

Modificaciones al Reglamento del PCT que entrarán en vigor a lo largo del año 2009 (el 1 de enero y el 1 de julio)

Presentación realizada por el Jefe de Servicio de Patente Europea y
PCT a partir de una presentación de la OMPI, y del documento
PCT/A/38/6 Prov.

Modificaciones del Reglamento que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2009

Las Modificaciones del Reglamento se refieren a los siguientes aspectos :

- Nuevos idiomas de publicación
- Búsqueda internacional complementaria

Dos nuevos idiomas de publicación

- El coreano y el portugués se añaden a los idiomas de publicación indicados en la Regla 48.3)a).
- Las solicitudes internacionales publicadas en coreano o portugués incluirán siempre el título, el resumen y el informe de búsqueda en inglés.
- Estas normas se aplicarán a las solicitudes cuya fecha de presentación internacional sea 1 de enero de 2009 o posterior.

Búsqueda internacional complementaria (SIS en sus siglas en inglés) (conceptos básicos)

- En adición a la búsqueda PCT principal, los solicitantes disponen de la posibilidad de pedir a aquellas ISAs que participen en el nuevo sistema la realización de una o más búsquedas complementarias.
- Objetivos:
- Reducir la probabilidad de que en la fase nacional aparezca un nuevo estado de la técnica.
- Permitir que los solicitantes obtengan un informe de búsqueda adicional que contemple la creciente diversidad lingüística que en la actualidad se observa en el estado de la técnica.
- La búsqueda internacional complementaria está disponible únicamente en la medida y dentro de las limitaciones especificadas por las ISAs participantes en el nuevo sistema.

Búsqueda internacional complementaria (aplicación)

- Fecha de entrada en vigor: 1 enero 2009.
- Aplicable a:
 - Toda solicitud, independientemente de su fecha de presentación, respecto de la cual el plazo de 19 meses para pedir la búsqueda int. complementaria expire a partir del 1 de enero de 2009.

Búsqueda internacional complementaria (SIS) (participación de las Administraciones)

- Administraciones que tienen la intención de ofrecer la SIS a partir del 1 de enero 2009 son:
 - Federación Rusa
 - Instituto Nórdico de Patentes
 - Suecia
- Administraciones que tienen la intención de ofrecer la SIS durante 2009:
 - Austria
- Administraciones que tienen la intención de ofrecer la SIS el 1 de enero de 2010:
 - Oficina Europea de Patentes
 - Finlandia.

Búsqueda internacional complementaria (SIS) (participación de las Administraciones) *cont.*

- Participación en estudio:
 - Australia
 - Brasil
 - China
 - Corea
- Sin planes de ofrecer la SIS en un futuro cercano:
 - Canadá
 - Japón
 - España
 - Estados Unidos de América

Búsqueda internacional complementaria (requisitos)

- La petición y las tasas deben ser efectuadas ante la Oficina Internacional
- Tasas a pagar:
 - Tasa de búsqueda complementaria
 - Tasa de tramitación de búsqueda complementaria
- Plazo para la petición:
 - Antes de la expiración de 19 meses desde la prioridad.
- La ISA que realice la búsqueda PCT principal no puede ser seleccionada como Administración para la búsqueda complementaria (SSA en sus siglas en inglés).

Búsqueda internacional complementaria (requisitos) *continuación*

- La petición de la búsqueda complementaria **puede ser retirada**, mediante un aviso dirigido a la SSA o a la Of. Int., en cualquier momento antes de la expedición del informe de búsqueda complementaria. La búsqueda complementaria quedará suspendida.
- Un mandatario habilitado para actuar ante la Oficina receptora, la Of. Int., la ISA o la IPEA puede actuar, también, **ante la Administración de búsqueda complementaria**.

Búsqueda internacional complementaria (SIS) (procedimiento de búsqueda)

- La SIS se realiza sobre la solicitud internacional tal y como ha sido presentada (**modificaciones del Art. 19 y/o 34 no se consideran a los efectos de la SIS**)
- Cuando la ISA detecte falta de unidad de invención, el solicitante podrá pedir a la SSA que el SIS se efectúe **sobre una invención distinta de la principal**.
- Puede retrasar inicio hasta que reciba el IBI + OE ó 22 meses desde prioridad
- Se realizará sobre la base de la Sol. Int. y el IBI + OE (si lo recibe antes de iniciar la búsqueda)
- Posible no realización sobre invenciones no buscadas o declaración del Art. 17.2 de ISA principal
- El informe de búsqueda internacional complementaria (SSR en sus siglas en inglés) **se realizará dentro de los 28 meses desde la prioridad**.
- El SSR se enviará al solicitante y a la Oficina Internacional.

Modificaciones del Reglamento que entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2009

Las Modificaciones del Reglamento se refieren a los siguientes aspectos :

- Clarificación del procedimiento del Artículo 14.4 del PCT.
- Manera de modificar de las reivindicaciones en virtud de los Artículos 19 y 34 del PCT.

Procedimiento en virtud del Artículo 14.4

- El plazo de que dispone el solicitante para la presentación de alegaciones se amplía a 2 meses (en lugar de 1 mes).
- La RO invitará al solicitante a confirmar la incorporación por referencia cuando la causa de la notificación del Artículo 14.4 sea la ausencia de la descripción o las reivindicaciones. Esta invitación se considerará una invitación en virtud de la Regla 20.3)a)ii).
- La Regla que establece la invitación mencionada en el párrafo anterior no será aplicable por las Oficinas receptoras que hayan efectuado una declaración de incompatibilidad con las Reglas 20.3)a)ii) y 20.6 (caso de la OEPM).

Manera de modificar de las reivindicaciones en virtud de los Artículos 19 y 34 del PCT.

- Al modificar las reivindicaciones el solicitante será requerido para presentar una o varias hojas que contengan el juego completo de reivindicaciones (en la actualidad sólo se deben presentar hojas de reemplazo respecto de aquellas hojas de las reivindicaciones que difieran de las originalmente presentadas)
- La nueva Regla 66.8)a) aclara y precisa que en cuanto a las modificaciones de la descripción y los dibujos, el solicitante será requerido para presentar una hoja de reemplazo por cada hoja de la solicitud que, a consecuencia de las modificaciones, difiera de la hoja previamente presentada.

Anexos del Informe de Examen Preliminar Internacional

- Las hojas que contengan el juego completo de las reivindicaciones modificadas, salvo las sustituidas o invalidadas, se anexarán al informe de examen preliminar internacional.

Otras modificaciones

- Se adoptó un Acuerdo por el cual un nuevo idioma de publicación en virtud de la Regla 48.3 podrá ser aceptado si se cumplen los criterios:
 - Sea un idioma aceptado por al menos una ISA
 - El número de primeras solicitudes (sin prioridad) en dicho idioma represente, al menos, el 2,5% del total de primeras solicitudes en el mundo.
 - Existan herramientas de traducción públicamente accesibles para la traducción de ese idioma al inglés.
- Correcciones o precisiones de carácter menor .