

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

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

### **SOLICITUDES INTERNACIONALES REDACTADAS EN VARIOS IDIOMAS**

*Documento presentado por la Oficina Europea de Patentes*

#### **RESUMEN**

1. Tal como se expuso en la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, la Oficina Europea de Patentes (OEP) propone añadir un párrafo a la Regla 26.3*ter* al objeto de aclarar y armonizar el procedimiento que deben seguir las Oficinas receptoras en los casos en que:

- a) la descripción de una solicitud internacional se presente en un idioma diferente al de las reivindicaciones o bien partes de la descripción o las reivindicaciones se presenten en un idioma distinto al del resto del elemento; y
- b) todos esos idiomas sean aceptados por la Oficina receptora competente.

2. El objetivo del cambio propuesto en la regla es que la fecha de presentación internacional no se vea afectada entre el caso de solicitudes internacionales que contienen más de un idioma, todos ellos aceptados por la Oficina receptora competente, y el caso de solicitudes internacionales que contienen idiomas que no sean aceptados por la Oficina receptora competente. Ello evitaría la discriminación entre los solicitantes con base en los supuestos mencionados y sería especialmente útil para las Oficinas receptoras que aceptan varios idiomas de presentación.

#### **ANTECEDENTES**

3. Conforme al Artículo 3.4)i), una solicitud internacional (el petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen) deberá estar redactada en uno de los idiomas

prescritos. Ahora bien, para la asignación de una fecha de presentación internacional, basta con que la descripción y las reivindicaciones de la solicitud internacional estén redactadas en cualquiera de los idiomas aceptados por la Oficina receptora competente, en virtud del Artículo 11.1)ii) y las Reglas 12.1.a) y 20.1.c).

4. A la Oficina Europea de Patentes (OEP), en los supuestos en que la descripción o las reivindicaciones de una solicitud internacional (o una parte de ella) están redactadas en más de un idioma y todos ellos son idiomas de presentación aceptados por la OEP como Oficina receptora, le gustaría asignar como fecha de presentación internacional la fecha de recepción de la solicitud internacional y requerir al solicitante para que suministre una traducción en aras del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3.4)i). Sin embargo, y lamentablemente, el PCT no prevé un fundamento jurídico claro para requerir dicha traducción a los solicitantes.

5. Por este motivo, en diciembre de 2021 la OEP abrió un debate sobre este aspecto del procedimiento en el foro electrónico del Subgrupo encargado de la Calidad del PCT (wiki). Este intercambio de información puso de manifiesto que, en efecto, no está claro cuál es el procedimiento que debe seguirse y, por ende, no existe un planteamiento armonizado entre las Oficinas. Por lo tanto, es necesario aclarar el procedimiento que debe seguirse para garantizar un tratamiento uniforme de estos casos. El hecho de contar con un fundamento jurídico claro para solicitar las traducciones pertinentes incrementaría la seguridad jurídica tanto para las Oficinas receptoras como para los usuarios. En consecuencia, en la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en octubre de 2022, la OEP presentó su propuesta de nueva Regla 26.3*ter.e*). A partir de las observaciones recibidas durante dicha reunión y posteriormente, la OEP presenta la presente versión revisada.

## **PROPUESTA**

### **OTORGAMIENTO DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL Y REQUERIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE UNA TRADUCCIÓN**

6. Se propone que cuando una solicitud internacional contenga texto en más de un idioma, y todos esos idiomas sean aceptados por la Oficina receptora, se pueda asignar una fecha de presentación internacional, siempre que se cumplan todos los demás requisitos no relativos al idioma. En el caso de las solicitudes internacionales que contengan texto en más de un idioma, incluido un idioma no aceptado por la Oficina receptora, se mantendría sin cambios la práctica actual de remitir la solicitud a la Oficina Internacional, conforme a la Regla 19.4.a)ii).

7. Conforme a la propuesta de regla, el solicitante tendría un plazo inicial de un mes y otro segundo de un mes para presentar una traducción de las (partes de las) reivindicaciones pertinentes y la descripción a un idioma único que ya esté presente en la solicitud presentada, que deberá ser un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional y ser el idioma en que se publicará la solicitud internacional. De esta forma se garantiza que la solicitud no se traduzca a un tercer idioma totalmente distinto. Por ejemplo, si se presenta ante la OEP como Oficina receptora una solicitud internacional que contiene todas las reivindicaciones en francés mientras que la descripción está parcialmente en francés y parcialmente en inglés, el solicitante tendrá que proporcionar una traducción de las partes pertinentes de las reivindicaciones y de la descripción al francés o al inglés. De este modo la Oficina receptora tendrá a su disposición la totalidad de las reivindicaciones y la descripción en un idioma único que aceptar para su presentación.

8. Este idioma único se considerará el idioma de la solicitud presentada. En el ejemplo anterior, si un solicitante opta por presentar una traducción al inglés de la totalidad de las reivindicaciones y de las partes respectivas de la descripción, el idioma de la solicitud será el inglés. Por consiguiente, los elementos o partes que falten o que se hayan presentado erróneamente (Regla 12.1*bis*), las modificaciones de la solicitud internacional (Regla 12.2.a)) y

cualquier rectificación de un error evidente (Regla 12.2.b)) se deberán presentar solamente en este idioma único.

## PROCEDIMIENTO

9. Si la traducción exigida no se recibe en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina receptora, se aplicará *mutatis mutandis* el procedimiento previsto en las Reglas 12.3.c) a e). Si el solicitante no proporciona la traducción a un idioma único tanto de las (partes de las) reivindicaciones pertinentes como de la descripción, la Oficina receptora le requerirá para que lo haga, preferiblemente en el mismo momento en que asigne la fecha de presentación internacional y el número de solicitud. Inicialmente se aplicará un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina receptora (propuesta de Regla 26.3ter.e)). Si la traducción no se presenta en este plazo, se aplicará un segundo plazo de un mes o un plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud internacional, debiéndose aplicar el plazo que venza más tarde (Regla 12.3.c) *mutatis mutandis*). El solicitante deberá abonar una tasa por entrega tardía a la Oficina receptora, si esta opta por introducir dicha tasa (Regla 12.3.e) *mutatis mutandis*).

10. Las traducciones y los pagos recibidos por la Oficina receptora antes de que dicha Oficina declare que la solicitud internacional se considera retirada y antes del vencimiento del plazo de 15 meses a partir de la fecha de prioridad se considerarán recibidos dentro de plazo (Regla 12.3.d) *mutatis mutandis*). Si la traducción no se proporciona antes de ese plazo, la Oficina receptora considerará retirada la solicitud internacional.

11. Por lo que respecta al resumen y al texto contenido en los dibujos, las reglas relativas al idioma se mantienen sin cambios. En la gran mayoría de los casos, el solicitante elegirá un idioma único para las reivindicaciones y la descripción, que será el mismo que el del resumen y el texto contenido en los dibujos presentados inicialmente. En este caso no será necesario traducir el resumen y el texto contenido en los dibujos, conforme a la Regla 26.3ter.a)ii), ya que el idioma único de las reivindicaciones y de la descripción se corresponde con “*el idioma en que se publicará la solicitud internacional*” (Regla 26.3ter.e)iii)). En los casos excepcionales en que un solicitante proporcione la traducción de las reivindicaciones y la descripción redactadas en varios idiomas en un idioma único que no sea el mismo que el del resumen o el texto contenido en los dibujos, se aplicará la Regla 26.3ter.a). Por lo tanto, la Oficina receptora requerirá al solicitante para que proporcione una traducción a dicho idioma único del resumen o el texto contenido en los dibujos. De este modo la Oficina receptora tendrá a su disposición toda la solicitud internacional en un idioma único, también a efectos de búsqueda y publicación.

12. Con el texto “*la Oficina receptora, según proceda, requerirá al solicitante para que aporte... una traducción*”, el ámbito de aplicación de la propuesta de nueva regla no se extiende a los casos en que sea necesario más de un idioma para comprender correctamente la invención reivindicada (por ejemplo, un dispositivo de traducción). Esto se aplica asimismo a los casos en que la Oficina Internacional actúe como Oficina receptora y no se incluya en la solicitud internacional ningún texto en un idioma de publicación. En este caso, la Oficina Internacional requerirá al solicitante para que indique un idioma de publicación en el que proporcionará una traducción de la totalidad de las reivindicaciones y de la descripción. En el proyecto de Directrices para las Oficinas Receptoras se ofrece una explicación más detallada (véase el último párrafo del Anexo II).

13. El proyecto de Directrices para las Oficinas Receptoras que figura en el Anexo II está destinado a servir de orientación para la aplicación de la propuesta de nueva regla. El Anexo II se incluye únicamente con fines informativos y para recabar observaciones, ya que la redacción de dichas Directrices sigue siendo competencia de la Oficina Internacional, una vez que entre en vigor cualquier modificación del Reglamento del PCT.

*14. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las modificaciones del Reglamento que se proponen en el Anexo I del presente documento.*

[Siguen los Anexos]

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

ÍNDICE

Regla 26 Verificación y corrección de ciertos elementos de la solicitud internacional ante la Oficina receptora .....	2
26.1 a 26.2bis [Sin cambios].....	2
26.3 Verificación de los requisitos materiales en el sentido del Artículo 14.1)a)v).....	2
26.3bis [Sin cambios].....	2
26.3ter Requerimiento para corregir defectos conforme al Artículo 3.4)i).....	2
26.4 y 26.5 [Sin cambios].....	3
Regla 29 Solicitudes internacionales consideradas retiradas .....	4
29.1 Comprobaciones de la Oficina receptora .....	4
29.2 a 29.4 [Sin cambios].....	4

---

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

## Regla 26

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

26.1 a 26.2bis [Sin cambios]

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

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

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

ii) el cumplimiento de la traducción proporcionada conforme a la Regla 12.3 [o 26.3ter](#) con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria.

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

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

ii) el cumplimiento de la traducción aportada en virtud de lo dispuesto en la Regla 12.3, ~~o~~ 12.4 [o 26.3ter](#) y los dibujos con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme.

26.3bis [Sin cambios]

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

a) [Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 12.1bis y 26.3ter.e](#)), cuando el resumen o cualquier texto contenido en los dibujos se presente en un idioma diferente del idioma de la descripción y de las reivindicaciones, la Oficina receptora, con la salvedad de que:

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

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

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

b) a d) [Sin cambios]

e) Cuando la descripción de una solicitud internacional se presente en un idioma diferente al de las reivindicaciones, o bien partes de la descripción o de las reivindicaciones se presenten en un idioma diferente al del resto de este elemento, y en el caso de que la Oficina receptora acepte todos esos idiomas conforme a la Regla 12.1.a), la Oficina receptora, según proceda, requerirá al solicitante para que aporte, en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina receptora, una traducción de la descripción o de las reivindicaciones, o de una parte de ellas, de modo que la descripción y las reivindicaciones se encuentren en un idioma único que cumpla todas las condiciones siguientes:

i) ser uno de los idiomas contenidos en la descripción o en las reivindicaciones presentadas;

ii) ser un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que deba realizar la búsqueda internacional, y

iii) ser el idioma en que se publicará la solicitud internacional.

Las Reglas 12.3.c) a e) se aplicarán *mutatis mutandis*.

26.4 y 26.5 [Sin cambios]

## Regla 29

### Solicitudes internacionales consideradas retiradas

#### 29.1 *Comprobaciones de la Oficina receptora*

Si la Oficina receptora, de conformidad con el Artículo 14.1)b) y la Regla 26.5 (incumplimiento en la corrección de algunos defectos), o de conformidad con el Artículo 14.3)a) (falta de pago de las tasas prescritas en la Regla 27.1.a)), o con el Artículo 14.4) (comprobación posterior de que los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del Artículo 11.1) no se han cumplido), o con la Regla 12.3.d), ~~o~~ 12.4.d) [o 26.3ter](#) (falta de proporcionar la traducción necesaria o, cuando sea aplicable, impago de la tasa por entrega tardía), o con la Regla 92.4.g)i) (incumplimiento en proporcionar el original de un documento), declara que la solicitud internacional se considerará retirada:

- i) transmitirá a la Oficina Internacional el ejemplar original (salvo que ya se haya transmitido) y cualquier corrección presentada por el solicitante;
- ii) notificará esa declaración lo antes posible al solicitante y a la Oficina Internacional, y esta a su vez lo notificará a cada Oficina designada que haya recibido notificación de su designación;
- iii) no transmitirá la copia para la búsqueda, tal como se prevé en la Regla 23 o, si dicha copia ya se hubiese transmitido, notificará la declaración a la Administración encargada de la búsqueda internacional;
- iv) la Oficina Internacional no tendrá obligación de notificar al solicitante la recepción del ejemplar original;
- v) no se llevará a cabo la publicación internacional de la solicitud internacional si la notificación de dicha declaración transmitida por la Oficina receptora llega a la Oficina Internacional antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos para llevar a cabo la publicación internacional.

29.2 a 29.4 *[Sin cambios]*

[Sigue el Anexo II]



## PROYECTO DE DIRECTRICES RELATIVAS A LA REGLA 26.3*ter.e*) PARA LAS OFICINAS RECEPTORAS

En los casos en que las Oficinas receptoras acepten más de un idioma para la presentación de solicitudes internacionales, si parte de la descripción o parte de las reivindicaciones se presenta en un idioma aceptado que difiera del idioma del resto de este elemento, pero ambos idiomas sean aceptados, se aplica un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud para que el solicitante proporcione una traducción de esta parte de la descripción o parte de las reivindicaciones. La traducción se ha de proporcionar en un idioma único elegido por el solicitante, que esté contenido en la descripción o en las reivindicaciones presentadas, que sea aceptado a los efectos de la búsqueda por la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, y que sea el idioma en que se publicará la solicitud.

El mismo principio se aplica a los casos en que todas las reivindicaciones se presenten en un idioma distinto del de la descripción, siendo ambos idiomas aceptados por la Oficina receptora, es decir, se ha de proporcionar una traducción de toda la descripción o de todo el conjunto de reivindicaciones en un idioma único elegido por el solicitante, que sea al mismo tiempo un idioma contenido en la descripción o en las reivindicaciones presentadas, aceptado a los efectos de la búsqueda por la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, y el idioma en que se publicará la solicitud.

Si el solicitante no proporciona la traducción a un idioma único tanto de las (partes de las) reivindicaciones pertinentes como de la descripción, la Oficina receptora le requerirá para que lo haga, preferiblemente en el mismo momento en que asigne la fecha de presentación internacional y el número de solicitud. Si no se ha recibido ninguna traducción a un idioma único de (parte de) la descripción o de las reivindicaciones en el plazo inicial de un mes a partir de la recepción de la solicitud, la Oficina receptora requerirá al solicitante mediante el formulario PCT/RO/132 para que proporcione la traducción en un segundo plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento o de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud por la Oficina receptora, debiéndose aplicar el plazo que venza más tarde, y para que abone, cuando sea aplicable, una tasa por entrega tardía.

En los casos en que el resumen o el texto contenido en los dibujos de la solicitud se hayan presentado en un idioma distinto del idioma único elegido por el solicitante y no se haya recibido ninguna traducción a este idioma único del resumen o del texto contenido en los dibujos un mes después de la recepción de la solicitud, la Oficina receptora requerirá asimismo al solicitante mediante el formulario PCT/RO/106 (Anexo A, casilla 3.b. y/o c.) para que proporcione una traducción del resumen o del texto contenido en los dibujos conforme a la Regla 26.3*ter.a*). Esta notificación se enviará preferiblemente al mismo tiempo que el requerimiento previsto en la Regla 26.3*ter.e*), mediante el formulario/RO/132, haciendo referencia en ambas notificaciones a la otra. El idioma único elegido por el solicitante conforme a la Regla 26.3*ter.e*) se considera también el idioma de la descripción y de las reivindicaciones, así como el idioma de publicación de la solicitud al que se hace referencia en la Regla 26.3*ter.a*)ii). Se aplica un plazo de dos meses a partir del requerimiento para presentar una traducción del resumen o del texto contenido en los dibujos (Regla 26.2).

En particular, hay dos casos en los que la expresión “*según proceda*”, contenida en la Regla 26.3*ter.e*), confiere cierta flexibilidad a la Oficina receptora, a saber:

i) en los casos en que sea necesario presentar una solicitud que contenga más de un idioma para comprender correctamente la invención reivindicada (por ejemplo, un dispositivo de traducción), puede optar por no requerir al solicitante para que presente una traducción a un idioma único conforme a la Regla 26.3*ter.e*); y

ii) en los casos en que la Oficina Internacional actúe como Oficina receptora y reciba una solicitud redactada en varios idiomas que no incluya ningún texto en un idioma de publicación, puede optar por requerir al solicitante para que especifique el idioma de publicación aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional competente en el que el solicitante proporcionará una traducción de las reivindicaciones y de la descripción.

[Fin del Anexo II y del documento]