

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

DIRECTRICES PARA LAS OFICINAS RECEPTORAS DEL PCT

(Directrices para ayudar a las Oficinas receptoras a tramitar las solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT))

texto en vigor a partir del 1 de julio de 2018

CORRECCIÓN

1. La presente corrección concierne a los documentos PCT/GL/RO/16 y PCT/GL/RO/17, promulgados por la Oficina Internacional de la OMPI el 1 de julio de 2017 y el 1 de julio de 2018, respectivamente, con respecto a los cuales deberán observarse los siguientes cambios:
2. El párrafo 116E, que fue borrado por error del documento PCT/GL/RO/16 (en vigor desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018), se reintroduce por la presente en el documento PCT/GL/RO/17 (en vigor desde el 1 de julio de 2018).
3. A raíz de la reintroducción del párrafo 116E, dicho párrafo tiene ahora el número 116F, y los actuales párrafos 116F y 116G pasan a tener los números 116G y 116H, respectivamente.
4. El texto consolidado de los párrafos 116A a 116H, que se reproduce a continuación, reemplaza el texto de los párrafos 116A a 116G que figuran en el documento PCT/GL/RO/17, publicado el 1 de julio de 2018.

Directrices para las Oficinas receptoras del PCT
(en vigor desde el 1 de julio de 2018)

ÍNDICE

	Párrafos
Utilización de los resultados de una búsqueda y clasificación anteriores	116A a 116H
Mención de una búsqueda anterior	116A a 116C
Indicaciones incompletas o incorrectas o resultados de la búsqueda anterior que se hayan omitido o que no sean idénticos	116D
Transmisión por la Oficina receptora de los resultados de una búsqueda y clasificación anteriores a la Administración encargada de la búsqueda internacional cuando el solicitante no haya efectuado una petición conforme a la Regla 4.12	116E
Comentarios oficiosos sobre los resultados de la búsqueda anterior	116F
Indicaciones omitidas o comentarios oficiosos omitidos	116G
Presentación de comentarios oficiosos después de la presentación de la solicitud internacional	116H

Utilización de los resultados de una búsqueda y clasificación anteriores

116A. **Mención de una búsqueda anterior.** Si el solicitante desea que la Administración encargada de la búsqueda internacional base enteramente o en parte el informe de búsqueda internacional en los resultados de una búsqueda internacional, una búsqueda de tipo internacional o una búsqueda nacional anterior realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional, por otra Administración encargada de la búsqueda internacional o por una Oficina nacional (regional), deberán hacerse las indicaciones correspondientes en la continuación del recuadro N° VII del petitorio (Regla 4.12).

116B. Si el solicitante ha pedido a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tome en consideración los resultados de una búsqueda anterior, la Oficina receptora verificará por lo general si el solicitante ha presentado los resultados de la búsqueda anterior junto con la solicitud internacional o ha pedido a la Oficina receptora o a la Administración encargada de la búsqueda internacional que los recuperen. Sin embargo, no será necesaria la verificación de la Oficina receptora cuando la mencionada búsqueda anterior haya sido realizada ya sea por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional o por esa misma Oficina nacional (o regional) que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional puesto que, en virtud de la Regla 12*bis*.1.c), en esos casos no se exige la presentación de los resultados de la búsqueda anterior. No obstante, si el solicitante marca otras casillas en el punto 1 de la continuación del recuadro N° VII distintas de la casilla en la que se solicita a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tenga en cuenta los resultados de búsquedas anteriores, o distintas de aquellas destinadas a informar a la Oficina receptora si los documentos pertinentes se encuentran a disposición de la Administración encargada de la búsqueda internacional, entonces la Oficina receptora deberá corregir esas indicaciones de oficio. Asimismo, la Oficina receptora verificará si los documentos corresponden a las indicaciones efectuadas en el punto 1.2 de la continuación del recuadro N° VII del petitorio y si los datos indicados en el punto 1.2 de la continuación del recuadro N° VII están completos y parecen correctos. Además, si al marcar la casilla correspondiente (la segunda casilla principal) en el punto 1.2 de la continuación del recuadro N° VII el solicitante ha pedido a la Oficina receptora, en virtud de la Regla 12*bis*.1.b), que prepare y transmita los resultados de la búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Oficina receptora verificará si se ha realizado la búsqueda anterior y, cuando proceda, si se ha abonado la tasa mencionada en la Regla 12*bis*.1.b). El solicitante también podrá pedir a la Oficina receptora que prepare y transmita los resultados de la búsqueda anterior aunque la Oficina receptora no haya realizado dicha búsqueda, pero pueda procurarse los resultados de alguna otra manera; para ello se debe marcar la casilla correspondiente (la segunda casilla principal) en el punto 1.2 de la continuación del recuadro N° VII (Regla 12*bis*.1.d)).

116C. Si las indicaciones efectuadas en la continuación del recuadro N° VII y los resultados de las búsquedas anteriores que se han presentado cumplen con los requisitos mencionados en el párrafo 116B, la Oficina receptora, cuando proceda, transmitirá o bien preparará y transmitirá, o bien obtendrá, si están disponibles de una forma y manera que le sean aceptables, y transmitirá los resultados de las búsquedas anteriores junto con la copia de la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Si los resultados de una clasificación anterior no están incluidos en los resultados de la búsqueda anterior, la Oficina receptora transmitirá también a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, una copia de los resultados de toda clasificación que esa misma Oficina hubiera realizado, si ya estuvieran disponibles (Regla 23*bis*.1.b)). Cuando el solicitante haya transmitido otros documentos relacionados con la petición prevista en la Regla 12*bis*.1.a) junto con la solicitud internacional, la Oficina receptora podrá informar al solicitante de que tales documentos deben enviarse directamente a la

Administración encargada de la búsqueda internacional, o bien optará por transmitir esos documentos a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

116D. Indicaciones incompletas o incorrectas o resultados de la búsqueda anterior que se hayan omitido o que no sean idénticos. Si la Oficina receptora ha comprobado que las indicaciones efectuadas en el punto 1 de la continuación del recuadro N° VII están incompletas, no corresponden a los resultados de la búsqueda anterior que se han presentado o parecen de otra manera incorrectos, podrá proceder según lo descrito en los párrafos 161 a 165 (“Correcciones de oficio”) o remitir al solicitante a la Regla 91.1. Sin embargo, no deberá aplazarse el envío de la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional en razón de los trámites en curso. Si las indicaciones incompletas o incorrectas del punto 1 de la continuación del recuadro N° VII no pueden resolverse por medio de una corrección de oficio o en virtud de la Regla 91.1, o si el solicitante no ha presentado el resultado de la búsqueda anterior junto con la solicitud internacional conforme a lo dispuesto en la Regla 12*bis*.1.a) o si la Oficina receptora no ha podido preparar y transmitir una copia de los resultados de la búsqueda anterior conforme a las Reglas 12*bis*.1.b) y 23*bis*.1.a), la Oficina receptora deberá informar al solicitante (formulario PCT/RO/132) de que no se ha podido dar curso a su petición de que la Administración encargada de la búsqueda internacional tenga en cuenta los resultados de la búsqueda anterior o no se ha podido transmitir dicha petición a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Se deberá enviar una copia de esta notificación a la Oficina Internacional y a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Si parece que las indicaciones efectuadas en el punto 1 de la continuación del recuadro N° VII no se corresponden con los resultados de la búsqueda anterior presentados por el solicitante conforme a lo dispuesto en la Regla 12*bis*.1.a), e incluso si no pueden resolverse esas incongruencias, la Oficina receptora deberá no obstante transmitir los resultados de la búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

116E. Transmisión por la Oficina receptora de los resultados de una búsqueda y clasificación anteriores a la Administración encargada de la búsqueda internacional cuando el solicitante no haya efectuado una petición conforme a la Regla 4.12. Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante la misma Oficina que desempeña las funciones de Oficina receptora y dicha Oficina haya realizado una búsqueda o clasificación anteriores con respecto a esa(s) reivindicación (reivindicaciones) anterior(es), sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30.2)a) y 3), la Oficina receptora transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional una copia de los resultados de la búsqueda anterior y de toda clasificación anterior (Regla 23*bis*.2.a)). Esta obligación existe aunque el solicitante no haya pedido, en virtud de la Regla 4.12, a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tome en consideración los resultados de una búsqueda anterior efectuada por la misma o por otra Administración encargada de la búsqueda internacional, o por una Oficina nacional o regional. De conformidad con la Regla 23*bis*.2.d), no será necesario transmitir estos resultados cuando la búsqueda anterior haya sido efectuada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional o por la misma Oficina nacional (o regional) que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, y tampoco cuando la Oficina receptora tenga conocimiento de que los resultados de la búsqueda o clasificación anterior se encuentran a disposición de la Administración encargada de la búsqueda internacional. Se aplicarán excepciones a las Oficina receptoras DE, FI y SE cuando el solicitante pueda pedir a la Oficina receptora que no transmita los resultados de una búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional (Regla 23*bis*.2.b)); también se aplicarán excepciones a las Oficina receptoras AU, CH, CZ, FI, HU, IL, JP, NO, SE, SG y US cuando la legislación nacional que la Oficina receptora aplique no sea compatible con dicha obligación, de modo que la Oficina receptora se vea ante la imposibilidad de transmitir los resultados de toda búsqueda y clasificación anteriores, a menos que el solicitante

autorice su transmisión (Regla 23bis.2.e)). En el punto 2.2 de la continuación del recuadro N° VII del formulario de petitorio, el solicitante puede pedir que no se transmitan los resultados de las búsquedas anteriores cuando se aplique la Regla 23bis.2.b). En el punto 2.3 de la continuación del recuadro N° VII del formulario de petitorio, el solicitante puede autorizar a la Oficina receptora a que transmita esos resultados cuando se aplique la Regla 23bis.2.e) (también en los casos en que se aplique el Artículo 30.2)a) y 3)). Cuando el solicitante haya marcado la casilla del punto 2.2 de la continuación del recuadro N° VII (Regla 23bis.2.b)), pero la Oficina receptora no haya notificado a la Oficina Internacional conforme a la Regla 23bis.2.b), o bien haya retirado posteriormente la notificación de incompatibilidad, la Oficina receptora corregirá de oficio la indicación incorrecta. Cuando el solicitante haya marcado la primera o la segunda casilla del punto 2.3 de la continuación del recuadro N° VII (Regla 23bis.2.e)), pero ya sea i) la Oficina receptora no haya notificado a la Oficina Internacional conforme a la Regla 23bis.2.e), o haya retirado posteriormente la notificación de incompatibilidad, o bien ii) no se aplique el Artículo 30.2)a) y 3), la Oficina receptora corregirá de oficio la indicación incorrecta.

116F. Comentarios oficiosos sobre los resultados de la búsqueda anterior. Cuando el solicitante haya indicado en el petitorio que presenta comentarios oficiosos sobre los resultados de la búsqueda anterior junto con la solicitud internacional,¹ la Oficina receptora comprobará si el solicitante ha presentado de hecho comentarios oficiosos sobre los resultados de la búsqueda anterior y transmitirá una copia de dichos comentarios a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Oficina Internacional, junto con la copia para la búsqueda y el ejemplar original, respectivamente.

116G. Indicaciones omitidas o comentarios oficiosos omitidos. Cuando el solicitante haya indicado en el petitorio que presenta comentarios oficiosos sobre los resultados de la búsqueda anterior, pero la Oficina receptora descubra que se han omitido dichos comentarios, podrá suprimir de oficio las indicaciones hechas en el petitorio. Sin embargo, antes de efectuar dicha corrección, la Oficina receptora deberá preferentemente ponerse en contacto con el solicitante y pedir aclaraciones. Cuando el solicitante haya presentado comentarios oficiosos sobre los resultados de la búsqueda anterior junto con la solicitud internacional, pero no lo haya indicado en el petitorio, la Oficina receptora deberá transmitir no obstante una copia de dichos comentarios a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Oficina Internacional, junto con la copia para la búsqueda y el ejemplar original, respectivamente.

116H. Presentación de comentarios oficiosos después de la presentación de la solicitud internacional. Cuando la Oficina receptora reciba comentarios oficiosos sobre los resultados de la búsqueda anterior después de la presentación de la solicitud internacional, deberá transmitir una copia de dichos comentarios a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Oficina Internacional.

¹ En el caso de las solicitudes presentadas en papel, las indicaciones pertinentes deberán efectuarse en el recuadro N.º IX del petitorio, en la casilla "Otros", indicando "Comentarios sobre los resultados de la búsqueda anterior para su transmisión a la ISA" o mediante una redacción similar que resulte adecuada, por ejemplo, "PCT Direct/comentarios oficiosos". En el caso de las solicitudes presentadas en forma electrónica, cada Oficina receptora proporcionará instrucciones específicas.