

## Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT)

### Asamblea

**Cuadragésimo cuarto período de sesiones (19° ordinario)**  
**Ginebra, 23 de septiembre a 2 de octubre de 2013**

### PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### RESUMEN

1. El presente documento contiene las propuestas de modificación del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)<sup>1</sup>, recomendadas por el Grupo de Trabajo del PCT (“el Grupo de Trabajo”). Las propuestas de modificación, detalladas en el Anexo I, se refieren a las cuestiones siguientes:

- a) búsquedas complementarias obligatorias (propuesta de modificación de las Reglas 66 y 70);
- b) acceso a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional a partir de la fecha de publicación (propuesta de supresión de la Regla 44ter y propuesta de modificación de la Regla 94).

---

<sup>1</sup> En el presente documento, al mencionar “Artículos” y “Reglas” se hace referencia a los del PCT y el Reglamento del PCT (“el Reglamento”), o a esas disposiciones conforme se propone modificarlas, según el caso. Las referencias a la “legislación nacional”, las “solicitudes nacionales”, la “fase nacional”, etcétera, abarcan la normativa regional, las solicitudes regionales, la fase regional, etcétera.

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

### BÚSQUEDAS COMPLEMENTARIAS OBLIGATORIAS

2. En su sexta reunión, celebrada del 21 al 24 de mayo de 2013, el Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de las Reglas 66 y 70 con miras a someterlas al examen de la Asamblea en su presente periodo de sesiones, a reserva de cualquier observación adicional que pudieran formular los Estados contratantes o las Oficinas afectadas durante un breve período de consulta que determinaría la Oficina Internacional tras la reunión (véase el párrafo 33 del Resumen de la Presidencia de esa reunión, documento PCT/WG/6/23, reproducido en el Anexo del documento PCT/A/44/1).
3. Las propuestas de modificación de las Reglas 66 y 70 se exponen en el Anexo I del presente documento. En los casos en los que se incluyeron cambios adicionales de redacción, más allá del texto acordado por el Grupo de Trabajo, se señala ese hecho y se ofrece una explicación en una nota de pie de página que figura en dicho Anexo. La Secretaría publicó en el foro electrónico del Grupo de Trabajo, en el sitio web de la OMPI,<sup>2</sup> la información acerca de las propuestas de modificación, a los fines de que los Estados contratantes o las Oficinas afectadas formularan observaciones. Las propuestas contenidas en el presente documento tienen en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas.
4. Por efecto de la modificación de las Reglas 66 y 70 se exigiría a las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional que realicen una búsqueda “complementaria” durante el examen preliminar internacional, a reserva de varias excepciones, por ejemplo, cuando la materia no es objeto de examen por la Oficina, los casos en los que la búsqueda no ha sido realizada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, y otros casos en los que se considera que esa búsqueda carecería de finalidad útil.
5. Al aprobar las propuestas de modificación de las Reglas 66 y 70, el Grupo de Trabajo reconoció que es necesario abordar en debates ulteriores varios detalles respecto de las enmiendas que correspondería introducir en las Instrucciones Administrativas (en particular, los formularios pertinentes) y en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional. Las propuestas respecto de las enmiendas que correspondería introducir en las Instrucciones Administrativas, incluidos los Formularios IPEA/408 e IPEA/409, y en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional serán objeto de consultas adicionales con los Estados miembros antes de la entrada en vigor de las modificaciones, de ser aprobadas por la Asamblea.

### ACCESO A LA OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN INTERNACIONAL

6. En su sexta reunión, el Grupo de Trabajo aprobó asimismo la propuesta de suprimir la Regla 44<sup>ter</sup> y, en consecuencia, la propuesta de modificar la Regla 94 que figura en el Anexo I del presente documento, con miras a someterlas al examen de la Asamblea en su presente sesión (véanse los párrafos 78 y 79 del Resumen de la Presidencia de la reunión, documento PCT/WG/6/23, reproducido en el Anexo del documento PCT/A/43/1).

---

<sup>2</sup> Véase <http://www.wipo.int/pct-wg/en>.

7. Por efecto de esas modificaciones se permitiría poner a disposición en PATENTSCOPE, a partir de la fecha de la publicación internacional, las opiniones escritas de la Administración encargada de la búsqueda internacional (en su idioma original) y los comentarios informales formulados por el solicitante en respuesta a esas opiniones (en su idioma original). El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad y la traducción de ese informe seguirán estableciéndose a los 30 meses de la fecha de prioridad.

#### VERSIÓN “EN LIMPIO” DE LAS DISPOSICIONES MODIFICADAS PROPUESTAS

8. En el Anexo II del presente documento, figura una versión “en limpio” (sin subrayado ni tachado) de todas las disposiciones modificadas propuestas.

#### ENTRADA EN VIGOR Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

9. La información acerca de las fechas propuestas de entrada en vigor de las modificaciones y las disposiciones transitorias necesarias ha sido publicada por la Secretaría en el foro electrónico del Grupo de Trabajo, en el sitio web de la OMPI<sup>3</sup> a los efectos de recabar observaciones y sugerencias. Las propuestas contenidas en el presente documento tienen en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas.

10. Por lo que atañe a las propuestas de modificación de las Reglas 66 y 70, con el fin de contar con tiempo suficiente para que las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional actualicen los sistemas de T.I. existentes y los procesos y procedimientos internos, se propone que las modificaciones entren en vigor el 1 de julio de 2014, y se apliquen únicamente a las solicitudes internacionales respecto de las cuales se haya presentado una solicitud en esa fecha o con posterioridad.

11. Con respecto a la propuesta de suprimir la Regla 44*ter* y la propuesta de modificación de la Regla 94, se propone que dichas supresión y modificación entren en vigor el 1 de julio de 2014, y se apliquen únicamente a las solicitudes internacionales que tengan como fecha de presentación internacional el 1 de julio de 2014 o una fecha posterior. No parece ser necesario aplicar disposiciones transitorias específicas.

12. Por lo tanto, se propone que la Asamblea adopte las decisiones siguientes acerca de la entrada en vigor y las disposiciones transitorias respecto de las propuestas de modificación del Reglamento expuestas en el Anexo I del presente documento:

“La modificación de las Reglas 66 y 70, que se expone en el Anexo I del presente documento, entrará en vigor el 1 de julio de 2014, y se aplicará a toda solicitud internacional, con independencia de su fecha de presentación internacional, respecto de la cual se presente una solicitud de examen preliminar internacional el 1 de julio de 2014 o después de esa fecha.”

“La supresión de la Regla 44*ter* y la modificación de la Regla 94, que se exponen en el Anexo I del presente documento, entrarán en vigor el 1 de julio de 2014 y se aplicarán a toda solicitud internacional que tenga como fecha de presentación internacional el 1 de julio de 2014 o una fecha posterior.”

<sup>3</sup>

Véase <http://www.wipo.int/pct-wg/en>.

13. *Se invita a la Asamblea de la Unión del PCT a:*

*i) aprobar las propuestas de modificación del Reglamento del PCT que se exponen en el Anexo I del presente documento; y*

*ii) adoptar las decisiones propuestas, que se exponen en el párrafo 12 del presente documento, relativas a la entrada en vigor y las disposiciones transitorias.*

[Siguen los Anexos]

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

ÍNDICE

Regla <del>44ter</del> [Suprimida] <del>Carácter confidencial de la opinión escrita, del informe, de la traducción y de las observaciones</del> .....	2
<del>44ter.1</del> <del>Carácter confidencial</del> .....	2
Regla 66 Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional.....	3
66.1 y 66.1bis [ <i>Sin modificaciones</i> ].....	3
66.1ter <i>Búsquedas complementarias</i> .....	3
66.2 a 66.8 [ <i>Sin modificaciones</i> ].....	3
Regla 70 Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad preparado por la Administración encargada del examen preliminar internacional (informe de examen preliminar internacional).....	4
Regla 94 Acceso a expedientes.....	5
94.1 <i>Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional</i> .....	5
94.2 y 94.3 [ <i>Sin modificaciones</i> ].....	5

---

<sup>1</sup> Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente. En el Anexo II figura una versión “en limpio” de las disposiciones modificadas propuestas (sin subrayado ni tachado).

**Regla 44ter**

**[Suprimida]**

Carácter confidencial de la opinión escrita, del informe,  
de la traducción y de las observaciones

*44ter.1—Carácter confidencial*

~~a) Salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional y la Administración encargada de la búsqueda internacional no autorizarán a ninguna persona ni Administración, antes de vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, a tener acceso:~~

~~i) a la opinión escrita evacuada en virtud de la Regla 43bis.1, a cualquier traducción de ésta preparada en virtud de la Regla 44bis.3.d), o a cualquier observación escrita sobre la traducción enviada por el solicitante en virtud de la Regla 44bis.4;~~

~~ii) si se ha preparado un informe en virtud de la Regla 44bis.1, a ese informe, a cualquier traducción de dicho informe preparada en virtud de la Regla 44bis.3.b), o a cualquier observación escrita sobre la traducción enviada por el solicitante conforme a la Regla 44bis.4.~~

~~b) A los efectos del párrafo a), la expresión “tener acceso” designa cualquier medio por el que los terceros puedan tener conocimiento y, por tanto, comprende la comunicación individual y la publicación general.~~

## Regla 66

### Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional

66.1 y 66.1bis [Sin modificaciones]

#### 66.1ter Búsquedas complementarias<sup>2</sup>

La Administración encargada del examen preliminar internacional llevará a cabo una búsqueda (“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. Si la Administración considera que se encuentra frente a cualquiera de las situaciones mencionadas en los párrafos 3) o 4) del Artículo 34 o en la Regla 66.1.e), la búsqueda complementaria abarcará únicamente las partes de la solicitud internacional que son objeto del examen preliminar internacional.

66.2 a 66.8 [Sin modificaciones]

---

<sup>2</sup> Se introdujeron cambios adicionales de redacción en la Regla 66.1ter, más allá del texto acordado por el Grupo de Trabajo y a partir de las observaciones recibidas por la Oficina Internacional de un Estado Contratante, después de la sexta reunión del Grupo de Trabajo (véanse los párrafos 2 y 3 del cuerpo principal del presente documento). Para aclarar el significado de la segunda frase de la nueva Regla 66.1ter propuesta, acordada originalmente por el Grupo de Trabajo (“Los párrafos 3) y 4) del Artículo 34 y las Reglas 66.1.e) y 68 se aplicarán mutatis mutandis.”), se introdujo una modificación adicional en la segunda frase de la nueva Regla 66.1ter propuesta, en sintonía con los debates mantenidos durante la sexta reunión del Grupo de Trabajo y la Observación 2 que figura en el Anexo I del documento PCT/WG/6/23 (“La última frase cubre los supuestos específicos en los que no procedería realizar una búsqueda complementaria o en los que se debería delimitar su alcance, como consecuencia de la falta (total o parcial) de una búsqueda internacional principal, o bien porque la materia no deba ser objeto de examen o por falta de unidad de la invención.”).

## Regla 70

**Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad preparado por la  
Administración encargada del examen preliminar internacional  
(informe de examen preliminar internacional)**

70.1 *[Sin modificaciones]*

70.2 *Base del informe*

a) a e) *[Sin modificaciones]*

f) En el informe se indicará la fecha en la que se llevó a cabo la búsqueda complementaria conforme a la Regla 66.1ter o, en su caso, se declarará que no tuvo lugar dicha búsqueda.

70.3 a 70.17 *[Sin modificaciones]*



## **Regla 94**

### **Acceso a expedientes**

#### *94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional*

a) *[Sin modificaciones]*

b) A petición de cualquier persona, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del Artículo 38 ~~y de la Regla 44ter.1~~, la Oficina Internacional entregará copias de cualquier documento contenido en su expediente, contra reembolso del coste del servicio.

c) *[Sin modificaciones]*

94.2 y 94.3 *[Sin modificaciones]*

[Sigue el Anexo II]

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT

### (VERSIÓN EN LIMPIO)

Las propuestas de modificación del Reglamento del PCT se exponen en el Anexo I, en el que las adiciones y supresiones se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente. Para facilitar su consulta, el presente Anexo contiene una versión “en limpio” de las disposiciones pertinentes, tal y como se presentarán tras su modificación.

### ÍNDICE

Regla 44 <sup>ter</sup> [Suprimida].....	2
Regla 66 Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional .....	2
66.1 y 66.1 <sup>bis</sup> [Sin modificaciones].....	2
66.1 <sup>ter</sup> <i>Búsquedas complementarias</i> .....	2
66.2 a 66.8 [Sin modificaciones] .....	2
Regla 70 Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad preparado por la Administración encargada del examen preliminar internacional (informe de examen preliminar internacional) .....	3
Regla 94 Acceso a expedientes .....	4
94.1 <i>Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional</i> .....	4
94.2 y 94.3 [Sin modificaciones] .....	4

**Regla 44ter**

**[Suprimida]**

**Regla 66**

**Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional**

66.1 y 66.1bis *[Sin modificaciones]*

66.1ter *Búsquedas complementarias*

La Administración encargada del examen preliminar internacional llevará a cabo una búsqueda (“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. Si la Administración considera que se encuentra frente a cualquiera de las situaciones mencionadas en los párrafos 3) o 4) del Artículo 34 o en la Regla 66.1.e), la búsqueda complementaria abarcará únicamente las partes de la solicitud internacional que son objeto del examen preliminar internacional.

66.2 a 66.8 *[Sin modificaciones]*

**Regla 70**

**Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad preparado por la  
Administración encargada del examen preliminar internacional  
(informe de examen preliminar internacional)**

70.1 *[Sin modificaciones]*

70.2 *Base del informe*

a) a e) *[Sin modificaciones]*

f) En el informe se indicará la fecha en la que se llevó a cabo la búsqueda complementaria conforme a la Regla 66.1<sup>ter</sup> o, en su caso, se declarará que no tuvo lugar dicha búsqueda.

70.3 a 70.17 *[Sin modificaciones]*

## **Regla 94**

### **Acceso a expedientes**

#### *94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional*

a) *[Sin modificaciones]*

b) A petición de cualquier persona, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del Artículo 38, la Oficina Internacional entregará copias de cualquier documento contenido en su expediente, contra reembolso del coste del servicio.

c) *[Sin modificaciones]*

94.2 y 94.3 *[Sin modificaciones]*

[Fin del Anexo II y del documento]