

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

3982 *Modificaciones del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1989), adoptadas en la 32 Sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes, Ginebra 5 de octubre de 2004.*

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésima tercera sesión (19.^a extraordinaria) el 5 de octubre de 2004, en vigor desde el 1 de abril de 2005.

Tabla de modificaciones¹

Regla 3.3.
Regla 4.6.
Regla 13ter.1.
Regla 13ter.2.
Regla 13ter.3.
Regla 16bis.1.
Regla 23.1.
Regla 40.1.
Regla 40.2.
Regla 40.3.
Regla 43bis.1.
Regla 44.1.
Regla 53.9.
Regla 68.2.
Regla 68.3.
Regla 69.1.
Regla 76.5.

MODIFICACIONES²

Regla 3

Petitorio (forma)

3.1 y 3.2 [Sin cambio].

3.3 Lista de verificación.

a) El petitorio contendrá una lista de verificación que indicará:

i) [Sin cambio].

ii) si procede, que la solicitud internacional, tal como ha sido presentada, va acompañada de un poder (es decir, un documento que nombre un mandatario o un

¹ Las reglas modificadas:

(a) deben entrar en vigor el 1 de abril de 2005, y se aplicarán a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de abril de 2005 o posterior;

(b) no se aplicarán a las solicitudes internacionales cuya fecha de presentación internacional sea anterior al 1 de abril de 2005, aunque las Reglas 13ter.2, 53.9, 68.2, 68.3 y 69.1 modificadas se aplicarán a las solicitudes internacionales respecto de las que se presente una solicitud de examen preliminar el 1 de abril de 2005 o después, tanto si la fecha de presentación internacional es el 1 de abril de 2005 como si es anterior o posterior.

² A continuación se reproduce el texto modificado de las Reglas que fueron modificadas. Cuando no se ha modificado un párrafo o apartado, aparece la mención «[Sin cambios]» o «[Permanece suprimida]».

representante común), una copia de un poder general, un documento de prioridad, una lista de secuencias en formato electrónico, un documento relativo al pago de las tasas, o cualquier otro documento (que se precisará en la lista de verificación);

iii) [Sin cambio].

b) [Sin cambio].

3.4 [Sin cambio].

Regla 4

Petitorio (contenido)

4.1 a 4.5 [Sin cambio].

4.6 Inventor.

a) En caso de aplicación de la Regla 4.1a)iv) o c)i), el petitorio deberá indicar el nombre y dirección del inventor o, si hubiera varios inventores, de cada uno de ellos.

b) y c) [Sin cambio].

4.7 a 4.18 [Sin cambio].

Regla 13ter

Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos

13ter.1 Procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional.

a) Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de una o más secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá requerir al solicitante para que le aporte, a efectos de la búsqueda internacional, una lista de secuencias en formato electrónico que cumpla con la norma establecida en las Instrucciones Administrativas, salvo que tal lista de secuencias en formato electrónico ya esté disponible para esta Administración en formato y manera por ella aceptados. La Administración podrá requerir del solicitante, cuando proceda, el pago de la tasa por entrega tardía que se menciona en el párrafo c), en el plazo establecido en el requerimiento.

b) Cuando por lo menos parte de la solicitud internacional se presente impresa en papel y la Administración encargada de la búsqueda internacional determine que la descripción no cumple con los requisitos de la Regla 5.2.a), podrá requerir al solicitante para que presente, a efectos de la búsqueda internacional, una lista de secuencias impresa en papel según la norma prescrita en las Instrucciones Administrativas, a menos que tal lista impresa en papel ya esté disponible para esta Administración en formato y manera por ella aceptados, se haya requerido o no al solicitante según el párrafo a) la presentación de una lista de secuencias en formato electrónico; la misma Administración podrá requerir al solicitante, cuando proceda, el pago de la tasa por entrega tardía indicada en el párrafo c), en el plazo establecido en el requerimiento.

c) Cuando el solicitante aporte una lista de secuencias en respuesta al requerimiento según el párrafo a) o b), la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá exigir el pago, a su favor, de una tasa por entrega tardía, cuyo importe fijará la Administración encargada de la búsqueda internacional. Este importe no excederá el 25% de la tasa de presentación internacional indicada en el punto 1 de la Tabla de tasas, excluida la tasa por cada hoja de la solicitud internacional en exceso de 30; la tasa por entrega tardía se puede exigir, según el párrafo a) o b) pero no según ambos.

d) Si el solicitante no cumple con la entrega de la lista de secuencias dentro del plazo fijado en el requerimiento conforme al párrafo a) o b), y no paga, en su caso, la tasa por entrega tardía, la Administración encargada de la búsqueda internacional sólo estará obligada a proceder a la búsqueda respecto de la solicitud internacional en la medida en que se pueda efectuar una búsqueda significativa sin la lista de secuencias.

e) Toda lista de secuencias no contenida en la solicitud internacional tal como se presentó, ya aportada para satisfacer el requerimiento de los párrafos a) o b), ya de otra manera, no formará parte de la solicitud internacional. Sin embargo, este párrafo no impedirá que el solicitante modifique la descripción respecto de una lista de secuencias según el artículo 34.2.b).

f) Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional considere que la descripción no cumple la Regla 5.2.b), deberá requerir al solicitante para que presente la corrección necesaria. La Regla 26.4 se aplicará mutatis mutandis a toda corrección presentada por el solicitante. La Administración encargada de la búsqueda internacional transmitirá la corrección a la Oficina receptora y a la Oficina Internacional.

13ter.2 Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional.

La Regla 13ter.1 se aplicará mutatis mutandis al procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional.

13ter.3 Lista de secuencias para la Oficina designada.

Ninguna Oficina designada podrá exigir del solicitante que le proporcione una lista de secuencias diferente de la que cumpla con la norma prescrita en las Instrucciones Administrativas.

Regla 16bis

Prórroga de los plazos para el pago de tasas

16bis.1 Requerimiento de la Oficina receptora.

a) Si, en el momento en que se adeude la tasa de transmisión, la tasa de presentación internacional y la tasa de búsqueda según las Reglas 14.1.c), 15.4 y 16.1.f), la Oficina receptora comprueba que no se ha pagado ninguna tasa, o que la cantidad que se ha pagado es insuficiente para satisfacer la tasa de transmisión, la tasa de presentación internacional y la tasa de búsqueda, esa Oficina, sin perjuicio del párrafo d), requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento, le pague el importe necesario para satisfacer esas tasas y, si procede, la tasa por pago tardío de la Regla 16bis.2.

b) [Permanece suprimida].

c) Si la Oficina receptora ha enviado al solicitante un requerimiento según el párrafo a), y el solicitante, dentro del plazo mencionado en dicho párrafo, no ha pagado la totalidad del importe debido, incluida, si procede, la tasa por pago tardío de la Regla 16bis.2, la Oficina receptora, sin perjuicio del párrafo e).

i) y ii) [Sin cambio].

d) y e) [Sin cambio].

16bis.2 [Sin cambio].

Regla 23

Transmisión de la copia para la búsqueda, de la traducción y de la lista de secuencias

23.1 Procedimiento.

a) y b) [Sin cambio].

c) La Oficina receptora transmitirá lo antes posible a la Administración encargada de la búsqueda internacional, toda lista de secuencias en formato electrónico, que se haya proporcionado a la Oficina receptora a efectos de la Regla 13ter, en vez de a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Regla 40

Falta de unidad de invención (búsqueda internacional)

40.1 Requerimiento para el pago de tasas adicionales; plazos.

El requerimiento de pago de tasas adicionales previsto en el artículo 17.3)a) deberá:

- i) especificar los motivos por los que se considera que la solicitud internacional no cumple la exigencia de unidad de invención;
- ii) requerir al solicitante para que, en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento, le pague las tasas adicionales, y asimismo, indicar el importe necesario para satisfacer esas tasas; y
- iii) requerir al solicitante, cuando proceda, para que pague la tasa de protesta de la Regla 40.2.e), en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento, y asimismo, indicar el importe necesario para satisfacer esa tasa.

40.2 Tasas adicionales.

- a) La Administración encargada de la búsqueda internacional competente fijará el importe de las tasas adicionales devengadas por la búsqueda conforme al artículo 17.3)a).
- b) Las tasas adicionales devengadas por la búsqueda conforme al artículo 17.3)a) se pagarán directamente a la Administración encargada de la búsqueda internacional.
- c) El solicitante podrá pagar las tasas adicionales bajo protesta, es decir, acompañadas de una declaración motivada, en el sentido de que la solicitud internacional cumple con la exigencia de unidad de invención o que el importe de las tasas adicionales exigidas es excesivo. Un comité de revisión, constituido dentro del marco de la Administración encargada de la búsqueda internacional, examinará la protesta. Este comité, en la medida en que estime justificada la protesta, ordenará el reembolso total o parcial de las tasas adicionales al solicitante. A petición del solicitante, el texto de la protesta y el de la decisión se notificarán a las Oficinas designadas con el informe de búsqueda internacional. El solicitante deberá presentar la traducción de los documentos, con la de la solicitud internacional exigida conforme al artículo 22.
- d) El comité de revisión mencionado en el párrafo c) podrá estar integrado por la persona que haya tomado la decisión objeto de la protesta, pero no solo por ella.
- e) El examen de la protesta mencionado en el párrafo c) se podrá someter por la Administración encargada de la búsqueda internacional al pago de una tasa de protesta en su favor. Cuando el solicitante no haya pagado la tasa de protesta dentro del plazo estipulado en la Regla 40.1.iii), se considerará que la protesta no ha sido presentada y la Administración encargada de la búsqueda internacional lo declarará así. La tasa de protesta se reembolsará al solicitante si el comité de revisión mencionado en el párrafo c) estima que la protesta estaba totalmente justificada.

40.3 [Suprimida].

Regla 43bis

Opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional

43 bis.1 Opinión escrita.

a) Sin perjuicio de la Regla 69.1.b-bis, la Administración encargada de la búsqueda internacional evacuará al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional o la declaración mencionada en el artículo 17.2.a), una opinión escrita relativa a:

i) y ii) [Sin cambio].

La opinión escrita irá acompañada de cualquier otra observación prevista por el presente Reglamento.

b) y c) [Sin cambio].

Regla 44

Transmisión del informe de búsqueda internacional, de la opinión escrita, etc.

44.1 Copias del informe o de la declaración y de la opinión escrita

La Administración encargada de la búsqueda internacional transmitirá, el mismo día, a la Oficina Internacional y al solicitante una copia del informe de búsqueda internacional o de la declaración mencionada en el artículo 17.2.a) y de la opinión escrita evacuada conforme a la Regla 43bis.1.

44.2 y 44.3 [Sin cambio].

Regla 53

Solicitud de examen preliminar internacional

53.1 a 53.8 [Sin cambio].

53.9 Declaración relativa a las modificaciones.

a) [Sin cambio].

b) Cuando no se haya efectuado ninguna modificación conforme al artículo 19 y no haya vencido el plazo previsto para la presentación de tales modificaciones, la declaración podrá indicar que, en el caso que la Administración encargada del examen preliminar internacional desee iniciar el examen preliminar internacional al mismo tiempo que el informe de búsqueda, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 69.1.b), el solicitante desea que se difiera el inicio del examen preliminar internacional de conformidad con lo dispuesto en la Regla 69.1.d).

c) [Sin cambio].

Regla 68

Falta de unidad de invención (examen preliminar internacional)

68.1 [Sin cambio].

68.2 Requerimiento para limitar o para pagar.

Si la Administración encargada del examen preliminar internacional considera que no se ha cumplido la exigencia de unidad de invención y decide requerir al solicitante para que elija entre limitar las reivindicaciones o pagar tasas adicionales, el requerimiento deberá:

i) especificar al menos una posibilidad de restricción que, a juicio de la Administración encargada del examen preliminar internacional, satisfaga este requisito;

ii) exponer los motivos por los que se considera que la solicitud internacional no satisface las exigencias de unidad de invención;

iii) requerir al solicitante para que dé cumplimiento al requerimiento en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento;

iv) indicar el importe de las tasas adicionales que el solicitante debe pagar si así lo decide; y

v) requerir al solicitante para que pague, cuando proceda, la tasa de protesta mencionada en la Regla 68.3.e) en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento, y asimismo indicar el importe pagadero.

68.3 Tasas adicionales.

a) La Administración encargada del examen preliminar internacional competente fijará el importe de las tasas adicionales devengadas por el examen preliminar internacional según el artículo 34.3)a).

b) Las tasas adicionales devengadas por el examen preliminar internacional previstas en el artículo 34.3)a) se pagarán directamente a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

c) El solicitante podrá pagar las tasas adicionales bajo protesta, es decir, acompañadas de una declaración motivada, en el sentido de que la solicitud internacional satisface la exigencia de unidad de invención o que es excesivo el importe de las tasas adicionales exigidas. Un comité de revisión, constituido dentro del marco de la Administración encargada del examen preliminar internacional, examinará la protesta. Este comité, en la medida en que estime justificada la protesta, ordenará el reembolso total o parcial de las tasas adicionales al solicitante. A petición del solicitante, el texto de la protesta y el de la decisión se notificarán a las Oficinas elegidas como anexo al informe de examen preliminar internacional.

d) El comité de revisión mencionado en el párrafo c) podrá estar integrado por la persona que haya tomado la decisión objeto de la protesta, pero no solo por ella.

e) El examen de la protesta mencionado en el párrafo c) se podrá someter por la Administración encargada del examen preliminar internacional al pago de una tasa de protesta en su favor. Cuando el solicitante no haya pagado la tasa de protesta dentro del plazo estipulado en la Regla 68.2.v), se considerará que la protesta no ha sido presentada y la Administración encargada del examen preliminar internacional lo declarará así. La tasa de protesta se reembolsará al solicitante si el comité de revisión mencionado en el párrafo c) estima que la protesta estaba totalmente justificada.

68.4 y 68.5 [Sin cambio].

Regla 69

Examen preliminar internacional: comienzo y plazo

69.1 Comienzo del examen preliminar internacional.

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) a e), la Administración encargada del examen preliminar internacional iniciará ese examen cuando esté en posesión de todos los elementos siguientes:

i) y ii) [Sin cambio].

iii) bien el informe de búsqueda internacional o la declaración de la Administración de búsqueda internacional conforme al artículo 17.2)a), de que no se evacuará el informe de búsqueda internacional, y la opinión escrita según la Regla 43 bis. 1;

no obstante, la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará el examen preliminar internacional antes del vencimiento del plazo aplicable según la Regla 54bis.l.a), salvo que el solicitante haya pedido expresamente que se inicie antes ese examen.

b) y c) [Sin cambio].

d) Cuando la declaración relativa a las modificaciones indique que el comienzo del examen preliminar internacional se deberá diferir (Regla 53.9.b)), la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará ese examen:

i) y ii) [Sin cambio].

iii) antes del vencimiento del plazo aplicable según la Regla 46.1.

siendo determinante la que se cumpla primero de las tres condiciones mencionadas.

e) [Sin cambio].

69.2 [Sin cambio].

Regla 76

Traducción del documento de prioridad;

Aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas

76.1, 76.2 y 76.3 [Permanecen suprimidas].

76.4 [Sin cambio].

76.5 Aplicación de ciertas Reglas a los procedimientos ante las Oficinas elegidas.

Las Reglas 13ter.3, 22.1.g), 47.1, 49, 49bis y 51bis serán aplicables, con la salvedad de que:

i) a v) [Sin cambio].

Las presentes Modificaciones entraron en vigor de forma general y para España el 1 de abril de 2005.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 16 de enero de 2009.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio Cosano Pérez.