

Modificaciones al Reglamento del PCT, las Instrucciones Administrativas y otros cambios en vigor desde 1 julio 2008

Presentación realizada por la OMPI, traducida al español por Carlos
García Negrete, Jefe de Servicio de Patente Europea y PCT
(OEPM)

Índice de modificaciones

- Regla 4.1
- R. 4.11
- R. 4.12
- R. 12*bis*.1
- R. 16.3
- R. 26*bis*.3
- R. 29.1
- R. 41.1
- Tabla de Tasas
- Sección 706 de las Instrucciones Administrativas

Resumen de las modificaciones

- Petición a la ISA para que tenga en cuenta los resultados de la búsqueda anterior realizada por una Oficina nacional o una ISA.
- Posibilidad de ampliar el plazo para el pago de la tasa por restauración del derecho de prioridad.
- Clarificación de las condiciones necesarias para evitar la publicación de la solicitud cuando ésta se retira antes de la finalización de los preparativos técnicos para la publicación internacional de la solicitud.
- Reducción de un 5% de la tasa de Pres. Int.

Resumen de las modificaciones (continuación)

- Reducción de las tasas de Pres. Int. y Tramitación en un 90% (en lugar de un 75%) para ciertos Estados en vías de desarrollo.
- Presentación de ficheros “pre-convertidos” como salvaguarda para solicitudes internacionales electrónicas.
- Las Administraciones PCT pueden enviar por adelantado, a través de e-mail, copias de las notificaciones y comunicaciones.

Petición para tomar en consideración los resultados de una búsqueda anterior

(R.12bis.1 y R. 41)

- Los solicitantes pueden pedir que la ISA tome en consideración no sólo (como en el pasado) los resultados de una búsqueda realizada por ella, sino los resultados de una búsqueda anterior llevada a cabo por otra ISA u Of. Nal.
- Si la búsqueda anterior ha sido realizada por la misma Oficina que actúa como ISA, deberá, en la medida de lo posible, tomar en consideración esos resultados. (Si búsqueda anterior es de otra Oficina o ISA, podrá tomar en cuenta esos resultados.

Requisitos formales sobre la petición relativa a la búsqueda anterior (R. 4.12 y 12*bis*.1)

- Requisitos formales obligatorios **al presentar la solicitud**:
 - Petición formulada en el Petitorio (Recuadro VII)
 - Resultados de búsqueda anterior aportados a la RO en el momento de presentar la solicitud.
- *Excepciones:*
 - Si la ISA realizó la búsqueda anterior.
 - Si la Oficina que actúa como RO realizó la búsqueda ant.: el solicitante puede pedir a la RO que envíe una copia de los resultados a la ISA.
 - Si la ISA puede acceder, en un formato aceptado por ella, a la búsqueda anterior (p. eje. en una biblioteca digital), y si el solicitante así lo indica en el Petitorio.

Petición para tomar en consideración los resultados de una búsqueda anterior – Invitación de la ISA (R. 12*bis*.1b))

Requisitos formales adicionales que pueden ser requeridos por la ISA:

- Copia de la solicitud anterior.
- Traducción de la solicitud anterior si no está redactada en un idioma aceptado por la ISA.
- Traducción de los resultados de la búsqueda anterior si no están en un idioma aceptado por la ISA.
- Copia de los documentos citados en los informes de búsqueda anterior.

Petición para tomar en consideración los resultados de una búsqueda anterior – Invitación de la ISA (R. 12bis.1b) (continuación)

Excepciones:

- Si la ISA realizó la búsqueda anterior, no podrá requerir tales documentos adicionales (los indicados en la diapositiva precedente).
- Si el solicitante pide en el Petitorio que la RO transmita copias de los documentos requeridos por la ISA.
- Si el solicitante declara en el Petitorio que la solicitud internacional es sustancialmente la misma que la solicitud anterior respecto de la cual se realizó la búsqueda anterior.
- Si la ISA puede acceder, en un formato aceptado por ella, a cualquiera de los documentos requeridos (p. eje., en una biblioteca digital), y si el solicitante así lo indica en el Petitorio.

Reembolso parcial de la tasa de búsqueda (R. 16.3)

- Si la ISA ha tenido en cuenta los resultados de la búsqueda anterior al realizar la búsqueda internacional, procede el reembolso parcial de la tasa,

PERO ÚNICAMENTE, en la medida y con las condiciones previstas en el acuerdo concluido entre la Oficina Internacional y la ISA/IPEA en virtud del Artículo 16.3)b).

Prórroga del plazo para el pago de la tasa de restauración del derecho de prioridad (R. 26bis.3)d)

- El plazo para el pago de la tasa de restauración del derecho de prioridad es de dos meses contados desde la fecha de expiración del periodo de prioridad.
- La RO puede prorrogar ese plazo por un periodo máximo de dos meses.

Publicación internacional

- La publicación internacional únicamente puede ser evitada de manera fiable mediante una retirada expresa de la solicitud recibida por la Oficina Internacional antes de la finalización de los preparativos técnicos para la publicación internacional.
- Una notificación de la RO en el sentido de que la solicitud internacional se considera retirada únicamente tendrá dicho efecto si llega a la Oficina Internacional antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional. (R29.1(v)).
- El Formulario PCT/RO/117 se ha modificado para añadir la correspondiente advertencia.

Reducción de las tasas internacionales

- La tabla revisada de tasas se aplica a las solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 de julio 2008.
- Se reduce la tasa de presentación int. en un 5%.
- Se reducen la tasa de presentación int. y la tasa de tramitación en un 90% (en lugar de un 75%) para los solicitantes de ciertos Estados en vías de desarrollo.
- Se añaden 9 Estados a la lista de Estados cuyos nacionales y residentes, si son personas físicas, se benefician de la reducción (Antigua y Barbuda, Bahrein, Barbados, Libia, Singapur, Omán, Singapur, Trinidad y Tobago, y Emiratos Árabes Unidos).

Presentación electrónica: transmisión de ficheros pre-conversión

Explicación de la modificación:

En el proceso de convertir un formato de documento en el cual se ha redactado la solicitud (p. eje., MS-WORD) a un formato aceptado por el sistema de presentación electrónica (p. eje., XML o PDF) los datos de la solicitud internacional pueden ser modificados o alterados accidentalmente.

- La Sección 706 de las Instrucciones Administrativas permite que las ROs acepten el envío de solicitudes internacionales en su formato pre-conversión.
- Las Oficinas receptoras tendrán que optar y especificar los formatos pre-conversión a estos efectos.
- Si un solicitante se da cuenta que se ha producido un error en la conversión, puede solicitar a la RO la corrección de la solicitud int. dentro de los 30 meses desde la fecha de prioridad.
- El software al uso para la presentación de solicitudes internacionales en las Ros contemplará la inclusión de ficheros pre-conversión.

Utilización del correo electrónico como avance de copias y notificaciones

En los formularios del Petitorio y de la solicitud de examen preliminar int. se permite que los solicitantes:

- Indiquen una dirección de correo electrónico (del solicitante y/o mandatario principal)
- Autoricen el uso de la dirección electrónica mediante la correspondiente indicación en las casillas de esos formularios.
 - **Sin** la autorización expresa, la dirección electrónica sólo puede ser usada para comunicaciones informales (en sustitución de las llamadas telefónicas, p. eje.).
 - **Con** la autorización expresa, todas las Administraciones PCT pueden enviar por adelantado, a través del correo electrónico, **copias** de toda notificación o escrito.

Utilización del correo electrónico como avance de copias y notificaciones *(continuación)*

- Las comunicaciones electrónicas no sustituyen a las notificaciones en papel.
 - La copia legal sigue siendo la copia en papel.
 - La fecha de la copia en papel es la relevante a los efectos de la Regla 80.6 *(fecha de los documentos para cómputo de plazos)*.
- Los cambios en la dirección electrónica, nuevas direcciones y autorizaciones para recibir copias por adelantado por e-mail pueden ser solicitados en virtud de la Regla 92*bis*.1
- **IMPORTANTE:**
 - Los solicitantes no deben tratar de responder a dichas comunicaciones electrónicas.
 - Toda presentación que deba ser firmada continuará siendo presentada por correo, fax o presentación electrónica de acuerdo con lo previsto por las Administraciones PCT.