

Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor desde el 1 de julio de 2014

Presentación realizada por el Jefe de Servicio de Patente Europea y PCT, a partir de los documentos de OMPI PCT/WG/6/18, y PCT/A/44/5.

Las Modificaciones del Reglamento PCT se refieren a los siguientes aspectos :

- Realización de búsquedas complementarias (“Top-up”) en el marco del examen preliminar internacional
- Puesta a disposición del público de la opinión escrita realizada por la Administración encargada de la búsqueda internacional

I. Búsquedas Complementarias

“Top-up Search”

Antecedentes

- El establecimiento de las búsquedas complementarias está incluido en la “Hoja de Ruta para el Desarrollo del PCT” (documento PC/WG/2/3)
- Numerosas Administraciones Internacionales PCT ya realizaban búsquedas complementarias en el procedimiento internacional
- La introducción de las búsquedas complementarias contaba con el apoyo del conjunto de las Administraciones Internacionales PCT

Finalidad de las búsquedas complementarias

Destapar el estado de la técnica oculto al realizarse el informe de búsqueda internacional, particularmente el denominado “estado de la técnica secreto” (por ejemplo, solicitudes de patente publicadas después de o en la fecha en la que se estableció el IBI, pero que tienen una fecha de prioridad anterior)

Ventajas de las búsquedas complementarias

- Al poner de manifiesto los documentos del “estado de la técnica secreto”, el solicitante puede modificar la solicitud durante el procedimiento internacional PCT
- Incrementa la probabilidad de que la solicitud cumpla los requisitos de novedad y actividad inventiva en las fases nacionales.
- Contribuye a la reducción de la carga de trabajo de las Oficinas nacionales
- Incrementa la calidad de la fase internacional PCT

1. Características de las búsquedas complementarias

- Las búsquedas complementarias estarán enfocadas a descubrir los documentos relevantes a que se refiere la Regla 64 del PCT, que hayan sido publicados o puestos a disposición de la Administración encargada del examen preliminar a los fines de la búsqueda, con posterioridad a la fecha en que se haya realizado el informe de búsqueda internacional.
- Sin embargo, también se enfocará al estado de la técnica normal de la Regla 64.1. Véase a este respecto el apartado 19.12.05 de las [Directrices de Búsqueda y Examen Internacionales del PCT](#).

2. Características de las búsquedas complementarias

- Se establecen con carácter obligatorio para las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional,
- Sin embargo, cabe la posibilidad de que, en un caso concreto, la Administración encargada del examen preliminar internacional considere que su realización no sería útil. Véase a este respecto el apartado 19.12.01 de las [Directrices de Búsqueda y Examen Internacionales del PCT.](#)

Normativa del PCT modificada en relación con las búsquedas complementarias.

- Reglamento del PCT:
 - Nueva Regla 66.1 *ter*
 - Nuevo apartado f) de la Regla 70.2
- Directrices de Búsqueda y Examen Internacionales PCT
 - Apartado 19.12

Entrada en vigor de las búsquedas complementarias.

- Fecha de entrada en vigor: 1 de julio de 2014
- Se aplicará a las solicitudes internacionales, independientemente de su fecha de presentación internacional, respecto de las cuales se presente una petición de examen preliminar internacional a partir del 1 de julio de 2014, inclusive.

II. Puesta a disposición del público de la opinión escrita realizada por la Administración encargada de la búsqueda internacional

Antecedentes

- La posibilidad de divulgar la opinión escrita de la búsqueda internacional en la fecha de publicación de la solicitud internacional se planteó por primera vez en el seno de las Reuniones de las Administraciones Internacionales PCT, y en el año 2012 se presentó una propuesta de la Oficina Internacional para su discusión en el Grupo de Trabajo PCT, (documento PCT/WG/6/13)
- El procedimiento de concesión de patentes de numerosos países, entre ellos España, ya contenía la publicación de la opinión escrita junto con el informe sobre el estado de la técnica.

Finalidad de la divulgación de la opinión escrita

Poner a disposición del público y las Oficinas la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional

Características de la divulgación de la opinión escrita de la búsqueda internacional

- La opinión escrita será accesible al público a partir de la fecha de la publicación internacional.
- No formará parte de la publicación internacional de la solicitud, que incluye también el informe de búsqueda
- La opinión escrita se divulgará a través de PATENTSCOPE, Base de Datos de la OMPI
- Afectará a todas las solicitudes internacionales a partir de la entrada en vigor de la modificación del Reglamento del PCT.

Normativa del PCT modificada en relación con la divulgación de la opinión escrita.

- Reglamento del PCT:
 - Se suprime la Regla 44^{ter}
 - Se modifica la Regla 94.1.b)

Entrada en vigor de la divulgación de la opinión escrita.

- Fecha de entrada en vigor: 1 de julio de 2014
- Se aplicará a todas las solicitudes internacionales cuya fecha de presentación internacional sea igual o posterior al 1 de julio de 2014.