reivindicaciones modificadas conforme al Artículo 19, se indica si la oficina en cuestión emite una invitación cuando no se presentan las dos traducciones y se precisan las consecuencias de no presentar las reivindicaciones traducidas que falten en respuesta a tal invitación.

4.017. ¿Deben traducirse las declaraciones en las que se exponen las modificaciones efectuadas a las reivindicaciones conforme al Artículo 19?

Regla 49.5.c)

Estas declaraciones solo deben traducirse si así lo exige la Oficina designada (consúltase el Capítulo Nacional (Resumen)). El hecho de no presentar la traducción de la declaración explicativa no tendrá incidencia alguna en la solicitud internacional propiamente dicha; la única consecuencia posible es que la Oficina designada no tome en consideración tal declaración.

4.018. ¿Deben traducirse las referencias al material biológico depositado?

Regla 49.5.h)

Cuando la descripción contenga una referencia de este tipo, su traducción será parte de la traducción de la descripción. Cuando la referencia no figure en la descripción, sino que se haya presentado en la hoja facultativa (consúltase el párrafo 11.075 de la parte relativa a la fase internacional) o se haya comunicado posteriormente, se deberá presentar una traducción de la referencia junto con la traducción de la solicitud internacional. Si el solicitante no presenta una traducción de la referencia, la Oficina designada puede invitarlo a que lo haga si lo considera necesario.

4.018A. ¿Deben traducirse las declaraciones o las pruebas presentadas junto con una petición de restauración del derecho de prioridad?

Si en virtud de la Regla 49ter.1.d) la Oficina designada reexamina la decisión de la Oficina receptora de restaurar el derecho de prioridad, la Oficina designada puede pedir al solicitante que prepare traducciones de las declaraciones o pruebas que haya presentado ante la Oficina receptora.

4.019. ¿Cuáles son los elementos que han de traducirse cuando la solicitud internacional haya sido objeto de un examen preliminar internacional?

Artículo 36.2)b), Regla 70.16, Regla 74.1, Regla 76.5

El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) debe ir acompañado de las modificaciones de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos efectuadas conforme al Artículo 34 que se hayan presentado ante la Administración encargada del examen preliminar internacional y que se hayan tenido en cuenta para elaborar dicho informe. También se adjuntarán al informe las modificaciones efectuadas conforme al Artículo 19, así como las hojas de reemplazo que contengan rectificaciones de errores evidentes autorizadas en virtud de la Regla 91.1.b)iii), si estas se han tenido en cuenta para elaborar el informe (es decir que, por lo general, tales modificaciones y hojas de

reemplazo no se adjuntarán al informe si estas han sido sustituidas por modificaciones posteriores o si se consideran invalidadas por una modificación efectuada conforme al Artículo 34. No obstante, si la Administración encargada del examen preliminar internacional considera que la modificación que ha dado lugar a la sustitución o invalidación excede la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como se presentó, excepcionalmente la hoja de reemplazo sustituida o invalidada por la modificación más reciente que ha dado lugar a la sustitución o invalidación se adjuntará de todos modos al informe, en el que constará una indicación a este respecto, de conformidad con la Regla 70.2.c)). Asimismo, se debe presentar una traducción de las modificaciones que se adjuntan al informe junto con la traducción de la solicitud internacional dentro del plazo establecido en el Artículo 39.1).

4.020

Regla 70.16, Regla 76.5.iv)

Si se hubieran efectuado modificaciones conforme al Artículo 19, pero no se hubieran adjuntado al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT), la mayoría de las Oficinas elegidas no exigirá que se presente una traducción de esas modificaciones. Sin embargo, unas pocas Oficinas elegidas exigen traducciones de las modificaciones efectuadas conforme al Artículo 19 aunque no se hayan adjuntado al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT). Consúltense los diferentes Capítulos Nacionales (Resumen) para obtener más información a este respecto.

4.021. ¿Deben incluirse los dibujos en la traducción?

Regla 49.5.a)iii), Regla 49.5.e), Regla 76.5

No se exige a los solicitantes presentar los dibujos originales ante las Oficinas designadas junto con la traducción de la solicitud internacional. Las Oficinas pueden exigir únicamente que se presente una copia de los dibujos originales, pero solo unas pocas lo hacen. En el Capítulo Nacional (Resumen) correspondiente a cada Oficina designada figura la información a este respecto. Si no se presenta la copia de los dibujos dentro del plazo para efectuar la entrada en la fase nacional, la solicitud internacional no pierde sus efectos, pero la Oficina designada invitará al solicitante a que presente la copia faltante.

4.022. ¿Cómo debe presentarse la traducción de los textos de los dibujos?

Regla 49.5.d), Regla 49.f), Regla 76.5

Si un dibujo, un cuadro u otro elemento similar contienen texto, dicho texto debe traducirse. La presentación física de la traducción del texto puede efectuarse de dos modos. El primero consiste en presentar hojas nuevas de los dibujos, cuadros, etc., que contengan el texto traducido. El otro consiste en pegar la traducción sobre el texto original y presentar una copia de esa hoja. Este último modo, sin embargo, requiere que la copia sea de buena calidad y que la Oficina designada pueda reproducirla; de no ser posible la reproducción, la Oficina designada puede invitar al solicitante a que corrija ese defecto. No es necesario traducir a ningún idioma la indicación “Fig.”, que a menudo se utiliza en los dibujos. Si no se presenta la traducción de los textos de los dibujos dentro del plazo establecido para efectuar la entrada en la fase nacional, la solicitud internacional puede perder los efectos de solicitud nacional.

4.023. ¿Cuáles son los requisitos materiales relativos a la traducción?

Regla 49.5.j), Regla 76.5

La traducción de la solicitud internacional y de toda copia de los dibujos debe ajustarse a los requisitos materiales exigidos por la Oficina designada. No obstante, las Oficinas designadas no tienen derecho a exigir el cumplimiento de requisitos de forma relativos a la traducción de la solicitud internacional que sean diferentes de los que se establecen en el PCT y en su Reglamento para la presentación de solicitudes internacionales, y tampoco podrán imponer requisitos suplementarios. Por consiguiente, si los documentos que se presentan ante la Oficina designada cumplen los requisitos materiales exigidos para las solicitudes internacionales, dicha Oficina deberá aceptarlos. Para obtener más información sobre los requisitos materiales mencionados, consúltense los párrafos 5.177, 6.032 y 6.051 de la parte relativa a la fase internacional.

4.024. ¿En cuántos ejemplares debe presentarse la traducción?

Regla 51bis.1.c), Regla 76.5

En principio, un solo ejemplar de la traducción es suficiente para efectuar la entrada en la fase nacional. No obstante, algunas Oficinas designadas exigen dos o más ejemplares, en cuyo caso así se indica en los Capítulos Nacionales (Resumen) correspondientes. Si faltasen uno o más ejemplares, esas Oficinas ofrecerán al solicitante la posibilidad de presentarlos después del inicio de la fase nacional.

4.025. ¿Es necesario que la traducción esté certificada?

Regla 51*bis*.1.d)ii), Regla 76.5

No es necesario que la traducción de la solicitud internacional que se presenta con miras a efectuar la entrada en la fase nacional esté certificada por una autoridad pública o un traductor jurado. No obstante, si posteriormente la Oficina designada tuviera dudas fundadas acerca de la exactitud de la traducción, esta podrá exigir que se presente una certificación de la traducción.

4.026. ¿Es necesario que la traducción esté verificada?

Regla 51*bis*.1.d)i), Regla 76.5

Una traducción verificada es aquella que va acompañada de una declaración firmada por el solicitante o el traductor, en la que este precisa que, a su entender, la traducción está completa y es fiel al original. Solo unas pocas Oficinas designadas exigen una traducción verificada. Con respecto a esas Oficinas, en el Capítulo Nacional (Resumen) de cada una se incluye una indicación en ese sentido y se proporcionan más datos (incluidos los formularios necesarios).

COPIA DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

4.027. ¿Hay que entregar a la Oficina designada una copia de la solicitud internacional para efectuar la entrada en la fase nacional?

Artículo 22.1), Artículo 39.1)a), Regla 47.1.a), Regla 49.1.a-*bis*), Regla 49.1.a-*ter*), Regla 76.5, Regla 93*bis*.1

En circunstancias normales, las Oficinas designadas no exigen presentar una copia de la solicitud internacional. Solo unas pocas oficinas exigen una copia en caso de que la Oficina Internacional no haya transmitido, o aún no haya podido transmitir, una copia de la solicitud internacional conforme a lo dispuesto en el Artículo 20 (para obtener más información a este respecto, consúltense los Capítulos Nacionales (Resumen)). La Oficina Internacional transmite una copia de la solicitud internacional conforme a lo dispuesto en la Regla 93*bis*.1, pero no lo hace antes de la publicación internacional de dicha solicitud. Los solicitantes reciben una notificación a este respecto mediante el formulario PCT/IB/308 (Primer Aviso de información al solicitante acerca de la transmisión de la solicitud internacional (a las Oficinas designadas que no aplican el plazo de 30 meses previsto en el Artículo 22.1)), y el formulario PCT/IB/308 (Segundo Aviso Complementario de información al solicitante acerca de la transmisión de la solicitud internacional (a las Oficinas designadas que aplican el plazo de 30 meses previsto en el Artículo 22.1)). Cuando se recibe estos formularios, no es necesario transmitir una copia de la solicitud internacional a ninguna de las Oficinas designadas, puesto que todas ellas aceptan estos avisos como prueba concluyente de que la transmisión se ha efectuado debidamente en la fecha que se indica en el aviso.

4.028

Artículo 13.2)b), Artículo 22.1), Artículo 23.2), Artículo 39.1)a), Artículo 40.2), Regla 47.4

Por el contrario, si se pide expresamente la tramitación anticipada de la solicitud internacional (consúltense los párrafos 2.006 y 3.004) antes de que se haya efectuado la transmisión de la solicitud internacional, tendrá que presentarse una copia de esa solicitud, y de toda modificación presentada conforme al Artículo 19 ante la Oficina Internacional, en el momento en que se presente la petición expresa de tramitación anticipada ante la Oficina designada, o bien tendrá que pedirse a la Oficina Internacional que transmita una copia de la solicitud internacional a la Oficina designada de conformidad con el Artículo 13.2)b). Claro está que también deben cumplirse los demás actos exigidos para efectuar la entrada en la fase nacional.

ELECCIÓN DE CIERTOS TÍTULOS DE PROTECCIÓN

4.029

Regla 49*bis*.1, Regla 76.5

La presentación de un petitorio conlleva una indicación de que, con respecto a cada una de las Oficinas designadas respecto de las que se aplica el Artículo 43 o 44, la solicitud internacional es una solicitud de concesión de todos los títulos de protección que puedan obtenerse al designar al Estado en cuestión. Por consiguiente, si se desea que en una Oficina designada la solicitud internacional no se tramite como una solicitud de patente, sino como una solicitud de concesión de otro título de protección que sea posible obtener en dicha Oficina designada, o que se tramite como una solicitud de concesión de varios títulos de protección, se deberá indicar a la Oficina designada su elección a este respecto al realizar los actos exigidos para entrar en la fase nacional. Del mismo modo, y dentro de los mismos plazos, se deberá dar las indicaciones correspondientes cuando se desee que en alguna Oficina designada la

solicitud internacional se tramite como una solicitud de patente de adición, de certificado de adición, de certificado de inventor de adición, de certificado de utilidad de adición, o de “continuación” o “continuación en parte”. Aunque algunas Oficinas designadas puedan exigir a los solicitantes que presenten tales indicaciones al mismo tiempo que realizan los actos previstos en el Artículo 22 o en el Artículo 39, muchas Oficinas designadas admiten que los solicitantes presenten estas indicaciones, o, cuando proceda, que transformen su solicitud en una solicitud de otro título de protección en una fecha posterior, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional.

INDICACIÓN DEL NOMBRE DEL INVENTOR

4.030. ¿En qué casos deben indicarse el nombre y la dirección del inventor para efectuar la entrada en la fase nacional?

Artículo 22.1)

Si al presentar la solicitud no se hubieran indicado el nombre y la dirección del inventor (o los inventores) en el petitorio, estos datos deberán suministrarse a la Oficina designada en el momento de la entrada en la fase nacional. La mayoría de las Oficinas designadas que exigen tales datos enviará una invitación a los solicitantes para que los proporcionen, en caso de que no se hubieran suministrado al efectuar la entrada en la fase nacional; sin embargo, algunas de estas Oficinas no enviarán invitación alguna en este sentido. En los Capítulos Nacionales (Resumen) se proporciona información a este respecto.

4.031

Artículo 27.2)ii), Regla 51*bis*.1.a), Regla 76.5

La indicación del nombre y la dirección del inventor no debe confundirse con otras declaraciones del inventor o declaraciones relativas al inventor, la invención, etc. Estas últimas declaraciones se consideran “exigencias especiales” (consúltense los párrafos 5.001 a 5.005) que pueden cumplirse después de la entrada en la fase nacional.

UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS NACIONALES

4.032. ¿Es obligatorio usar los formularios nacionales para efectuar la entrada en la fase nacional?

Regla 49.4, Regla 76.5

No es obligatorio utilizar un formulario nacional para realizar los actos necesarios para efectuar la entrada en la fase nacional. No obstante, hay Oficinas que ponen a disposición formularios nacionales, cuyo uso se recomienda. En los Capítulos Nacionales se proporciona información sobre los formularios existentes y en los anexos de estos capítulos se reproducen los modelos de estos formularios.

CAPÍTULO 5 : EXIGENCIAS ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL MARCO DE LA FASE NACIONAL

GENERALIDADES

5.001. ¿Qué se entiende por “exigencias especiales” y en qué casos deben cumplirse estas exigencias?

Artículo 27.1), Artículo 27.2), Artículo 27.6), Artículo 27.7), Regla 51*bis*, Regla 76.5

Las Oficinas designadas no están autorizadas a exigir, antes del vencimiento del plazo establecido para efectuar la entrada en la fase nacional, que se realicen actos diferentes de los que se prevén en el Artículo 22.1), a saber, el pago de la tasa nacional, la entrega de una traducción (si así se exige) y, en casos excepcionales, la presentación de una copia de la solicitud internacional, así como la indicación del nombre y la dirección del inventor (consúltase el párrafo 4.001). En la presente publicación se utiliza la expresión “exigencias especiales” en referencia a todas las demás exigencias previstas en la legislación nacional, en la medida en que estas sean admisibles de conformidad con el Artículo 27. Estas exigencias especiales podrán cumplirse aun después de la entrada en la fase nacional. En la Regla 51*bis* se precisan las exigencias especiales más corrientes y se prevé la posibilidad de cumplir esas exigencias especiales después del inicio de la fase nacional. Esta posibilidad se puede brindar a los solicitantes ya sea mediante una invitación para que cumpla determinadas exigencias especiales dentro de un plazo que se precisa en la invitación, o bien fijando en la legislación nacional un plazo dentro del cual deban, sin previa invitación, cumplir estas exigencias.

5.002

En los Capítulos Nacionales (Resumen) se enumeran, respecto de cada Oficina designada, las exigencias especiales, si las hubiera, que deben cumplirse en el marco de la entrada en la fase nacional, y también se precisa si la Oficina en cuestión suele invitar a los solicitantes a que cumplan con estas exigencias, o, si no suele hacerlo, se indica el plazo dentro del cual deben cumplirse las exigencias, si aún no se hubieran cumplido. Es muy recomendable cumplir las exigencias que figuran en los Capítulos Nacionales (Resumen) al mismo tiempo que se realizan los actos necesarios para efectuar la entrada en la fase nacional, puesto que resulta más económico y además se evita el riesgo de olvidar esta obligación ulteriormente. En los párrafos siguientes se exponen de manera general las exigencias especiales más corrientes, y en los Capítulos Nacionales (Resumen) se proporciona información pormenorizada a este respecto.

DECLARACIONES RELATIVAS AL INVENTOR, LA CESIÓN DE DERECHOS, ETC.

5.003. ¿Qué debe hacerse para demostrar la calidad de inventor o el derecho a presentar una solicitud o derechos similares?

Regla 51*bis*.1.a), Regla 51*bis*.2, Regla 51*bis*.3, Regla 76.5

Dependiendo de la práctica y la legislación nacional, algunas Oficinas designadas exigen a los solicitantes que presenten:

- i) cualquier documento relativo a la identidad del inventor,
- ii) cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente,
- iii) cualquier documento que contenga una prueba del derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, cuando el solicitante no sea quien haya presentado la solicitud anterior o cuando haya cambiado el nombre del solicitante desde la fecha en la que fue presentada la solicitud anterior,
- iv) cualquier documento que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor,
- v) cualquier prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad, como divulgaciones resultantes de abusos, divulgaciones con ocasión de ciertas exposiciones y divulgaciones por los solicitantes que hayan tenido lugar durante cierto período.

No obstante, por lo general no se exigirá a los solicitantes que presenten los documentos antes citados si ya han presentado una declaración conforme a la Regla 4.17 (consúltase el párrafo 5.005). En los Capítulos Nacionales (Resumen) se especifican las exigencias de cada Oficina designada en particular y en los anexos de estos capítulos figuran los formularios que pueden o deben utilizarse en este contexto. Los documentos (excepto las declaraciones efectuadas conforme a la Regla 4.17) que exigen las Oficinas designadas, siempre deben enviarse a la Oficina designada en cuestión, y no a la Oficina

Internacional, puesto que si esta última los recibe, los conservará en su expediente, pero no los transmitirá a las Oficinas designadas.

5.004. ¿En qué momento deben cumplirse las exigencias relativas a la calidad de inventor, el derecho a presentar una solicitud y cuestiones similares?

Por lo general, estas exigencias deben cumplirse dentro de un plazo de al menos dos meses desde la fecha en que se emite la invitación que la Oficina designada debe enviar a los solicitantes en caso de que la exigencia en cuestión no se haya cumplido dentro del plazo para efectuar la entrada en la fase nacional (consúltense los párrafos 3.001 y 3.002). Sin embargo, algunas Oficinas designadas han informado a la Oficina Internacional de que el plazo de dos meses no era compatible con la legislación nacional vigente (consúltense los Capítulos Nacionales (Resumen) pertinentes).

5.005. ¿Qué puede hacerse en la fase internacional para simplificar la tramitación de las solicitudes internacionales durante la fase nacional?

Regla 4.17, Regla 51bis.2

En el recuadro N.º VIII del formulario de petitorio, se pueden formular una o más de las siguientes declaraciones de conformidad con la Regla 4.17:

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

— Recuadro N.º VIII.i): declaración sobre la identidad del inventor (teniendo en cuenta que no es necesario formular dicha declaración si el nombre y la dirección del inventor se han indicado en el petitorio, por lo general en los recuadros N.º II o III);

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

— Recuadro N.º VIII.ii): una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a solicitar y que se le conceda una patente;

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

— Recuadro N.º VIII.iii): una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior;

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

— Recuadro N.º VIII.iv): una declaración sobre la calidad de inventor (solo para la designación de los Estados Unidos de América), teniendo en cuenta que tal declaración debe estar firmada;

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

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

Si el petitorio contiene una declaración conforme a la Regla 4.17.i) a iv), una Oficina designada no podrá (salvo que haya informado en sentido contrario a la Oficina Internacional) exigir ningún documento o prueba en relación con el objeto de la declaración (consúltense el párrafo 5.003), a menos que tenga dudas fundadas sobre la veracidad de la declaración en cuestión. En el caso de una declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o sobre las excepciones a la falta de novedad efectuada conforme a la Regla 4.17.v), las Oficinas designadas interesadas siempre tendrán derecho a exigir más documentos o pruebas. Para obtener más información, consúltense los párrafos 5.074 a 5.080 de la parte relativa a la fase internacional.

REPRESENTACIÓN

5.006. ¿Es necesario que los solicitantes estén representados por mandatarios durante la fase nacional?

Artículo 27.7), Regla 51bis.1.b), Regla 76.5

La mayoría de las Oficinas designadas exigen a los solicitantes no residentes en el país en cuestión que los represente un mandatario; otras exigen que los solicitantes no residentes tengan una dirección de contacto en ese país. En los Capítulos Nacionales (Resumen) se especifica si es necesario nombrar a un mandatario o si se exige una dirección de contacto.

5.007. ¿Cuándo y cómo se debe nombrar al mandatario?

Artículo 27.7), Regla 51bis.1.b), Regla 76.5

Se recomienda encarecidamente nombrar a un mandatario para que ejecute los actos relativos a la entrada en la fase nacional. Además, deberá indicarse una dirección de contacto, cuando proceda, en el momento de realizar dichos actos. En caso de que se exija a los solicitantes que estén representados por mandatarios o que indiquen una dirección de contacto, esta exigencia solo se aplicará una vez que se haya iniciado la fase nacional. El nombramiento de un mandatario debe efectuarse mediante un poder

notarial firmado por el o los solicitantes. Pueden consultarse algunos modelos de poderes notariales en los anexos de los Capítulos Nacionales y en la siguiente dirección del sitio web de la OMPI: <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/forms/pa/index>.

5.008. ¿Quiénes pueden obrar en calidad de mandatarios durante la fase nacional?

Artículo 27.7)

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el Capítulo Nacional (Resumen) de cada Oficina designada. Las Oficinas designadas pueden proporcionar listas de nombres y direcciones de los mandatarios, pero la Oficina Internacional no puede hacerlo.

DOCUMENTO DE PRIORIDAD: COPIA Y TRADUCCIÓN

5.009. ¿Cuándo se debe presentar una copia del documento de prioridad en el marco de la fase nacional?

Regla 17.2.a)

El documento de prioridad debe enviarse durante la fase internacional a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional, y la Oficina Internacional se encargará de ponerlo a disposición de las Oficinas designadas (para obtener más información a este respecto, consúltese el párrafo 5.070 de la parte relativa a la fase internacional). Cuando el documento de prioridad se haya presentado ante la Oficina receptora o la Oficina Internacional durante la fase internacional dentro del plazo establecido, las Oficinas designadas no podrán exigirle al solicitante que presente un documento de prioridad original (es decir, una copia original certificada de la solicitud). Sin embargo, podrá exigirse una copia del documento de prioridad, es decir, una copia simple del documento de prioridad original (que constará de una copia de la solicitud anterior y del certificado de la fecha de presentación), junto con una traducción del documento de prioridad (consúltese el párrafo 5.010).

5.010. ¿En qué casos debe presentarse una traducción del documento de prioridad en el marco de la fase nacional?

Regla 17.2.a), Regla 51*bis*.1.e), Regla 76.4, Regla 82*ter*.1.b)

Una Oficina designada puede exigir que se presente una traducción del documento de prioridad únicamente cuando la validez de la reivindicación de prioridad tenga incidencia a la hora de determinar si la invención en cuestión es patentable o no lo es; o para determinar si un elemento o una parte, incorporado por referencia según las Reglas 4.18 y 20.6, está contenido íntegramente en el documento de prioridad en cuestión. Además, en el caso de una parte de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos incorporada por referencia, la Oficina designada también podrá exigir que se indique en qué lugar de la traducción del documento de prioridad figura esa parte.

CAPÍTULO 6 : CUESTIONES DIVERSAS RELATIVAS A LA FASE NACIONAL

CONDICIONES SUSTANTIVAS DE PATENTABILIDAD

6.001. ¿Qué incidencia tiene el PCT en las condiciones sustantivas de patentabilidad que se aplican en la fase nacional?

Artículo 27.5), Artículo 27.6), Artículo 33.5)

En el marco del PCT, los Estados contratantes establecen libremente las condiciones sustantivas de patentabilidad, especialmente en lo tocante al “estado de la técnica”. Sin embargo, puesto que las exigencias en cuanto al estado de la técnica que se prevén en el PCT y su Reglamento en el marco de la fase nacional son, por lo general, igual de estrictas, o aún más estrictas que las que se estipulan en cualquier legislación nacional, queda considerablemente reducido el riesgo de llevarse sorpresas desagradables por la aparición durante la fase nacional de referencias al estado de la técnica que no se habían citado con anterioridad. Por otra parte, en el PCT no hay disposiciones que impidan que en la legislación nacional se exija a los solicitantes que presenten, en la fase nacional, pruebas relativas a las condiciones sustantivas de patentabilidad previstas en dicha legislación.

CORRECCIÓN DE LA TRADUCCIÓN

6.002. ¿Pueden los solicitantes corregir los errores de traducción de la solicitud internacional?

Si hubiera un error en la traducción de la solicitud internacional, este deberá corregirse durante la fase nacional en todas las Oficinas designadas.

6.003

Artículo 46

Sin embargo, cabe señalar que el alcance de la traducción de la solicitud internacional no debe exceder el alcance de la solicitud internacional en su idioma original. Si por ejemplo, a raíz de una traducción incorrecta, el alcance de la solicitud internacional en el idioma de la traducción fuera más acotado que en el idioma original, se podrá ampliar el alcance, pero sin exceder el del original. Si, por el contrario, el alcance de la traducción fuera más amplio que el de la solicitud internacional en el idioma original, la Oficina designada, o cualquier otra administración competente del Estado designado, podrá acotar en consecuencia el alcance de la solicitud internacional o de la patente que de ella resulte.

RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD

6.004. ¿Qué efectos surte en las Oficinas designadas la decisión de una Oficina receptora de restaurar el derecho de prioridad?

Regla 49ter.1

Si la Oficina receptora decide restaurar el derecho de prioridad sobre la base del criterio de “diligencia debida”, su decisión surtirá efecto, por regla general, en todas las Oficinas designadas, excepto en aquellas que hayan presentado una notificación de incompatibilidad conforme a la Regla 49ter.1.g) (consúltese el párrafo 6.005). Si la Oficina receptora decide restaurar el derecho de prioridad sobre la base del criterio de “no intencionalidad”, su decisión solo surtirá efecto en aquellos Estados designados en cuya legislación vigente se contemple la restauración del derecho de prioridad basada en dicho criterio o en un criterio que, desde el punto de vista del solicitante, sea más conveniente que el criterio de “no intencionalidad”. Una decisión de la Oficina receptora de rechazar la restauración del derecho de prioridad siempre puede ser objeto de reexamen por una Oficina designada (consúltese el párrafo 6.006), salvo que esta última haya presentado una notificación de incompatibilidad conforme a la Regla 49ter.1.g) en el sentido de que dicha restauración no es posible en el territorio de su competencia.

Por otra parte, la Oficina designada solo podrá proceder a reexaminar una decisión positiva cuando tenga dudas fundadas acerca del cumplimiento de alguno de los requisitos sustantivos para la restauración. Téngase en cuenta también que no se admite reexamen alguno por motivos puramente formales, como, por ejemplo, la posibilidad de que no se haya abonado la tasa correspondiente en la fase internacional.

6.005. ¿Qué consecuencias acarrea la decisión de una Oficina receptora de restaurar el derecho de prioridad con respecto a una Oficina designada que ha efectuado una notificación de incompatibilidad?

Regla 49ter.1.g)

De conformidad con la Regla 49ter.1.g), varias Oficinas designadas han notificado a la Oficina Internacional sobre la incompatibilidad de la Regla 49ter.1.a) a d) con la legislación nacional que se aplica en cada una de estas Oficinas. Por consiguiente, dichas Oficinas designadas no tendrán la obligación de dar efectividad a la decisión de la Oficina receptora de restaurar el derecho de prioridad en el marco del procedimiento ante ellas iniciado, tal como se indicó anteriormente. En el sitio web de la OMPI se puede consultar la lista de las oficinas que han notificado a la Oficina Internacional sobre la incompatibilidad de sus respectivas legislaciones nacionales con la Regla 49ter.1: https://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/rules/r49ter#_49ter_1_g.

6.006. ¿Se puede presentar una petición de restauración del derecho de prioridad directamente ante una Oficina designada?

Regla 49ter.2

El solicitante también podrá presentar una petición de restauración del derecho de prioridad directamente ante una Oficina designada una vez que haya efectuado la entrada en la fase nacional en dicha Oficina. Resultará conveniente recurrir a esta opción si no se ha podido presentar, según lo establecido en la Regla 26bis.3.j), una petición de restauración del derecho de prioridad ante la Oficina receptora, o si el criterio aplicado en dicha Oficina receptora fuera diferente del criterio en el que se basa la petición de restauración, o bien si la Oficina receptora hubiera rechazado la petición de restauración (consúltese la Regla 49ter.1.e)). No obstante, de conformidad con la Regla 49ter.2.h), varias Oficinas designadas han notificado a la Oficina Internacional sobre la incompatibilidad de la Regla 49ter.2.a) a g) con la legislación nacional que se aplica en cada una de estas Oficinas. Por consiguiente, dichas Oficinas designadas no aceptarán las peticiones de restauración del derecho de prioridad que se les presenten. En el sitio web de la OMPI se puede consultar la lista de las oficinas que han notificado a la Oficina Internacional sobre la incompatibilidad de sus respectivas legislaciones nacionales con la Regla 49ter.2: https://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/rules/r49ter#_49ter_2_h.

6.007. ¿Cuál es el plazo establecido para pedir la restauración del derecho de prioridad ante una Oficina designada?

Regla 49ter.2.b)i), Regla 49ter.2.f)

El plazo previsto para cumplir los requisitos relativos a la petición de restauración del derecho de prioridad es de al menos un mes a partir del plazo establecido en el Artículo 22 para efectuar la entrada en la fase nacional, aunque las Oficinas designadas son libres de aplicar plazos más largos, siempre que esta práctica se ajuste a sus respectivas legislaciones nacionales (Regla 49ter.2.f)). Cuando se formule, conforme al Artículo 23.2), una petición expresa con miras a efectuar la entrada en la fase nacional, el plazo de un mes se contará a partir de la fecha en que la Oficina designada reciba dicha petición. Si una Oficina designada exige que se presente una declaración o pruebas que sustenten la exposición de los motivos por los que la solicitud internacional no se presentó oportunamente, dicha Oficina deberá conceder tiempo suficiente al solicitante para transmitir los documentos necesarios en tal circunstancia.

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

Regla 49ter.2.b), Regla 49ter.2.f)

La petición de restauración del derecho de prioridad debe presentarse mediante una carta dirigida a la Oficina designada.

Para que la petición de restauración del derecho de prioridad sea satisfactoria, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- la solicitud internacional debe contener una reivindicación de prioridad respecto de una solicitud anterior y la solicitud internacional debe haberse presentado dentro del plazo de dos meses contados desde el vencimiento del período de prioridad. Si la solicitud internacional no contenía la reivindicación de prioridad correspondiente en el momento de la presentación, esta reivindicación deberá haberse añadido, conforme a la Regla 26bis.1.a) (consúltese los párrafos 6.038 a 6.040 de la parte relativa a la fase internacional), antes del vencimiento del plazo establecido en la Regla 26bis.3.e) (Regla 26bis.3.c));
- en la petición de restauración se deben exponer los motivos por los que la solicitud internacional no se presentó dentro del período de prioridad (consúltese el párrafo 6.010). La exposición de motivos debe

redactarse en función del criterio de restauración en el que el se haya basado la petición, que será alguno de los criterios que aplique la oficina en cuestión. (consúltase el párrafo 6.009);

— la petición debe ir acompañada del pago de la tasa de petición de la restauración que exija la Oficina designada (consúltase el Anexo I del Capítulo Nacional correspondiente para saber si la Oficina designada en cuestión exige tal tasa);

— si la Oficina designada lo exige, el solicitante debe presentar una declaración o pruebas que sustenten la exposición de los motivos, siempre y cuando reciba una invitación de esa Oficina para tal efecto (Regla 49ter.2.c)) (consúltase el párrafo 6.007 para obtener información sobre el plazo aplicable).

6.009. ¿Cuáles son los criterios de restauración que aplica la Oficina designada?

Regla 49ter.2.a), Regla 49ter.2.f)

Cuando haya habido un incumplimiento por no haber presentado la solicitud internacional dentro del período de prioridad, podrán aplicarse, por lo general, dos criterios, a saber: el incumplimiento se produjo a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias, o bien dicho incumplimiento no fue intencional. Todas las Oficinas designadas para las que rijan estas reglas (consúltase el párrafo 6.006) deben aplicar al menos uno de estos criterios, o bien algún otro criterio que resulte más conveniente para el solicitante. Las Oficinas designadas también podrán aplicar ambos criterios de restauración, si así lo desean.

6.010. ¿Qué se debe mencionar en la exposición de motivos para pedir la restauración del derecho de prioridad?

Regla 49ter.2.b)ii)

En la exposición de motivos deben indicarse las razones por las que la solicitud internacional no se presentó dentro del período de prioridad. Deben mencionarse todos los hechos y circunstancias pertinentes para que la Oficina designada pueda comprobar que si bien hubo incumplimiento al no presentar la solicitud internacional dentro del período de prioridad, dicho incumplimiento se produjo a pesar de haber procedido con la diligencia debida exigida por las circunstancias, o que no fue intencional.

6.011. ¿Cabe la posibilidad de convencer a la Oficina designada de que no debería rechazar la petición?

Regla 49ter.2.e)

Si la Oficina designada tiene la intención de rechazar la petición de restauración de la reivindicación de prioridad, deberá comunicar su intención mediante una notificación. En tal caso, se debe conceder al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto dentro de un plazo prudencial. Téngase en cuenta que, en la práctica, esta notificación puede enviarse junto con una invitación a presentar una declaración u otras pruebas.

INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE PARTES O ELEMENTOS OMITIDOS O CORRECTOS

6.012. ¿Aceptará la Oficina designada o elegida las hojas que la Oficina receptora haya autorizado incorporar por referencia?

Regla 82ter.1

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 el solicitante no ha cumplido con su obligación de aportar, o no ha tomado las medidas necesarias para que se aporte un documento de prioridad, que falta la declaración de incorporación o que esta no se ha presentado junto con el petitorio, que no se ha aportado ninguna notificación por escrito confirmando la incorporación por referencia, que no se ha aportado la traducción exigida, o que el elemento o parte en cuestión no figuraba en su integridad en el documento de prioridad, entonces la Oficina designada o elegida podrá tramitar la solicitud internacional como si la fecha de presentación internacional se hubiera otorgado sobre la base de la fecha en que se presentaron las hojas que contenían la parte o el elemento omitido o correcto, pero solo después de haber dado al solicitante la posibilidad de efectuar observaciones a este respecto, caso en el cual el solicitante podrá pedir que la parte omitida o la parte o el elemento correcto que se haya aportado no se tenga en cuenta, de conformidad con la Regla 82ter.1.d). Del mismo modo, aquellas Oficinas designadas que hayan presentado notificaciones de incompatibilidad al amparo de la Regla 20.8.b) o 20.8.b-bis) (consúltase el párrafo 6.027 de la parte relativa a la fase internacional), también podrán, de conformidad con la Regla 20.8.c), tramitar la solicitud internacional como si la fecha de presentación internacional se hubiese otorgado sin el beneficio de la incorporación por referencia, pero, también en este caso, solo después de haber dado al solicitante la posibilidad de efectuar observaciones a este respecto, caso en el cual el

solicitante podrá pedir que la parte omitida o la parte o el elemento correcto que se haya aportado no se tenga en cuenta.

MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL PARA LA FASE NACIONAL

6.013. ¿Se puede modificar la solicitud internacional para la fase nacional?

Artículo 19, Artículo 28, Artículo 34.2)b), Artículo 41, Regla 46, Regla 52.1, Regla 66.1, Regla 78

El PCT garantiza a los solicitantes la posibilidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante todas las Oficinas designadas. Aunque ya hayan tenido la posibilidad de modificar las reivindicaciones durante la fase internacional, quizás deseen aportar más modificaciones en la fase nacional, que pueden ser diferentes para cada Oficina designada. También cabe la posibilidad de que deseen modificar la descripción o los dibujos, lo cual no es posible durante la fase internacional, a menos que se haya presentado una solicitud de examen preliminar internacional. Todas las Oficinas designadas y elegidas tienen la obligación de autorizar estas modificaciones durante al menos un mes contado desde el momento en que el se efectúe la entrada en la fase nacional. Este plazo mínimo podrá prolongarse en determinadas circunstancias excepcionales, que se especifican en las Reglas 52.1 y 78. En todo caso, muchas de las Oficinas designadas y elegidas admiten que se efectúen modificaciones en cualquier momento durante el procedimiento de examen nacional (si procede). En algunas Oficinas designadas o elegidas, donde es necesario pedir expresamente que se realice el examen, los solicitantes solo pueden pedir que se introduzcan modificaciones una vez que haya efectuado la entrada en la fase nacional. En los Capítulos Nacionales se proporciona más información a este respecto.

6.014. ¿Se pueden corregir los errores evidentes de la solicitud internacional con el fin de iniciar la fase nacional?

Regla 91.3.f)

Por regla general, cabe corregir los errores evidentes de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos ante la Oficina designada. La corrección puede presentarse como una modificación (consúltese el párrafo 6.013), siempre y cuando no se exceda el alcance de la solicitud internacional tal como se presentó inicialmente.

6.015. ¿Qué efectos surte en las Oficinas designadas y elegidas la autorización de rectificación de un error evidente?

Regla 91.3.e), Regla 91.3.f)

Por lo general, las Oficinas designadas y elegidas deben tramitar la solicitud internacional en la fase nacional “tal como se rectificó”, a no ser que la Oficina elegida o designada haya empezado la tramitación o examen de dicha solicitud internacional antes de la fecha en que, conforme a la Regla 91.3.a), la Oficina Internacional haya notificado a esa Oficina la autorización de rectificación correspondiente. Por otra parte, una Oficina designada o elegida puede desestimar una rectificación autorizada conforme a la Regla 91.1 si considera que ella misma no habría autorizado tal rectificación en caso de haber obrado en calidad de administración competente (consúltese la Regla 91.3.f)). No obstante, la Oficina designada solo puede desestimar las rectificaciones autorizadas durante la fase internacional después de haber dado al solicitante la oportunidad de formular observaciones, dentro de un plazo prudencial, en relación con la intención de la Oficina de desestimar la rectificación.

6.016

Cuando se haya denegado la autorización de una rectificación durante la fase internacional y se haya presentado una petición de publicación conforme a la Regla 91.3.d) (consúltese el párrafo 11.043 de la parte relativa a la fase internacional), el solicitante tendrá que volver a presentar la petición de rectificación ante cada una de las Oficinas designadas, en alguno de los idiomas admitidos por dichas Oficinas.

6.017

Las condiciones para autorizar la rectificación de errores evidentes dependen de la práctica de las Oficinas designadas, así como de la legislación nacional en vigor respecto de cada una de ellas. Se recomienda averiguar cuáles son las condiciones que se aplican en las oficinas de su interés.

REVISIÓN DURANTE LA FASE NACIONAL DE DETERMINADAS DECISIONES TOMADAS DURANTE LA FASE INTERNACIONAL

6.018. ¿En qué casos se puede presentar una petición de revisión?

Artículo 25

Cabe pedir a la Oficina designada que revise las decisiones siguientes:

- i) la Oficina receptora ha denegado la concesión de una fecha de presentación internacional debido a la presencia de determinados defectos en la solicitud en cuestión;
- ii) la Oficina receptora ha declarado que la solicitud internacional se considera retirada debido a la presencia de determinados defectos en la solicitud en cuestión, o bien porque no se han abonado las tasas adeudadas;
- iii) la Oficina Internacional ha llegado a la conclusión de que la solicitud internacional se considera retirada porque no ha recibido el ejemplar original en el plazo establecido.

Artículo 25.2)a)

De este modo, aquellas decisiones que se hubieran tomado durante la fase internacional y que tuvieran incidencia en la solicitud internacional como tal están sujetas a revisión por cada una de las Oficinas designadas. La revisión que lleva a cabo la Oficina designada consiste en realizar un examen para determinar si la denegación o la declaración de la Oficina receptora, o la conclusión de la Oficina Internacional, son consecuencia de un error u omisión de la administración competente.

6.019. ¿Cómo y cuándo se puede ejercer el derecho a pedir una revisión?

Si se desea que se revise la decisión en cualquiera de los tres casos citados en el párrafo 6.018, debe procederse de la siguiente manera:

Artículo 25(1)(b)

- i) Pedir a la Oficina Internacional, conforme al Artículo 25, que envíe a cada Oficina designada que el solicitante indique una copia de todos los documentos pertinentes contenidos en el expediente; esta petición debe redactarse en francés o en inglés.

Artículo 25(2)a), Regla 51.2

- ii) Pedir por separado a cada una de esas Oficinas designadas que revise la decisión relativa a su solicitud internacional, para lo cual expondrá los hechos y presentará las pruebas que sirvan para demostrar los errores u omisiones de la Oficina receptora o de la Oficina internacional, según sea el caso; al mismo tiempo (consúltese el párrafo 6.020), el solicitante deberá abonar a dichas Oficinas designadas la tasa nacional para efectuar la entrada en la fase nacional y, si procede, deberá aportar una traducción de la solicitud internacional. Para obtener más información sobre las tasas y las traducciones exigidas, consúltese los Capítulos Nacionales (Resumen). La petición debe estar redactada en un idioma admitido por la Oficina designada a la que va dirigida dicha petición; por otra parte, si se pide la revisión de una decisión conforme a la cual se ha denegado la concesión de una fecha de presentación internacional, se debe adjuntar a la petición una copia de la notificación en la que se le informa de la denegación.

6.020

Regla 51.1, Regla 51.3

Tanto la petición que va dirigida a la Oficina Internacional como aquella que va dirigida a la Oficina designada, junto con la traducción exigida y la tasa adeudada, deben llegar a la administración destinataria dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación en la que se informa al solicitante de la decisión desfavorable.

6.021. ¿Qué consecuencias puede acarrear una revisión efectuada por la Oficina designada?

Artículo 24.2), Artículo 25.2)a), Artículo 48.2)

Si se han cumplido los requisitos expuestos en los párrafos precedentes, la Oficina designada se pronunciará sobre la cuestión de si la decisión se justifica o no, y, si llegase a la conclusión de que tal decisión ha sido consecuencia de un error u omisión, deberá tramitar la solicitud internacional como si tal error u omisión no hubieran tenido lugar, es decir que mantendrá los efectos de dicha solicitud en cuanto solicitud nacional ordinaria desde la fecha de presentación internacional. Si, por el contrario, la Oficina designada llegara a la conclusión de que la decisión no ha sido consecuencia de un error u omisión, también podrá mantener los efectos de la solicitud internacional en virtud del Artículo 24.2). Este último caso puede darse cuando la decisión haya sido consecuencia del incumplimiento de algún plazo establecido (por ejemplo, el plazo de entrega de las correcciones o de pago de las tasas), y en tal

caso se recomienda pedir a la Oficina designada no solo que revise su decisión, sino que además excuse el retraso. En los párrafos que siguen se aporta información pormenorizada acerca de la excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos.

EXCUSA DE LOS RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

6.022. ¿Pueden excusarse los retrasos en el cumplimiento de los plazos?

Artículo 48.2), Regla 82bis

En determinadas circunstancias, cabe excusar el retraso en el cumplimiento de un plazo que haya dado lugar a que la solicitud internacional se considere retirada, ya sea durante la fase internacional o durante la fase nacional. La expresión “excusa de un retraso” hace referencia a la decisión de tramitar la solicitud internacional como si no se hubiera sobrepasado el plazo establecido. Téngase en cuenta, sin embargo, que no se podrá solicitar la excusa de un retraso durante la fase internacional. Únicamente durante la fase nacional, las Oficinas designadas podrán excusar los retrasos de manera individual (ya sea que se trate de retrasos ocurridos en la fase internacional o en la fase nacional), y solo con respecto a la Oficina designada en cuestión. Las condiciones previstas en la legislación nacional de cada Oficina designada son primordiales a la hora de decidir si se debe o se puede excusar un retraso. Por otra parte, todas las disposiciones relativas a la excusa de los retrasos deben aplicarse a las solicitudes internacionales del mismo modo y en las mismas condiciones que se aplican a las solicitudes nacionales. Algunos ejemplos de estas disposiciones son aquellas que contemplan el restablecimiento de los derechos, la restauración, la *restitutio in integrum*, la reanudación de solicitudes abandonadas, la tramitación posterior, la continuación del procedimiento, y otras disposiciones similares.

6.023. ¿Respecto de qué plazos cabe excusar retrasos?

Regla 82bis.1

Se puede excusar un retraso respecto de todos los plazos establecidos en el Tratado del PCT y en su Reglamento, y también respecto de todos los plazos fijados por las Administraciones del PCT y por las Oficinas designadas, así como respecto de aquellos plazos establecidos en la legislación nacional que aplican las Oficinas designadas para que los solicitantes realicen los actos correspondientes ante ellas, por ejemplo, el plazo para efectuar la entrada en la fase nacional.

6.024. ¿Qué debe hacer un solicitante que ha sobrepasado el plazo para efectuar la entrada en la fase nacional, o que no ha realizado los actos previstos en el Artículo 22 o 39.1) dentro del plazo establecido?

Artículo 48.2), Regla 49.6, Regla 82bis.2

En virtud de la Regla 49.6, los Estados contratantes deben contemplar la posibilidad de restablecer los derechos del solicitante respecto de la solicitud internacional en caso de que este no hubiera cumplido los requisitos previstos en el Artículo 22 o 39.1). En la Regla 49.6 se expone esta posibilidad de manera pormenorizada. Cabe señalar que algunos Estados contratantes han notificado a la Oficina Internacional, conforme a la Regla 49.6.f), la incompatibilidad de esta Regla con sus respectivas legislaciones nacionales. Estas notificaciones se recopilan en un cuadro que puede consultarse en el sitio web de la OMPI: https://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/rules/r49#_49_6_f. Una vez que un Estado ha tomado las medidas necesarias para modificar la legislación nacional, se publica una notificación a este respecto en Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) y se actualiza el cuadro de notificaciones antes mencionado. Por otra parte, aunque un Estado contratante haya formulado una notificación conforme a la Regla 49.6.f), se recomienda verificar en la Oficina correspondiente la existencia (o inexistencia) de un sistema para restablecer los derechos relativos a una solicitud. En efecto, aunque las legislaciones nacionales contengan disposiciones que contemplen el restablecimiento de los derechos, algunos Estados han presentado una notificación únicamente porque tales disposiciones no están en consonancia con los contenidos de la Regla 49.6. Por consiguiente, algunos Estados carecen de procedimientos para restablecer los derechos respecto de una solicitud, mientras que otros sí cuentan con sistemas para tal fin, que pueden ser más o menos favorables para los solicitantes que lo previsto en la Regla 49.6.

6.025. ¿Qué debe hacer un solicitante que ha sobrepasado un plazo?

Artículo 48.2), Regla 51.1, Regla 51.3

El solicitante debe realizar todos los actos exigidos para efectuar la entrada en la fase nacional (consúltense los párrafos 4.001 a 4.031), y al mismo tiempo debe pedir a la Oficina designada que excuse el retraso y mantenga los efectos de la solicitud internacional en esa Oficina. El procedimiento estará supeditado a los requisitos aplicables a nivel nacional, incluidos los plazos establecidos para presentar una petición con miras a que se excuse el retraso. Dichos requisitos figuran en los Capítulos Nacionales. Por lo general, el solicitante puede asegurarse de cumplir estos plazos si presenta la petición

de excusa y realiza los actos para efectuar la entrada en la fase nacional, ya sea dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación relativa a la decisión desfavorable, o bien dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de vencimiento del plazo en cuestión (por ejemplo, el plazo para efectuar la entrada en la fase nacional).

6.026

Artículo 24.2), Artículo 48.2)

La petición de excusa de un retraso debe presentarse junto con toda petición de revisión de las decisiones de la Oficina receptora que hayan dado lugar a que la solicitud internacional se declare retirada en razón del incumplimiento de algún requisito dentro de un plazo determinado (consúltense los párrafos 6.018 a 6.021). Aun cuando confirme la decisión de la Oficina receptora, la Oficina designada podrá, de todas maneras, mantener los efectos de la solicitud internacional, puesto que en virtud de la legislación nacional posiblemente pueda excusarse el retraso conforme a las disposiciones relativas al restablecimiento de los derechos, la reanudación de solicitudes abandonadas, la continuación del procedimiento, u otras disposiciones similares. Téngase en cuenta que, tal como se expone en los párrafos anteriores, deben cumplirse ante cada una de las Oficinas interesadas todas las condiciones estipuladas en la legislación nacional, teniendo particularmente en cuenta el plazo fijado en dicha legislación para la presentación de la petición de excusa de un retraso.

6.027. ¿Debe excusarse la llegada tardía de un documento por causa de irregularidades en el servicio postal?

Artículo 48.1), Regla 82

Si se sobrepasa algún plazo establecido en el Tratado o en el Reglamento debido a la llegada tardía de un documento o una carta, tal retraso deberá excusarse cuando sea consecuencia de un retraso en la distribución del correo o de una interrupción del servicio de correos, siempre que se presenten pruebas suficientes y que la correspondencia se haya enviado por correo certificado mediante la administración postal, o mediante una empresa de expedición que la Oficina designada haya indicado en una notificación dirigida a la Oficina Internacional. Del mismo modo, y en las mismas condiciones, se podrá reemplazar una carta o un documento extraviados en el correo por una copia nueva de estos, siempre que pueda probarse que la carta o el documento de reemplazo son idénticos a los que se han extraviado. consúltense la Regla 82 para obtener información pormenorizada a este respecto.

RECTIFICACIÓN DE LOS ERRORES COMETIDOS POR LA OFICINA RECEPTORA O LA OFICINA INTERNACIONAL

6.028. ¿Qué tipo de errores cometidos por la Oficina receptora o la Oficina Internacional pueden rectificarse?

Regla 82ter

Si la Oficina receptora ha cometido un error al conceder la fecha de presentación internacional, o bien si la Oficina receptora o la Oficina Internacional han considerado erróneamente que no se ha presentado la reivindicación de prioridad que figura en el petitorio, la Oficina designada deberá rectificar el error, siempre que estime que si ella misma lo hubiera cometido, lo habría rectificado de conformidad con su práctica o su legislación nacional.

6.029. ¿Cómo y cuándo se debe proceder para pedir la rectificación de tales errores?

El solicitante debe pedir a la Oficina designada que rectifique el error y debe probar, a satisfacción de esa Oficina, que la fecha de presentación internacional concedida por la Oficina receptora es incorrecta a causa de un error cometido por esa misma Oficina receptora, o bien que la Oficina receptora o la Oficina Internacional han considerado erróneamente que no se ha presentado una reivindicación de prioridad. La petición de rectificación debe presentarse al efectuar la entrada en la fase nacional.

ACTOS QUE HAN DE REALIZARSE DURANTE LA FASE NACIONAL

6.030. ¿Qué deben hacer los solicitantes una vez que se ha dado inicio a la fase nacional?

Durante la fase nacional, las solicitudes internacionales deben someterse a los procedimientos nacionales habituales. Lo que se expone en el texto que sigue y en los Capítulos Nacionales (Resumen) atañe únicamente a los actos que deben realizarse para efectuar la entrada en la fase nacional, así como a aquellos actos que deberían realizarse al efectuar la entrada en la fase nacional, pero que eventualmente podrían llevarse a cabo una vez iniciada esta fase. Los pasos a seguir posteriormente en las Oficinas designadas (al menos los pasos principales) se exponen en los Capítulos Nacionales

(Resumen) relativos a cada Oficina. Si se desconoce el procedimiento en materia de patentes de alguna Oficina designada en particular, conviene pedir asesoramiento profesional, aunque no se exija estar representado por un mandatario en esa Oficina.

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAGOS A LAS OFICINAS DESIGNADAS

6.031. ¿Cómo debe citarse la solicitud internacional?

Todos los documentos que se envíen y todos los pagos de tasas que se efectúen a la Oficina designada, así como toda carta que acompañe a dichos documentos o pagos, deberán incluir, si ya ha sido comunicado, el número de serie nacional que la Oficina designada haya otorgado a la solicitud internacional. Si aún no se sabe (o no se ha otorgado) el número nacional, deberá indicarse el número de solicitud internacional, preferiblemente junto con la fecha de presentación internacional, el nombre del solicitante y el título de la invención.

DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO

6.032. ¿Cuáles son los requisitos relativos a los depósitos de material biológico?

En el Anexo L se exponen de manera pormenorizada los requisitos de las Oficinas designadas en relación con los depósitos de material biológico.

PRESENTACIÓN DE UNA LISTA DE SECUENCIAS DE NUCLEÓTIDOS O AMINOÁCIDOS

6.033. ¿Cuáles son los requisitos que han de cumplirse en relación con la presentación de una lista de secuencias?

Anexo C de las Instrucciones Administrativas, Regla 13ter.1.a), Regla 13ter.3, Regla 49.5.a-bis)

Las Oficinas designadas no podrán exigir a los solicitantes que presenten una lista de secuencias de nucleótidos o aminoácidos en un formato diferente del que se ajusta a la norma establecida en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas (Norma ST.26 de la OMPI). Si la solicitud internacional contiene una lista de secuencias que no se ajusta a la Norma o el texto libre dependiente del idioma no figura en un idioma aceptado por la Oficina, la Oficina designada podrá exigir que se presente una lista de secuencias o una traducción que se ajuste a esos requisitos.

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE EXAMEN

6.034. ¿Todos los solicitantes tienen acceso al procedimiento acelerado de examen en la fase nacional?

Si el solicitante ha recibido, con respecto a su solicitud internacional, un informe preliminar internacional positivo sobre la patentabilidad (conforme al Capítulo I o II), podrá solicitar que se lleve a cabo un examen acelerado en determinadas oficinas que participan en el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente, o que realizan el examen acelerado sobre la base de los resultados de la tramitación efectuada por otras oficinas en el marco del PCT. Para obtener más información a este respecto, consúltese el sitio web de la OMPI: http://www.wipo.int/en/web/pct-system/filing/pct_pph.