

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

13047 *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 41ª Sesión (24ª extraordinaria) de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes, el 29 de septiembre de 2010.*

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

Adoptadas el 29 de septiembre de 2010 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su cuadragésimo primer período de sesiones (24º extraordinario), celebrado del 20 al 29 de septiembre de 2010, en vigor a partir del 1 de julio de 2011

Índice de modificaciones ¹

Regla 12.2
Regla 48.2
Regla 49.5
Regla 53.9
Regla 55.3
Regla 62.1
Regla 62.2
Regla 66.9
Regla 70.2
Regla 70.16
Regla 92.2

1. Las modificaciones de las reglas 12.2, 48.2, 53.9, 55.3, 62.1 62.2, 66.9, 70.2 y 92.2 serán aplicables a las solicitudes internacionales cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de julio de 2011 o una fecha posterior.

Las modificaciones de la regla 49.5 serán aplicables a las solicitudes internacionales para las cuales el solicitante haya realizado los actos previstos en el Artículo 22 o en el Artículo 39 el 1 de julio de 2011 o en una fecha posterior, y que sean objeto de una modificación conforme al Artículo 19 o al Artículo 34, presentada el 1 de julio de 2009 o en una fecha posterior.

Las modificaciones de la regla 70.16 serán aplicables a cualquier informe de examen preliminar internacional finalizado conforme a la regla 70.4 el 1 de julio de 2011 o en una fecha posterior, con independencia de la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional en cuestión.

MODIFICACIONES ²

Regla 12

Idioma de la solicitud internacional y traducciones a los fines de la búsqueda internacional y de la publicación internacional

12.1 a 12.1ter [Sin cambios]

12.2 *Idioma de los cambios en la solicitud internacional*

a) *Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 46.3 y 55.3, cualquier modificación de la solicitud internacional deberá hacerse en el idioma en que se presentó la solicitud.*

b) y c) [Sin cambios]

12.3 y 12.4 [Sin cambios]

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 de «[Sin cambios]». o «[*Sigue suprimido*]».

Regla 48

Publicación internacional

48.1 [Sin cambios]

48.2 *Contenido*

a) a h) [Sin cambios]

i) *Si la autorización de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Oficina Internacional para rectificar un error evidente en la solicitud internacional en virtud de la Regla 91.1 se recibe o, en su caso, se otorga por la Oficina Internacional una vez finalizados los preparativos técnicos para la publicación internacional, se publicará una declaración que refleje todas las rectificaciones, junto con las hojas que contengan las rectificaciones o las hojas de reemplazo y la carta presentada en virtud de la Regla 91.2, según sea el caso. Del mismo modo, la página de portada se publicará nuevamente.*

j) y k) [Sin cambios]

48.3 a 48.6 [Sin cambios]

Regla 49

Copia, traducción y tasa en virtud de lo dispuesto en el Artículo 22

49.1 a 49.4 [Sin cambios]

49.5 *Contenido y requisitos materiales de la traducción*

a) *A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 22, la traducción de la solicitud internacional contendrá la descripción (sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a-bis)), las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y el resumen. Además, si la Oficina designada lo exige, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b), c-bis) y e), la traducción también:*

i) [sin cambios]

ii) *contendrá, si las reivindicaciones han sido modificadas conforme al Artículo 19, las reivindicaciones tal como fueron presentadas y las reivindicaciones tal como fueron modificadas (por reivindicaciones tal como fueron modificadas se entenderá una traducción de la serie completa de reivindicaciones presentada conforme a lo dispuesto en la Regla 46.5.a), en sustitución de todas las reivindicaciones originalmente presentadas), y*

iii) [sin cambios]

a-bis a l) [Sin cambios]

49.6 [Sin cambios]

Regla 53

Solicitud de examen preliminar internacional

53.1 a 53.8 [Sin cambios]

53.9 *Declaración relativa a las modificaciones*

a) Cuando se hayan efectuado modificaciones conforme al Artículo 19, la declaración relativa a las modificaciones indicará si, a los fines del examen preliminar internacional, el solicitante desea que esas modificaciones:

i) *se tomen en consideración, en cuyo caso, junto con la solicitud de examen preliminar internacional, se aportará, preferentemente, una copia de las modificaciones y de la carta mencionada en la Regla 46.5.b), o*

ii) [sin cambios]

b) y c) [Sin cambios]

Regla 55

Idiomas (examen preliminar internacional)

55.1 y 55.2 [Sin cambios]

55.3 *Idioma y traducción de las modificaciones y las cartas*

a) *Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b), si la solicitud internacional ha sido presentada en un idioma distinto del de su publicación, toda modificación efectuada conforme al Artículo 34, así como cualquier carta de las mencionadas en las Reglas 66.8.a), 66.8.b) y 46.5b) que corresponda en virtud de lo dispuesto en la Regla 66.8.c), se presentará en el idioma de publicación.*

b) Cuando se exija una traducción de la solicitud internacional conforme a la Regla 55.2:

i) toda modificación y toda carta mencionada en el párrafo a); y

ii) toda modificación en virtud del Artículo 19 que deba tomarse en consideración conforme a la Regla 66.1.c) o d) y toda carta mencionada en la Regla 46.5.b);

deberá redactarse en el idioma de esa traducción. Cuando esas modificaciones o cartas se hayan presentado o se presenten en otro idioma, se aportará también una traducción.

c) Si una modificación o una carta no se han presentado en el idioma exigido en los párrafos a) o b), la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá al solicitante a que entregue la modificación o la carta en el idioma exigido en un plazo que deberá ser razonable habida cuenta *de las* circunstancias. Dicho plazo no será inferior a un mes contado a partir de la fecha de requerimiento. La Administración encargada del examen preliminar internacional podrá prorrogarlo en cualquier momento antes de que se haya adoptado una decisión.

d) Si en el plazo previsto en el párrafo c), el solicitante no cumple el requerimiento de aportar una modificación en el idioma exigido, esa modificación no se tomará en consideración a los fines del examen preliminar internacional. Si en el plazo previsto en el párrafo c), el solicitante no cumple el requerimiento de aportar una carta mencionada en el párrafo a) en el idioma exigido, no será necesario que la modificación en cuestión se tome en consideración a los fines del examen preliminar internacional.

Regla 62**Copia de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y de las modificaciones efectuadas en virtud del Artículo 19, destinada a la Administración encargada del examen preliminar internacional**

62.1 *Copia de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y de las modificaciones efectuadas antes de la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional*

Lo antes posible después de haber recibido una solicitud de examen preliminar internacional o una copia de la misma de la Administración encargada de ese examen, la Oficina internacional transmitirá a esa Administración:

- i) una copia de la opinión escrita elaborada en virtud de la Regla 43bis.1, salvo que la Oficina nacional o la organización intergubernamental que haya actuado como Administración encargada de la búsqueda internacional también actúe como Administración encargada del examen preliminar internacional; y
- ii) una copia de cualquier modificación en virtud del Artículo 19 y, en su caso, de la declaración mencionada en ese Artículo, y de la carta exigida en virtud de la Regla 46.5.b), salvo que la Administración haya indicado que ya había recibido tal copia.

62.2 *Modificaciones efectuadas después de la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional*

Si, en el momento de la presentación de las modificaciones conforme al Artículo 19, ya se hubiera presentado una solicitud de examen preliminar internacional, el solicitante, preferentemente, al mismo tiempo en que presente las modificaciones a la Oficina Internacional, presentará también a la Administración encargada del examen preliminar internacional una copia de esas modificaciones, de toda declaración mencionada en dicho Artículo, así como de la carta exigida en virtud de la Regla 46.5.b). En cualquier caso, la Oficina Internacional transmitirá lo antes posible a esa Administración una copia de las modificaciones, de la declaración y de la carta en cuestión.

Regla 66**Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional**

66.1 a 66.8 [Sin cambios]

66.9 [Suprimida]

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), aplicándose la Regla 46.5.b)iii) en virtud de la Regla 66.8.c),

o la Regla 66.8.a), según corresponda, el informe se podrá establecer como si dicha *modificación no se hubiera efectuado, en cuyo caso el informe deberá indicarlo.*

d) y e) [Sin cambios]

70.3 a 70.15 [Sin cambios]

70.16 *Anexos del informe*

a) Se adjuntarán al informe las siguientes hojas de reemplazo y cartas:

i) cada hoja de reemplazo prevista en la Regla 66.8 que contenga modificaciones en virtud del Artículo 34 y cada carta prevista en la Regla 66.8.a), la Regla 66.8.b) y la Regla 46.5.b) conforme a lo dispuesto en la Regla 66.8.c);

ii) cada hoja de reemplazo prevista en la Regla 46.5 que contenga modificaciones en virtud del Artículo 19 y cada carta prevista en la Regla 46.5; y

iii) *cada hoja de reemplazo prevista en la Regla 26.4 conforme a lo dispuesto en la Regla 91.2 que contenga una rectificación de un error evidente autorizada por dicha Administración en virtud de la Regla 91.1.b)iii) y cada carta prevista en la Regla 26.4 conforme a lo dispuesto en la Regla 91.2;*

salvo que dicha hoja de reemplazo haya sido sustituida o se considere invalidada por una hoja de reemplazo posterior o una modificación que suponga la anulación de una hoja entera conforme a lo dispuesto en la Regla 66.8.b); y

iv) toda hoja y carta relativa a la rectificación de un error evidente que no se ha tomado en consideración conforme a lo dispuesto en la Regla 66.4bis, si el informe contiene una indicación mencionada en la Regla 70.2.e).

b) *Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a), cada hoja de reemplazo mencionada en ese párrafo que se haya considerado sustituida o invalidada y toda carta mencionada en ese párrafo en relación con dicha hoja sustituida o invalidada se adjuntará también al informe:*

i) si la Administración encargada del examen preliminar internacional considera *que la correspondiente modificación que se reemplaza o invalida excede la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada y el informe contiene la indicación referida en la Regla 70.2.c);*

ii) si la correspondiente modificación que se reemplaza o invalida no va acompañada de una carta en la que se indiquen las razones de la modificación *de la solicitud tal como fue presentada y se elabora el informe como si no se hubiera efectuado la modificación y dicho informe contiene una indicación prevista en la Regla 70.2.c-bis).*

En ese caso, la hoja de reemplazo sustituida o invalidada será marcada en la manera prevista en las Instrucciones Administrativas.

Regla 92

Correspondencia

92.1 [Sin cambios]

92.2 *Idiomas*

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 55.1 y 55.3 y en el párrafo b) de la presente Regla, toda carta o documento presentado por el solicitante a la Administración encargada de la búsqueda internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional deberá redactarse en el mismo idioma que la solicitud internacional a la que se refiera. No obstante, cuando haya sido transmitida una traducción

de la solicitud internacional conforme a la Regla 23.11) o entregada conforme a la Regla 55.2, deberá utilizarse el idioma de esa traducción.

- b) [Sin cambios]
- c) [*Sigue suprimido*]
- d) y e) [Sin cambios]

92.3 y 92.4 [Sin cambios]

Madrid, 15 de julio de 2011.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos.