

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

15352 *Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1989) adoptadas en la 38ª Sesión (22º extraordinaria) de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes el 29 de septiembre de 2008.*

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

ADOPTADAS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (UNIÓN PCT) EN SU TRIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO DE SESIONES (22.º EXTRAORDINARIO), CELEBRADO DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2009

Índice de modificaciones¹

Regla 29.4.
Regla 46.5.
Regla 66.8.
Regla 70.16.

Modificaciones²

Regla 29

Solicitudes internacionales consideradas retiradas

29.1 a 29.3 [Sin cambios].

29.4 Notificación de la intención de formular una declaración conforme al Artículo 14.4).

a) Antes de formular una declaración según el Artículo 14.4), la Oficina receptora notificará al solicitante su intención de formularla y los motivos en que se base. Si el solicitante no estuviera de acuerdo con la comprobación provisional de la Oficina receptora, podrá someter argumentos a ese efecto en el plazo de dos meses desde la notificación.

b) Cuando la Oficina receptora tenga la intención de formular una declaración según el Artículo 14.4) respecto de un elemento mencionado en el Artículo 11.1)iii)d) o e), la Oficina receptora, en la notificación mencionada en el párrafo a) de la presente Regla, invitará al solicitante a que le confirme, de conformidad con la Regla 20.6.a), que se ha incorporado el elemento por referencia, de conformidad con la Regla 4.18. A los efectos de la Regla 20.7.a)i), la invitación enviada al solicitante con arreglo al presente párrafo se considerará como una invitación enviada conforme a la Regla 20.3.a)ii).

c) El párrafo b) no será aplicable cuando la Oficina receptora haya informado a la Oficina Internacional, de conformidad con la Regla 20.8.a), acerca de la incompatibilidad de las Reglas 20.3.a)ii) y b)ii) y 20.6 con la legislación nacional aplicada por dicha Oficina.

¹ Las modificaciones a la Regla 29.4 se aplicarán a las solicitudes internacionales cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de julio de 2009 o una fecha posterior; las modificaciones a las Reglas 46.5, 66.8 y 70.16 se aplicarán a toda solicitud internacional respecto de la que se efectúe una modificación, con arreglo al Artículo 19 o al Artículo 34 del PCT, el 1 de julio de 2009 o posteriormente.

² A continuación se reproduce el texto, en su versión modificada, de las reglas que fueron modificadas. Cuando no se haya modificado un párrafo o apartado de dichas reglas, figurará una indicación de «[Sin cambios]».

Regla 46

Modificación de las reivindicaciones ante la Oficina Internacional

46.1 a 46.4 [Sin cambios].

46.5 Forma de las modificaciones.

a) Cuando efectúe modificaciones con arreglo al Artículo 19, el solicitante deberá presentar una o varias hojas de reemplazo que contengan una serie completa de reivindicaciones en sustitución de todas las reivindicaciones originalmente presentadas.

b) La hoja o las hojas de reemplazo deberán ir acompañadas de una carta en la que:

i) se identifiquen las reivindicaciones que, debido a las modificaciones, difieran de las reivindicaciones originalmente presentadas, y se llame la atención sobre las diferencias entre las reivindicaciones originalmente presentadas y las reivindicaciones modificadas;

ii) se identifiquen las reivindicaciones originalmente presentadas que, como consecuencia de las modificaciones, hayan sido canceladas.

Regla 66

Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional

66.1 a 66.7 [Sin cambios].

66.8 *Forma de las modificaciones*

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b) el solicitante, al modificar la descripción o los dibujos, deberá presentar una hoja de reemplazo de cada hoja de la solicitud internacional que, debido a una modificación, difiera de la hoja anteriormente presentada. La hoja o las hojas de reemplazo deberán ir acompañadas de una carta en la que se llamará la atención sobre las diferencias existentes entre las hojas reemplazadas y las hojas de reemplazo, y en la que se explicarán de preferencia las razones de la modificación.

b) [Sin cambios].

c) Cuando se modifiquen las reivindicaciones, la Regla 46.5 será aplicable mutatis mutandis. La serie de reivindicaciones presentadas de conformidad con la Regla 46.5 aplicable en virtud del presente párrafo reemplazará a todas las reivindicaciones originalmente presentadas o anteriormente modificadas de conformidad con los Artículos 19 ó 34, según sea el caso.

66.9 [Sin cambios].

Regla 70

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

70.1 a 70.15 [Sin cambios].

70.16 Anexos del informe.

a) Cada hoja de reemplazo prevista en la Regla 66.8.a) o b) se adjuntará al informe si no ha sido sustituida posteriormente por otras hojas de reemplazo previstas en la Regla 66.8.a) o b) o modificaciones resultantes en la cancelación de hojas completas según lo dispuesto en la Regla 66.8.b).

a bis) Las hojas de reemplazo previstas en la Regla 46.5.a) se adjuntarán al informe si no han sido sustituidas o consideradas invalidadas por las hojas de reemplazo previstas en la Regla 66.8.c). Las hojas de reemplazo previstas en la Regla 66.8.c) se adjuntarán al informe si no han sido sustituidas posteriormente por otras hojas de reemplazo previstas en la Regla 66.8.c). Las cartas previstas en la Regla 46.5.b) o la Regla 66.8.a) o c) no se adjuntarán al informe.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos a) y a bis), cada hoja mencionada en esos párrafos que se haya considerado sustituida o invalidada deberá también ser adjuntada al informe si la Administración encargada del examen preliminar internacional considera que la correspondiente modificación que reemplaza o invalida excede la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como se presentó y el informe contiene la indicación referida en la Regla 70.2.c). En ese caso, la hoja de reemplazo sustituida o invalidada será marcada en la manera prevista en las Instrucciones Administrativas.

70.17 [Sin cambios].

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

ADOPTADAS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (UNIÓN PCT) EN SU TRIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO DE SESIONES (22.º EXTRAORDINARIO), CELEBRADO DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2009

Índice de modificaciones¹

Regla 45 bis.2.
Regla 45 bis.3.
Regla 90.1.
Regla 90.4.
Regla 90.5
Regla 90 bis.3 bis.
Regla 90 bis.5.
Regla 90 bis.6.

Modificaciones²

Regla 45 bis

Búsquedas internacionales suplementarias

45 bis.1 [Sin cambios].
45 bis.2 Tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria.

a) a c) [Sin cambios].

d) La Oficina Internacional reembolsará al solicitante la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria si, antes de que se transmitan a la Administración designada para la búsqueda suplementaria los documentos mencionados en la Regla 45 bis.4.e)i) a iv), se retirase o se considerase retirada la solicitud internacional, o se retirase la petición de búsqueda suplementaria o se considerase que no ha sido presentada.

45 bis.3 Tasa de búsqueda suplementaria.

a) a c) [Sin cambios].

1. Las presentes modificaciones se aplicarán a toda solicitud internacional respecto de la que el plazo de presentación de una petición de búsqueda suplementaria en virtud de la Regla 45 bis.1.a) expire el 1 de enero de 2009 o posteriormente.

2 A continuación se reproduce el texto, en su versión modificada, de las reglas que fueron modificadas. Cuando no se haya modificado un párrafo o apartado de dichas reglas, figurará una indicación de «[Sin cambios]».

d) La Oficina Internacional reembolsará al solicitante la tasa de búsqueda suplementaria si, antes de que se transmitan a la Administración designada para la búsqueda suplementaria los documentos mencionados en la Regla 45 bis.4.e)i) a iv), se retirase o se considerase retirada la solicitud internacional, o se retirase la petición de búsqueda suplementaria o se considerase que no ha sido presentada.

e) [Sin cambios].

45 bis.4 a 45 bis.9 [Sin cambios].

Regla 90

Mandatarios y representantes comunes

90.1 Nombramiento de mandatario.

a) El solicitante podrá nombrar a una persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional en la que se presente la solicitud internacional o, cuando la solicitud internacional se presente en la Oficina Internacional, a una persona que tenga derecho a ejercer respecto de la solicitud internacional ante la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora, para representarle como mandatario ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional, cualquier Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Administración encargada del examen preliminar internacional.

b) [Sin cambios].

b bis) El solicitante podrá nombrar a una persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúe en calidad de Administración designada para la búsqueda suplementaria para representarle como mandatario especialmente ante esa Administración.

c) [Sin cambios].

d) Un mandatario nombrado conforme a lo dispuesto en el párrafo a), salvo indicación en contrario consignada en el documento que contenga su nombramiento, podrá nombrar uno o varios mandatarios secundarios para representar al solicitante como mandatarios:

i) ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional, cualquier Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Administración encargada del examen preliminar internacional, a condición de que cualquier persona así nombrada como mandatario secundario tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional en la que se haya presentado la solicitud internacional o a ejercer respecto de la solicitud internacional ante la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora, según proceda;

ii) especialmente ante la Administración encargada de la búsqueda internacional, cualquier Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, a condición de que cualquier persona así nombrada como mandatario secundario tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, de Administración designada para la búsqueda suplementaria o de Administración encargada del examen preliminar internacional, según proceda.

90.2 y 90.3 [Sin cambios].

90.4 Forma de nombramiento de un mandatario o de un representante común.

a) [Sin cambios].

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 90.5, el poder separado deberá presentarse en la Oficina receptora o en la Oficina Internacional; no obstante, cuando se refiera al nombramiento de un mandatario conforme a la Regla 90.1.b), b bis), c) o d)ii), deberá presentarse, según sea el caso, en la Administración encargada de la búsqueda internacional, en la Administración designada para la búsqueda suplementaria o en la Administración encargada del examen preliminar internacional.

- c) [Sin cambios].
- d) Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo e), cualquier Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración competente para realizar búsquedas suplementarias, Administración encargada del examen preliminar internacional y la Oficina Internacional podrá renunciar al requisito enunciado en el párrafo b), según el cual debe serles entregado un poder separado, en cuyo caso no será aplicable el párrafo c).
- e) [Sin cambios].

90.5 Poder general.

- a) [Sin cambios].
- b) El poder general deberá presentarse en la Oficina receptora; no obstante, cuando se refiera al nombramiento de un mandatario conforme a la Regla 90.1.b), b bis), c) o d)ii), deberá presentarse, según sea el caso, en la Administración encargada de la búsqueda internacional, en la Administración designada para la búsqueda suplementaria o en la Administración encargada del examen preliminar internacional.
- c) Cualquier Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración competente para realizar búsquedas suplementarias y Administración encargada del examen preliminar internacional podrá renunciar al requisito enunciado en el párrafo a) ii) de que una copia de un poder general sea adjuntada al petitorio, a la solicitud de examen preliminar internacional o a la declaración aparte, según sea el caso.
- d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), cuando el mandatario entrega la declaración de retirada prevista en las Reglas 90 bis.1 a 90 bis.4, a una Oficina receptora, a la Administración encargada de la búsqueda internacional, a la Administración designada para la búsqueda suplementaria o a la Administración encargada del examen preliminar internacional, según sea el caso, se deberá presentar una copia del poder general a dicha Oficina o Administración.

90.6 [Sin cambios].

Regla 90 bis

Retiradas

90 bis.1 a 90 bis.3 [Sin cambios].

90 bis.3 bis Retirada de la petición de búsqueda suplementaria.

- a) El solicitante podrá retirar una petición de búsqueda suplementaria en cualquier momento antes de la fecha de transmisión al solicitante y a la Oficina Internacional, de conformidad con la Regla 45 bis.8.a), del informe de búsqueda internacional suplementaria o de la declaración en el sentido de que no se establecerá dicho informe.
- b) La retirada será efectiva a partir de la recepción, en el plazo previsto en el párrafo a), de una notificación dirigida por el solicitante, a su elección, a la Administración designada para la búsqueda suplementaria o a la Oficina Internacional; sin embargo, si la notificación no se entrega a la Administración designada para la búsqueda suplementaria con tiempo suficiente para impedir la transmisión del informe o de la declaración mencionados en el párrafo a), la comunicación de dicho informe o declaración con arreglo al Artículo 20.1), aplicable de conformidad con la Regla 45bis.8.b), se efectuará de todas maneras.

90 bis.4 [Sin cambios].

90 bis.5 Firma.

- a) [Sin cambios].
- b) Cuando dos o más solicitantes presenten una solicitud internacional que designe a un Estado cuya legislación nacional exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el inventor, y los esfuerzos diligentes realizados no hayan podido permitir encontrar a un solicitante que posea tal calidad para el Estado designado en cuestión y que sea un

inventor, o entrar en contacto con él, no será necesario que la declaración de retirada mencionada en las Reglas 90bis.1 a 90bis.4 esté firmada por ese solicitante («el solicitante en cuestión») si lo está al menos por un solicitante y

i) si se facilita una explicación, juzgada satisfactoria por la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración que realice la búsqueda internacional suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, según el caso, respecto de la falta de la firma del solicitante en cuestión, o

ii) en el caso de una declaración de retirada mencionada en la Regla 90 bis.1.b), 90 bis.2.d), 90 bis.3.c) ó 90 bis.3 bis.b), si el solicitante en cuestión no ha firmado el petitorio pero se han cumplido los requisitos de la Regla 4.15.b), o

iii) [Sin cambios].

90 bis.6 Efecto de una retirada.

a) y b) [Sin cambios].

b bis) Cuando se retire una petición de búsqueda suplementaria conforme a la Regla 90 bis.3 bis, la Administración correspondiente suspenderá la búsqueda internacional suplementaria.

c) [Sin cambios].

90 bis.7 [Sin cambios].

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 20 de septiembre de 2010.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio Cosano Pérez.