



Nuevas Reglas del PCT (a 1 de Julio de 2016)

Informe de los últimos debates en el Grupo de Trabajo del PCT en Mayo 2016

Marco legal del PCT

- Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 69 Artículos, última modificación 3 Octubre 2001
- Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 96 Reglas, última actualización 1 de julio de 2016
- Instrucciones Administrativas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 805 Instrucciones y 6 anexos, última actualización 1 de julio de 2016
- Directrices para las Oficinas Receptoras del PCT, 339 párrafos o secciones, 2 anexos, última actualización 1 de julio de 2016
- Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, 22 Capítulos, última actualización 1 de julio de 2016

Índice

- **Cambios en el Reglamento al 1 de julio de 2016**
 1. Idiomas de envío utilizando el ePCT
 2. Ampliación de la Regla 82*quater*. Fuerza mayor
 3. Regla 9. Correcciones
 4. Omisión de ciertas informaciones de la publicación o del acceso público a expedientes (Reglas 48 y 94)
 5. Transmisión de documentos en el marco de la restauración del derecho de prioridad (Regla 26*bis*.3)
- **Otros cambios recientes**
- **Resultados del Grupo de Trabajo del PCT: principales modificaciones**
- **Propuestas relacionadas con el PCT en el Plan Estratégico a Mediano Plazo (2016-2021)**

Cambios en el Reglamento a 1 de julio de 2016

1.- Idiomas aceptados para las comunicaciones a través del ePCT

Modificación de la Regla 92.2.d) y de la Sección 104.c) (Asamblea PCT 2015)

- Ampliación de los idiomas aceptados para las comunicaciones entre el solicitante y la Oficina Internacional a través del ePCT a los idiomas de publicación (además del inglés y francés).
- Los idiomas de comunicación de la Oficina Internacional con el solicitante continúan siendo el inglés y el francés (sin cambios)
- En vigor a partir del 1 de julio de 2016, para las solicitudes presentadas en esa fecha o posteriormente, y para las solicitudes presentadas antes de esa fecha cuando la correspondencia es recibida por la Oficina Internacional a partir de esa fecha



Regla 92.2.d) Correspondencia

d) Cualquier carta que el solicitante dirija a la Oficina Internacional deberá redactarse en francés, en inglés o en cualquier otro idioma de publicación permitido en las Instrucciones Administrativas.

Administrative Instructions PCT

Section 104.c) Language of Correspondence

(c) Any communication from the applicant to the International Bureau using **ePCT** shall be in English, French or the language of publication. The Director General may determine that communications in such languages may also be submitted through other means of communication, and may additionally expand the languages permitted. Any such decisions by the Director General shall be published in the Gazette.

2.- Ampliación de la Regla 82 $quater$

- Ampliación de la regulación de fuerza mayor a los plazos no cumplidos debido a la “indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica”
- No se ha creado ningún formulario adicional pero se ha añadido una referencia a la Regla 82 $quater$ al recuadro “Fecha efectiva de recepción de la solicitud” en los formularios PCT/IB/375 y PCT/IPEA/401
- En vigor desde el 1 de julio de 2016 para solicitudes presentadas en esa fecha o posteriormente, o para solicitudes presentadas antes de esa fecha pero para las cuales el “evento” ocurrió antes o en esa fecha



2.- Regla 82^{quater}

Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos

82^{quater}.1 Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos

a) Cualquier parte interesada podrá probar que no ha cumplido con un plazo fijado en el Reglamento para realizar un acto ante la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la Administración encargada del examen preliminar internacional o la Oficina Internacional por motivos de guerra, revolución, desorden civil, huelga, calamidad natural, **indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica** u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga su domicilio, su sede o su residencia, y que ha realizado el acto tan pronto como ha sido razonablemente posible.



2.- Ampliación de la Regla 82^{quater} (cont.)

▶ ¿Cómo interpretar este término?

La Asamblea del PCT adoptó la siguiente pauta:

Al adoptar las modificaciones de la Regla 82^{quater}.1, la Asamblea señaló que las Oficinas y Administraciones, al examinar una solicitud en virtud de la Regla 82^{quater}.1, para que se excuse un retraso en el cumplimiento de un plazo que no se ha cumplido debido a una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica, se entiende una interrupción que afecte a amplias zonas geográficas o a un grupo numeroso de personas, a diferencia de los problemas localizados que afecten a un edificio determinado o a un único usuario.



2.- Expansión de la Regla 82quater (cont)

Modificaciones a la Sección 30 de las Directrices para las Oficinas Receptoras: *Excusas del retraso en el cumplimiento de los plazos*

- El elemento “inesperado o imprevisto” debe estar presente
- No se disponía de otros medios alternativos de comunicación



3.- Modificación de la Regla 9

- Generalización de la competencia de aplicación de la Regla 9.2 además de a las ORs y Als, también a la Oficina Internacional y a la SISA (Administración designada para la búsqueda suplementaria) para que puedan hacer observar el incumplimiento y sugerir al solicitante correcciones en la solicitud internacional antes de la publicación, si contiene algunas de las expresiones definidas en la Regla 9.1:
 - expresiones o dibujos contrarios a la moral o al orden público
 - declaraciones denigrantes o sobre los méritos o validez de los productos, procedimientos o patentes de cualquier persona ajena al solicitante.
 - ninguna declaración u otro elemento manifiestamente no pertinente o superfluo en el caso de que se trate
- Entrada en vigor el 1 de julio de 2016 para solicitudes presentadas en esa fecha o posteriormente.



3.- Regla 9

Expresiones, etc., que no deben utilizarse

(moral, orden público, expresiones denigrantes , ...)

9.1 ...

9.2 *Observaciones en cuanto al incumplimiento*

La Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, **la Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Oficina Internacional** podrán hacer observar el incumplimiento de las prescripciones de la Regla 9.1 y proponer al solicitante que corrija voluntariamente su solicitud internacional en consecuencia, en cuyo caso se informará de tal propuesta a la Oficina receptora, a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, a la Administración designada para la búsqueda suplementaria competente y a la Oficina Internacional, según proceda.

4.- Omisión de ciertas informaciones para la publicación o el acceso público a los expedientes

Se permite omitir cierta información de la publicación internacional (Regla 48.2. 1))

Antecedentes

- La Oficina Internacional llevaba considerando el caso que ciertos solicitantes pedían que no se publicase determinada información delicada.
- Por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, información bancaria, números de afiliación a la seguridad social, certificados médicos o extractos de registros con información confidencial relativa a la presentación de otras solicitudes PCT o solicitudes nacionales de patente o de registro de marcas o diseños industriales, presentados junto con una petición de restauración de derechos; información sobre el valor económico de una cesión en un documento de cesión presentado junto con una petición para la inscripción de un cambio; el domicilio del inventor, etcétera.
- Hasta ahora no existían disposiciones que permitiesen esta omisión, sólo admitida en situaciones excepcionales de buenas costumbres u orden público que no era el caso.
- Sin embargo en muchas oficinas nacionales si está establecida la posibilidad de omitir información confidencial o delicada con una casuística de posibilidades diversa.



4.- Omisión de ciertas informaciones para la publicación o el acceso público a los expedientes (cont)

Se permite omitir cierta información de la publicación internacional o acceso público (Regla 48.2. I))

- Petición fundamentada del solicitante a la Oficina Internacional (IB) (nuevo formulario PCT/IB/384) . Acompañada de hojas de reemplazo y de una carta en la que se llame la atención sobre las diferencias entre las hojas sustituidas y las de reemplazo
- Plazo para la presentación de una petición según la Regla 48.2: La finalización de los preparativos técnicos para la publicación
- La información se omitirá de la publicación si se comprueba que:
 - manifiestamente no cumple el propósito de informar al público sobre la solicitud internacional,
 - el acceso público a dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona, y
 - no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información



4.- Omisión de ciertas informaciones para la publicación o el acceso público a los expedientes (cont) Regla 48.2.I)

i) *Previa **petición fundamentada** del solicitante, recibida por la Oficina Internacional antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional, la Oficina Internacional omitirá de la publicación toda información respecto de la cual haya comprobado:*

- i) que es manifiestamente no pertinente para la divulgación de la invención; y*
- ii) que su publicación perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona; y*
- iii) que no prevalece el interés público en tener acceso a la misma.*

*La Regla 26.4 *se aplicará, mutatis mutandis, al procedimiento utilizado*

* La Regla 26.4 regula el procedimiento de corrección



Omisión de ciertas informaciones para la publicación o el acceso público a los expedientes. Regla 48.2.I)

Formulario PCT/IB/384

PCT

REQUEST FOR OMISSION OF INFORMATION
FROM INTERNATIONAL PUBLICATION
AND/OR PUBLIC FILE ACCESS

(PCT Rules 48.2(I) and 94.1(e))

To:

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland

Facsimile No: +41 22 338 82 70

| | |
|---------------------------------------|---|
| Applicant's or agent's file reference | |
| International application No. | International filing date (day/month/year) |
| Applicant | Priority date (day/month/year) |

1. (a) In respect of the international application and any document to be published together with the international application under Rule 48.2, the applicant hereby requests the International Bureau to **omit from international publication*** the following information (*specify*):

- (b) In respect of any other document contained in the file of the International Bureau, the applicant hereby requests the International Bureau to **omit from public file access**** the following information (*specify*):

2. State the reasons why (1) the information does not obviously serve the purpose of informing the public about the international application, (2) publication of and/or public access to this information would clearly prejudice the personal or economic interests of a person; and (3) there is no prevailing public interest to have access to that information:

3. Except where the omission of above mentioned information results in the omission of an entire sheet, the applicant must submit (a) replacement sheet(s) from which the relevant information has been omitted, and an accompanying letter drawing attention to the differences between the replaced sheet(s) and the replacement sheet(s) (see Rule 26.4).

4. Signature of applicant(s), agent or common representative:

Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading this request).

ATTENTION

* The request to omit information from international publication must be received by the International Bureau **prior to the completion of technical preparations for international publication** (Rule 48.2(I)).

** The request to omit information from public file access may be submitted **at any time** (Rule 94.1).

4.- Omisión de ciertas informaciones para la publicación o el acceso público a los expedientes (cont)

Se permite omitir cierta información de la publicación internacional (Regla 48.2)

- Si comprueban que hay información que cumple los criterios requeridos, las RO, ISA, SISA o IB podrán proponer al solicitante que pida que ésta sea omitida de la publicación, según la Regla 48 (formulario PCT/IB/383)
- Si la Oficina Internacional otorga una petición en virtud de la Regla 48, pedirá a las Administraciones y Oficinas que dispongan de esta información, que denieguen el acceso público a ese expediente (Formulario PCT/IB/385)

5.- Restauración del derecho de prioridad por la Oficina Receptora. Transmisión de documentos a IB

Regla General 26bis.3: Las Oficinas Receptoras deberán, a partir de la modificación aprobada por la Asamblea del PCT en 2015 y entrada en vigor en julio 2016, transmitir a la Oficina Internacional todos los documentos recibidos en relación con peticiones de restauración del derecho de prioridad

Excepción:

La Oficina receptora no transmitirá esa información, ya sea por petición fundamentada del solicitante, o por decisión propia, si

- manifiestamente no cumple el propósito de informar al público sobre la solicitud internacional,
- el acceso público a dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona, y
- no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información

Formulario PCT/RO/159 (decisión de la Oficina receptora)

Otros cambios recientes

Modificación del PCT relevante en vigor desde Julio de 2014

Búsquedas top-up (Búsqueda complementaria)

Reglas 66.1*ter* y 70.2.f) del PCT:

El informe de examen preliminar internacional incluirá las denominadas “**búsquedas top-up**”, cuyo propósito principal consiste en encontrar patentes publicadas, potencialmente relevantes, que hayan sido divulgadas con posterioridad a la realización de la búsqueda internacional. →



Modificación del PCT relevante en vigor desde Julio de 2014

Regla 66.1ter. Búsquedas complementarias

La Administración encargada del examen preliminar internacional deberá llevar a cabo una búsqueda (“búsqueda complementaria”) con el fin de descubrir la existencia de los documentos que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición de dicha Administración a los fines de la búsqueda con posterioridad a la fecha en que se haya realizado el informe de búsqueda internacional, salvo si considera que dicha búsqueda es innecesaria.

Se modifica el formulario PCT/IPEA/409 incluyendo en el Recuadro I (Base del Informe) una referencia a su realización

6. Por lo que respecta a las búsquedas complementarias (Reglas 66.1ter y 70.2.f):
- esta Administración ha realizado una búsqueda complementaria el _____
 - se han recuperado documentos adicionales durante la búsqueda complementaria
 - esta Administración no ha realizado búsqueda complementaria por considerar que no sería de utilidad.

Modificaciones del PCT en vigor desde
Asamblea del PCT Septiembre de 2014

Procedimiento para la designación de Administraciones internacionales

En 2014, la Asamblea del PCT aprobó un Entendimiento con nuevos requisitos para las Oficinas de Patentes que pretenden su designación para convertirse en Administraciones Internacionales del PCT. Estos requisitos se añaden a los ya establecidos en las reglas 36.1 y 63.1:


- Al menos 100 examinadores con cualificación suficiente para realizar las búsquedas en los distintos campos técnicos.
- Disponer o tener acceso a la documentación mínima PCT referida en la Regla 34.
- Tener capacidad para realizar búsquedas en los distintos idiomas de la documentación mínima PCT.
- Debe disponerse de un Sistema de Gestión de Calidad y de Revisión Interna.



Modificaciones del PCT en vigor desde
Asamblea del PCT Septiembre de 2014

Procedimiento para la designación de Administraciones internacionales

Los nuevos requisitos son los siguientes:

- 
- Recomendación viva de solicitar previamente la asistencia de una o varias Administraciones Internacionales ya existentes, para que le ayuden a evaluar en qué medida cumple los criterios.
 - La solicitud debe presentarse antes del 1 de marzo para que la revise el Comité de Cooperación Técnica (CTC) que se convoca junto al Grupo de Trabajo del PCT, 3 meses antes de la reunión de la Asamblea PCT
 - La Oficina candidata debe cumplir todos los criterios substantivos en el momento de ser designada por la Asamblea y debe empezar a operar como máximo 18 meses después de la designación.
 - Sin embargo, el sistema de Gestión de Calidad, si no está establecido en el momento de la designación, bastará con que este planificado en su totalidad.

Últimas Administraciones Internacionales del PCT designadas por la Asamblea

| Administración Internacional del PCT | Año designación |
|--|-----------------|
| Turquía | 2016 |
| Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa) | 2015 |
| Singapur | 2014 |
| Ucrania | 2013 |
| Chile | 2012 |
| Egipto | 2009 |



**Nuevo
procedimiento**

Futuras modificaciones del PCT a partir Julio 2017

Regla 23bis.

Transmisión por la Oficina Receptora de los resultados de una búsqueda o una clasificación anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional

Se adoptó la modificación del Reglamento en la Asamblea PCT de 2015 en el sentido de establecer la obligación de la OR de proporcionar a la ISA competente los resultados de toda búsqueda y/o clasificación anterior realizada por aquella Oficina en calidad de Oficina nacional, cuando estén disponibles, con respecto a aquella(s) solicitud(es) en la(s) que se base la reivindicación de prioridad de la solicitud internacional, siempre y cuando la entrega de los citados resultados anteriores sea compatible con la legislación nacional aplicable por dicha Oficina (en particular las disposiciones relativas a la confidencialidad).

Futuras modificaciones del PCT a partir Julio 2017

Regla 95.1

Información relativa a los trámites de las Oficinas designadas y elegidas

Adoptada por la Asamblea en 2015, la exigencia a las Oficinas designadas de notificar a la Oficina Internacional en un plazo de dos meses la información de las solicitudes internacionales que entran en fase nacional.

Se quiso mejorar la calidad de la información de patentes a través de un mejor acceso a la información sobre si se solicita protección o no; y a través de acceso a la información técnica de las patentes en un mayor número de idiomas.

La Asamblea señaló que la información relativa a la entrada en la fase nacional se pondrá a disposición del público dentro del sitio Web de *PATENTSCOPE*.

- Fecha y número de solicitud nacional
- Número y fecha de la publicación nacional si es el caso
- Fecha de concesión de la patente y número y fecha de su publicación en su caso

Resultados del Grupo de Trabajo del PCT

Grupo de Trabajo del PCT (mayo 2016). Temas tratados (1)

- Estadísticas PCT
- Informe de la 23ª sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT
- Cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información (servicios en línea, Programa Piloto eSearchCopy)
- Utilización del WIPO-CASE para la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen
- Entrada en fase nacional mediante el sistema ePCT

Grupo de Trabajo del PCT (mayo 2016). Temas tratados (2)

- Cuestiones relacionadas con los ingresos (fluctuaciones del tipo de cambio)
- Coordinación de la asistencia técnica en el PCT
- Política de tasas para estimular la presentación de solicitudes de patentes por parte de las universidades e instituciones públicas de investigación de determinados países
- Reducciones de tasas para solicitantes de determinados países
- Formación de examinadores



Grupo de Trabajo del PCT (mayo 2016). Temas tratados (3)

- Prórroga de la designación de las ISAs/IPEAs
- Dibujos en color
- Número de palabras en los resúmenes y los dibujos
- Mejoras en el sistema de búsqueda internacional suplementaria → **Aprobado Asamblea 2016**
- Corrección de la solicitud internacional cuando contenga elementos o partes presentados “por error”

Propuestas relacionadas con el PCT en el plan estratégico a medio plazo de la OMPI

Propuestas relacionadas con el PCT en el Plan Estratégico a Medio Plazo (2016-2021) de la OMPI

- La Oficina Internacional continuará alentando a los Estados que no son parte a participar en el PCT
- Continuará el proceso de modernización, y donde resulte posible, de simplificación del marco normativo, adaptando el PCT a la evolución de las tecnologías de la información, y estudiando posibles formas de simplificar los flujos financieros entre las ORs, las Als y la OI Se promoverá la implantación de la nueva presentación y funcionalidades del sistema ePCT, el desarrollo ulterior de este sistema y su mayor utilización



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

¡Muchas gracias!