

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

6095 *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 40ª Sesión (17º ordinario) de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes el 1 de octubre de 2009.*

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

Adoptadas el 1 de octubre de 2009 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su cuadragésimo período de sesiones (17.º ordinario), celebrado del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2009, con vigencia a partir del 1 de julio de 2010

ÍNDICE DE MODIFICACIONES ⁽¹⁾

Regla 15.2.
Regla 15.3.
Regla 15.4.
Regla 16.1.
Regla 16 bis.1.
Regla 19.4.
Regla 45 bis.1.
Regla 45 bis.2.
Regla 45 bis.3.
Regla 45 bis.4.
Regla 45 bis.5.
Regla 45 bis.6.
Regla 45bis.9.
Regla 46.5.
Regla 57.2.
Regla 57.4.
Regla 66.8.
Regla 70.2.
Regla 96.1.

⁽¹⁾ Las modificaciones de las Reglas 45 bis y 96 serán aplicables a toda solicitud internacional, con independencia de su fecha de presentación internacional, en lo que respecta toda petición de búsqueda suplementaria conforme a la Regla 45bis.1.a) efectuada el 1 de julio de 2010 o posteriormente.

Las modificaciones de las Reglas 46, 66 y 70 serán aplicables a toda solicitud internacional, con independencia de su fecha de presentación internacional, en lo que respecta toda modificación de las reivindicaciones, la descripción o los dibujos, realizada el 1 de julio de 2010 o posteriormente.

Las modificaciones de las Reglas 15, 16, 16 bis, 19 y 57:

a) serán aplicables al establecimiento de importes equivalentes que, de conformidad con el Reglamento del PCT y de las directrices de la Asamblea de la Unión PCT relativas al establecimiento de importes equivalentes de ciertas tasas en vigor desde el 1 de julio de 2010, se establezcan conforme al tipo de cambio vigente el 1 de julio de 2010, o en una fecha ulterior;

b) no serán aplicables al establecimiento de importes equivalentes que, de conformidad con el Reglamento del PCT y de las directrices de la Asamblea de la Unión PCT relativas al establecimiento de importes equivalentes de ciertas tasas en vigor antes del 1 de julio de 2010, se establezcan conforme a un tipo de cambio vigente en una fecha anterior al 1 de julio de 2010; para el establecimiento de tales importes equivalentes, continuarán siendo aplicables ese Reglamento y esas directrices en vigor antes del 1 de julio de 2010 hasta que los nuevos importes equivalentes que se establezcan comiencen a ser aplicables.

MODIFICACIONES ⁽²⁾

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

Regla 15. *Tasa de presentación internacional.*

15.1 [Sin cambios.]

15.2 Importe:

a) [Sin cambios.]

b) La tasa de presentación internacional será pagadera en la moneda o en una de las monedas determinadas por la Oficina receptora («moneda determinada»).

c) Cuando la moneda determinada sea el franco suizo, la Oficina receptora deberá transferir lo antes posible dicha tasa a la Oficina Internacional en francos suizos.

d) Cuando la moneda determinada sea una moneda distinta al franco suizo y esa moneda:

i) sea libremente convertible en francos suizos, el Director General establecerá, para cada Oficina receptora que disponga el pago de la tasa de presentación internacional en esa moneda, un importe equivalente a dicha tasa en la moneda determinada de conformidad con las directrices de la Asamblea, y la Oficina receptora transferirá lo antes posible el importe en dicha moneda a la Oficina Internacional;

ii) no sea libremente convertible en francos suizos, la Oficina receptora se encargará de convertir en francos suizos el importe de la tasa de presentación internacional expresado en la moneda determinada, y deberá transferir lo antes posible a la Oficina Internacional el importe de dicha tasa en francos suizos indicado en la Tabla de tasas. Alternativamente, si la Oficina receptora lo desea, puede convertir en euros o dólares de los EE.UU. el importe de la tasa de presentación internacional expresado en la moneda determinada, y transferir lo antes posible a la Oficina Internacional el importe equivalente a dicha tasa en euros o en dólares de los EE.UU. establecido por el Director General de conformidad con las directrices de la Asamblea previstas en el punto i).

15.3 Plazo para el pago; importe pagadero.—La tasa de presentación internacional se deberá pagar a la Oficina receptora dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional. El importe pagadero será el aplicable en la fecha de recepción.

15.4 Reembolso.—La Oficina receptora reembolsará la tasa de presentación internacional al solicitante:

i) si fuera negativa la comprobación mencionada en el Artículo 11.1),

ii) si la solicitud internacional se retirase o se considerase retirada, antes de que el ejemplar original se transmita a la Oficina Internacional,

iii) si, debido a prescripciones relativas a la seguridad nacional, la solicitud internacional no fuera tratada como tal.

Regla 16. *Tasa de búsqueda.*

16.1 Derecho a pedir una tasa:

a) [Sin cambios.]

b) La tasa de búsqueda será percibida por la Oficina receptora. Deberá ser pagada en la moneda determinada por esa Oficina («la moneda determinada»).

c) Cuando la moneda determinada sea la moneda en la que Administración encargada de la búsqueda internacional haya fijado dicha tasa («moneda fijada»), la Oficina receptora deberá transferir lo antes posible dicha tasa a esa administración en tal moneda.

d) Cuando la moneda determinada sea distinta a la moneda fijada y dicha moneda:

i) sea libremente convertible en la moneda fijada, el Director General establecerá, para cada Oficina receptora que disponga el pago de la tasa de búsqueda en esa moneda, un importe equivalente a dicha tasa en la moneda determinada de conformidad con las directrices de la Asamblea, y la Oficina receptora transferirá lo antes posible el importe en esa moneda a la Administración encargada de la búsqueda internacional;

ii) no sea libremente convertible en la moneda fijada, la Oficina receptora se encargará de convertir en la moneda fijada el importe de la tasa de búsqueda expresado en la moneda determinada, y deberá transferir lo antes posible, a la Administración encargada de la búsqueda internacional, esa tasa en la moneda fijada, en el importe fijado por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

e) Cuando, en lo que concierne al pago de la tasa de búsqueda en una moneda determinada, distinta de la moneda fijada, el importe efectivamente percibido en la moneda determinada, en virtud del párrafo d) i) de esta Regla, por la Administración encargada de la búsqueda internacional, una vez convertido por esta Administración en la moneda fijada, sea inferior al que ha fijado, la Oficina Internacional pagará a dicha Administración la diferencia; por el contrario, si el importe efectivamente percibido es superior al importe fijado, la diferencia corresponderá a la Oficina Internacional.

f) Las disposiciones de la Regla 15.3 relativas a la tasa de presentación internacional serán aplicables mutatis mutandis en lo relativo al plazo para el pago de la tasa de búsqueda y al importe pagadero.

16.2 y 16.3 [Sin cambios.]

Regla 16 bis. *Prórroga de los plazos para el pago de tasas.*

16 bis.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), 15.3 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 16 bis.2.

b) y c) [Sin cambios.]

d) Todo pago recibido por la Oficina receptora antes de que dicha Oficina envíe el requerimiento mencionado en el párrafo a), se considerará recibido antes de la expiración del plazo establecido en virtud de la Regla 14.1.c), 15.3 o 16.1.f), según proceda.

e) [Sin cambios.]

16 bis.2 [Sin cambios.]

Regla 19. *Oficina receptora competente.*

19.1 a 19.3 [Sin cambios.]

19.4 Transmisión a la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora:

a) y b) [Sin cambios.]

c) A los efectos de lo dispuesto en las Reglas 14.1.c), 15.3 y 16.1.f), cuando la solicitud internacional haya sido transmitida a la Oficina Internacional en virtud de lo dispuesto en el párrafo b), se considerará que la fecha de recepción de la solicitud internacional es la fecha en la que la solicitud internacional fue realmente recibida por la Oficina Internacional. A los efectos del presente párrafo, no será aplicable la última frase del párrafo b).

Regla 45 bis. *Búsquedas internacionales suplementarias.*

45 bis.1 Petición de búsqueda suplementaria:

- a) a c) [Sin cambios.]
- d) Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional haya dictaminado que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención, en la petición de búsqueda suplementaria podrá indicarse que el solicitante desea limitar la búsqueda internacional suplementaria a una de las invenciones identificadas por la Administración encargada de la búsqueda internacional distinta de la invención principal mencionada en el Artículo 17.3) a).

e) [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 en virtud de la Regla 45 bis.1.e).

45 bis.3 Tasa de búsqueda suplementaria:

- a) a c) [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 en virtud de las Reglas 45 bis.1.e) o 45 bis.4.d).

e) En la medida y en las condiciones previstas en el acuerdo aplicable en virtud del Artículo 16.3) b), la Administración designada para la búsqueda suplementaria reembolsará la tasa de búsqueda suplementaria si se considera que no se ha presentado petición de búsqueda suplementaria en virtud de la Regla 45 bis.5.g) reembolsará la tasa de búsqueda antes de que esa Administración haya iniciado la búsqueda internacional suplementaria de conformidad con lo dispuesto en virtud de la Regla 45 bis.5.a)

45 bis.4 Verificación de la petición de búsqueda suplementaria; corrección de defectos; pago tardío de tasas; transmisión a la Administración especificada encargada de la búsqueda internacional:

a) a f) [Sin cambios.]

45 bis.5 Inicio, fundamento y alcance de la búsqueda internacional suplementaria:

- a) [Sin cambios.]
- b) La búsqueda internacional suplementaria se efectuará sobre la base de la solicitud internacional presentada o de una traducción conforme a lo estipulado en la Regla 45 bis.1.b) iii) o 45 bis.1.c) i), teniendo debidamente en cuenta el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita evacuados en virtud de la Regla 43 bis.1, cuando pueda consultarlos la Administración designada para la búsqueda suplementaria antes de iniciar la búsqueda. Cuando en la petición de búsqueda suplementaria figure la indicación prevista en la Regla 45 bis.1.d), la búsqueda internacional suplementaria podrá restringirse a la invención indicada por el solicitante en virtud de la Regla 45 bis.1.d) y a las partes de la solicitud internacional relacionadas con esa invención.

c) a f) [Sin cambios.]

g) Si la Administración designada para la búsqueda suplementaria dictamina que está totalmente excluido efectuar la búsqueda debido a una limitación o condición mencionada en la Regla 45 bis.9.a), se considerará que no se ha presentado la petición de búsqueda suplementaria, y la Administración así lo declarará y lo notificará lo antes posible al solicitante y a la Oficina Internacional.

h) La Administración designada para la búsqueda suplementaria puede, de conformidad con una limitación o condición mencionada en la Regla 45 bis.9.a), decidir restringir la búsqueda únicamente a ciertas reivindicaciones, en cuyo caso el informe de búsqueda internacional suplementaria así lo indicará.

45 bis.6 Unidad de la invención:

a) a e) [Sin cambios]

f) Los párrafos a) a e) se aplicarán *mutatis mutandis* cuando la Administración designada para la búsqueda suplementaria decida restringir la búsqueda internacional suplementaria de conformidad con lo estipulado en la segunda frase de la Regla 45 bis.5.b) o en la Regla 45 bis.5.h), quedando entendido que toda referencia a la «solicitud internacional» en los párrafos mencionados deberá interpretarse como una referencia a las partes de la solicitud internacional relacionadas con la invención indicada por el solicitante en virtud de la Regla 45 bis.1.d), o relacionadas con las reivindicaciones y las partes de la solicitud internacional respecto de las cuales la Administración efectuará una búsqueda internacional suplementaria, respectivamente.

45 bis.7 y 45 bis.8 [Sin cambios.]

45 bis.9 Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para efectuar búsquedas internacionales suplementarias:

a) y b) [Sin cambios.]

c) Las limitaciones mencionadas en el párrafo a) podrán comprender, por ejemplo, limitaciones aplicables a la materia respecto de la que se efectúen búsquedas internacionales suplementarias distintas de las limitaciones previstas en el Artículo 17.2), que se apliquen en virtud de la Regla 45 bis.5.c), limitaciones respecto del número total de búsquedas internacionales suplementarias que se efectuarán en un período determinado, así como limitaciones destinadas a limitar el alcance de las búsquedas internacionales suplementarias a un cierto número de reivindicaciones fuera del cual no se efectuarán.

Regla 46. *Modificación de las reivindicaciones ante la Oficina Internacional.*

46.1 a 46.4 [Sin cambios.]

46.5 Forma de las modificaciones:

a) [Sin cambios.]

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

i) [Sin cambios.]

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

iii) se indique las razones de las modificaciones de la solicitud tal como fue presentada.

Regla 57. *Tasa de tramitación.*

57.1 [Sin cambios.]

57.2 Importe:

a) [Sin cambios.]

b) La tasa de tramitación será pagadera en la moneda o en una de las monedas determinadas por la Administración encargada del examen preliminar internacional («moneda determinada»).

c) Cuando la moneda determinada sea el franco suizo, la Administración deberá transferir lo antes posible dicha tasa a la Oficina Internacional en francos suizos.

d) Cuando la moneda determinada sea una moneda distinta al franco suizo y esa moneda:

i) sea libremente convertible en francos suizos, el Director General establecerá, para cada Administración que disponga el pago de la tasa de tramitación en esa moneda, un importe equivalente a dicha tasa en la moneda determinada de conformidad con las directrices de la Asamblea, y el importe en dicha moneda será transferido lo antes posible por la Administración a la Oficina Internacional;

ii) no sea libremente convertible en francos suizos, la Administración se encargará de convertir en francos suizos el importe de la tasa de tramitación expresado en la moneda determinada, y deberá transferir lo antes posible a la Oficina Internacional el importe de dicha tasa en francos suizos indicado en la Tabla de tasas. Alternativamente, si la Administración lo desea, puede convertir en euros o dólares de los EE.UU. el importe de la tasa de tramitación expresado en la moneda determinada y transferir lo antes posible a la Oficina Internacional el importe equivalente a dicha tasa en euros o en dólares de los EE.UU. establecido por el Director General de conformidad con las directrices de la Asamblea previstas en el punto i).

57.3 [Sin cambios.]

57.4 Reembolso.—La Administración encargada del examen preliminar internacional reembolsará al solicitante la tasa de tramitación:

i) si se retirase la solicitud de examen preliminar internacional antes de haber sido enviada por esa Administración a la Oficina Internacional, o

ii) si la solicitud de examen preliminar internacional se considerase no presentada en virtud de lo dispuesto en la Regla 54.4 ó 54 bis.1.b).

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, se indicará las razones de las modificaciones de la solicitud tal cómo ha sido presentada y en la que se explicarán de preferencia las razones de la modificación.

b) y c) [Sin cambios.]

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 [Sin cambios.]

70.2 Base del informe:

a) a c) [Sin cambios.]

(c-bis) Si las reivindicaciones, la descripción o los dibujos hubieran sido modificados pero la hoja u hojas de reemplazo no están acompañadas de una carta que indique las razones de las modificaciones de la solicitud tal como fue presentada, como se exige en

virtud de la Regla 46.5.b) iii), aplicable en virtud de la Regla 66.8.c), o la Regla 66.8.a), según el caso, el informe se podrá establecer como si dicha modificación no se hubiera efectuado y deberá indicarlo.

d) y e) [Sin cambios.]

70.3 a 70.17 [Sin cambios.]

Regla 96. *Tabla de tasas.*

96.1 Tabla de tasas reproducida en anexo al Reglamento.—El importe de las tasas establecidas en las Reglas 15, 45 bis.2 y 57 se expresará en moneda suiza, y se indicará en la Tabla de tasas anexa al presente Reglamento del que forma parte integrante.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 8 de marzo de 2011.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos.