

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

Asamblea

Cuadragésimo octavo período de sesiones (28º extraordinario)
Ginebra, 3 a 11 de octubre de 2016

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)¹ acordadas por el Grupo de Trabajo del PCT (“el Grupo de Trabajo”), con miras a someterlas a examen de la Asamblea en su período de sesiones en curso.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

2. En el Anexo I se exponen las propuestas de modificación del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes acordadas por el Grupo de Trabajo del PCT en su novena reunión, celebrada en Ginebra del 17 al 20 de mayo de 2016, a fin de someterlas a examen de la Asamblea en su período de sesiones en curso. Esas modificaciones se refieren a las cuestiones siguientes:

¹ Las referencias en el presente documento a “Artículos” y “Reglas” corresponden a los incluidos en el PCT y en el Reglamento del PCT (“el Reglamento”), o a las disposiciones tal y como se propone que sean modificadas o añadidas, según sea el caso. Las referencias a “leyes nacionales”, “solicitudes nacionales”, “la fase nacional”, etc., incluyen referencias a leyes regionales, solicitudes nacionales, la fase regional, etcétera.

- a) extensión del plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria de 19 a 22 meses, contados a partir de la fecha de prioridad (propuesta de modificación de la Regla 45*bis*.1a)); para más información, véanse el documento PCT/WG/9/6 y los párrafos 117 a 123 del documento PCT/WG/9/27.
- b) aclaraciones sobre la relación que existe entre, por un lado, la Regla 23*bis*.2.a) y, por otro, el Artículo 30.2, según se aplique en virtud del Artículo 30.3 en relación con la transmisión por la Oficina receptora de los resultados anteriores de búsqueda y/o clasificación a la Administración encargada de la búsqueda internacional (propuestas de modificación de la Regla 23*bis*.2); para más información, véanse el documento PCT/WG/9/5 y los párrafos 135 a 138 del documento PCT/WG/9/27.
- c) supresión de las “disposiciones sobre incompatibilidad” tras la retirada de las notificaciones de incompatibilidad restantes en virtud de esas disposiciones (propuestas de modificación de las Reglas 4.10 and 51*bis*.1); para más información, véanse el documento PCT/WG/9/12 y los párrafos 139 y 140 del documento PCT/WG/9/27.
3. En el Anexo II hay una versión “en limpio” de las Reglas correspondientes, tal como quedarían tras ser modificadas.

ENTRADA EN VIGOR Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

4. En lo que respecta a la entrada en vigor de la modificación propuesta de la Regla 45*bis*.1 a), se propone que la modificación de esa regla entre en vigor el 1 de julio de 2017, y que se aplique a toda solicitud internacional, independientemente de la fecha de presentación internacional, respecto de la cual el plazo para presentar una solicitud de búsqueda internacional suplementaria en virtud de la Regla 45*bis*.1a), en vigor hasta el 30 de junio de 2017, aún no haya expirado el 1 de julio de 2017.
5. Las modificaciones para añadir la Regla 23*bis* al Reglamento fueron aprobadas por la Asamblea en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, celebrado del 5 al 14 de octubre de 2015. La Asamblea decidió que la nueva Regla 23*bis* entre en vigor el 1 de julio de 2017 y que se aplique a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de julio de 2017 o una fecha posterior (véase el párrafo 20 del informe de ese período de sesiones, documento PCT/A/47/9). Se propone que la misma disposición de entrada en vigor se aplique a las propuestas adicionales de modificación de la Regla 23*bis*.2. Esto garantizará que la versión de la Regla 23*bis* que entrará en vigor el 1 de julio de 2017 sea la versión modificada, como se propone en el Anexo I del presente documento.
6. En lo que atañe a la supresión de las disposiciones sobre incompatibilidad contenidas en las Reglas 4.10 y 51*bis*.1, se propone que estas modificaciones entren en vigor el 1 de julio de 2017, junto con las otras modificaciones propuestas en el Anexo I del presente documento.
7. Se propone, por lo tanto, que la Asamblea apruebe las siguientes decisiones acerca de la entrada en vigor y las disposiciones transitorias de las propuestas de modificación del Reglamento que se exponen en el Anexo I del presente documento:

“La modificación de la Regla 45*bis*.1a) entrará en vigor el 1 de julio de 2017 y se aplicará a toda solicitud internacional, independientemente de la fecha de presentación internacional, respecto de la cual el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria en virtud de la Regla 45*bis*.1a), en vigor hasta el 30 de junio de 2017, aún no haya expirado el 1 de julio de 2017”.

“Las modificaciones de la Regla 23*bis*.2 entrarán en vigor el 1 de julio de 2017 y se aplicarán a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de julio de 2017 o una fecha posterior”.

“Las modificaciones de las Reglas 4.10 y 51bis.1 entrarán en vigor el 1 de julio de 2017”.

8. Se invita a la Asamblea de la Unión del PCT a aprobar las propuestas de modificación del Reglamento que figuran en el Anexo I del documento PCT/A/48/3, y las propuestas de decisión que se exponen en el párrafo 7 del documento PCT/A/48/3 relativas a la entrada en vigor de las disposiciones transitorias.

[Siguen los Anexos]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT²

ÍNDICE

Regla 4 Petitorio (Contenido)	2
4.1 a 4.9 [<i>Sin modificación</i>].....	2
4.10 <i>Reivindicación de prioridad</i>	2
4.11 a 4.19 [<i>Sin modificación</i>].....	2
Regla 23bis Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior	3
23bis.1 [<i>Sin modificación</i>].....	3
23bis.2 <i>Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2</i>	3
Regla 45bis Búsquedas internacionales suplementarias	4
45bis.1 <i>Petición de búsqueda suplementaria</i>	4
45bis.2 a 9 [<i>Sin modificación</i>]	4
Regla 51bis Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27	5
51bis.1 <i>Ciertas exigencias nacionales admitidas</i>	5
51bis.2 y 51bis.3 [<i>Sin modificación</i>].....	6

² Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente. En el Anexo II figura la versión "en limpio" de las disposiciones modificadas propuestas (sin subrayado ni tachado).

Regla 4

Petitorio (Contenido)

4.1 a 4.9 *[Sin modificación]*

4.10 *Reivindicación de prioridad*

a) a c) *[Sin modificación]*

~~d) Si, al 29 de septiembre de 1999, los párrafos a) y b), en su forma modificada con efectos a partir del 1 de enero de 2000, no fueran compatibles con la legislación nacional aplicada por una Oficina designada, esos párrafos, tal como estaban en vigor hasta el 31 de diciembre de 1999, continuarán aplicándose después de esa fecha en lo que respecta a esa Oficina designada mientras que en su forma modificada sigan siendo incompatibles con esa legislación, a condición de que dicha Oficina informe en consecuencia a la Oficina Internacional hasta el 31 de octubre de 1999. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones recibidas.~~

4.11 a 4.19 *[Sin modificación]*

Regla 23bis

Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior

23bis.1 *[Sin modificación]*

23bis.2 *Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2*

a) A los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2, cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Oficina receptora, y dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, la Oficina receptora, sin perjuicio de lo dispuesto en el [Artículo 30.2.a\), según se aplique en virtud del Artículo 30.3\)](#) y de lo dispuesto en los párrafos b), d) y e), transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, una copia de los resultados de la búsqueda anterior, en cualquiera de las formas (por ejemplo, en forma de un informe de búsqueda, de una relación del estado anterior de la técnica mencionado o de un informe de examen) en que la Oficina disponga de los mismos, y una copia de los resultados de la clasificación anterior que esa Oficina hubiera realizado, si ya estuvieran disponibles. La Oficina receptora también podrá, sin perjuicio de lo dispuesto en [el Artículo 30.2.a\), según se aplique en virtud del Artículo 30.3\)](#), transmitir a la Administración encargada de la búsqueda internacional cuantos otros documentos relativos a la búsqueda anterior estime que pudieran resultar de utilidad a dicha Administración para llevar a cabo la búsqueda internacional.

b) a e) *[Sin modificación]*

Regla 45bis

Búsquedas internacionales suplementarias

45bis.1 Petición de búsqueda suplementaria

a) El solicitante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento de un plazo de ~~19~~ 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, pedir que se efectúe una búsqueda internacional suplementaria con respecto a la solicitud internacional por una Administración encargada de la búsqueda internacional que sea competente a tal efecto en virtud de la Regla 45bis.9. Ese tipo de peticiones podrán realizarse con respecto a varias de esas Administraciones.

b) a e) *[Sin modificación]*

45bis.2 a 9 [Sin modificación]

Regla 51bis

Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27

51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas

a) a d) *[Sin modificación]*

e) *[Sin modificación]* De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir que el solicitante entregue una traducción del documento de prioridad, con la salvedad de que sólo podrá exigirse tal traducción cuando:

i) sea importante la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable; o

ii) la Oficina receptora haya otorgado la fecha de presentación internacional en virtud de la Regla 20.3.b)ii) o 20.5.d) sobre la base de la incorporación por referencia según las Reglas 4.18 y 20.6 de un elemento o de una parte, para determinar, conforme a la Regla 82ter.1.b), si ese elemento o esa parte está contenido íntegramente en el documento de prioridad en cuestión, en cuyo caso la legislación nacional aplicable por la Oficina designada también podrá exigir al solicitante que, en el caso de una parte de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos, indique el lugar del documento de prioridad en el que figure esa parte.

[Regla 51bis.1, continuación]

~~(f) Si el 17 de marzo de 2000 lo dispuesto en el párrafo e) no fuese compatible con la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, no se aplicará esa disposición respecto de esa Oficina mientras dicha disposición siga siendo incompatible con esa legislación, a condición de que dicha Oficina informe en consecuencia a la Oficina Internacional hasta el 30 de noviembre de 2000. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta la información recibida.~~

51bis.2 y 51bis.3 *[Sin modificación]*

[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 la consulta, el presente Anexo contiene una versión “en limpio” de las disposiciones pertinentes, tal y como se presentarán tras su modificación.

ÍNDICE

Regla 4 Petitorio (Contenido)	2
4.1 a 4.9 [Sin modificación]	2
4.10 Reivindicación de prioridad	2
4.11 a 4.19 [Sin modificación]	2
Regla 23bis Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior	3
23bis.1 [Sin modificación]	3
23bis.2 Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2	3
Regla 45bis Búsquedas internacionales suplementarias	4
45bis.1 Petición de búsqueda suplementaria	4
45bis.2 to 9 [Sin modificación]	4
Regla 51bis Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27	5
51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas	5
51bis.2 y 51bis.3 [Sin modificación]	5

Regla 4

Petitorio (Contenido)

4.1 a 4.9 *[Sin modificación]*

4.10 *Reivindicación de prioridad*

a) a c) *[Sin modificación]*

d) *[Suprimido]*

4.11 a 4.19 *[Sin modificación]*

Regla 23bis

Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior

23bis.1 *[Sin modificación]*

23bis.2 *Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2*

a) A los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2, cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Oficina receptora, y dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, la Oficina receptora, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30.2.a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3) y de lo dispuesto en los párrafos b), d) y e), transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, una copia de los resultados de la búsqueda anterior, en cualquiera de las formas (por ejemplo, en forma de un informe de búsqueda, de una relación del estado anterior de la técnica mencionado o de un informe de examen) en que la Oficina disponga de los mismos, y una copia de los resultados de la clasificación anterior que esa Oficina hubiera realizado, si ya estuvieran disponibles. La Oficina receptora también podrá, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30.2.a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3), transmitir a la Administración encargada de la búsqueda internacional cuantos otros documentos relativos a la búsqueda anterior estime que pudieran resultar de utilidad a dicha Administración para llevar a cabo la búsqueda internacional.

b) a e) *[Sin modificación]*

Regla 45bis

Búsquedas internacionales suplementarias

45bis.1 Petición de búsqueda suplementaria

a) El solicitante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento de un plazo de 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, pedir que se efectúe una búsqueda internacional suplementaria con respecto a la solicitud internacional por una Administración encargada de la búsqueda internacional que sea competente a tal efecto en virtud de la Regla 45bis.9. Ese tipo de peticiones podrán realizarse con respecto a varias de esas Administraciones.

b) a e) *[Sin modificación]*

45bis.2 a 9 [Sin modificación]

Regla 51bis

Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27

51bis.1 *Ciertas exigencias nacionales admitidas*

a) a e) *[Sin modificación]*

~~(f) *[Suprimido]*~~

51bis.2 y 51bis.3 *[Sin modificación]*

[Fin del Anexo II y del documento]