

PROYECTO DE MANUAL BÁSICO PARA LAS OFICINAS RECEPTORAS BAJO EL PCT A
LOS EFECTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CALIDAD INTERNOS

*Documento preparado por la Reunión sobre Procedimientos de Calidad y Buenas Prácticas en
las Oficinas Receptoras bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*

TABLA DE CONTENIDOS

I - ABREVIATURAS	3
II - INTRODUCCIÓN	4
III – EL PROCEDIMIENTO PCT	5
IV - EXAMEN FORMAL SEGÚN EL ARTÍCULO 11	6
1. EXAMEN FORMAL SEGÚN EL ARTÍCULO 11	6
2. TRANSMISIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL A LA IB COMO RO	7
3. OTORGAMIENTO DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL	8
V -VALIDACIÓN DE LAS TASAS	9
1. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE TASAS.....	9
2. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE TASAS PRESCRITAS.....	9
VI - EXAMEN DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ISA.....	11
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ISA.....	11
2. EVALUAR LA NECESIDAD DE LA TRADUCCIÓN A LOS EFECTOS DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL.....	11
3. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN PCT/RO/150	11
VII - EXAMEN FORMAL SEGÚN EL ARTÍCULO 14	12
1. EXAMEN FORMAL SEGÚN EL ARTÍCULO 14	12
2. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA Y CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES	12
3. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA EN CASO DE OMISIÓN DE DIBUJOS DURANTE EL EXAMEN SEGÚN EL ARTÍCULO 14	13
VIII - TRANSMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LA IB DE LA OMPI Y A LA ISA CORRESPONDIENTE	14
IX - INCIDENCIAS Y OTRAS POSIBLES TAREAS.....	15
1. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD NACIONAL	15
2. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LA SOLICITUD INTERNACIONAL ENTREGADA EN FECHA POSTERIOR.....	15
3. RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD	16
4. EVALUACIÓN DE LA(S) REIVINDICACIÓN(ES) DE PRIORIDAD	16
5. CONTROL DE LA CONDICIÓN DE INVENTOR.....	17
6. EVALUACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA PRIORIDAD REIVINDICADA.....	17
7. RETIRADA VOLUNTARIA DE LA SOLICITUD.....	17
8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR TELÉGRAFOS, TELEIMPRESORES, TELECOPIADORES, ETC., U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	18
9. PETICIÓN DE REGISTRO DE CAMBIO	18
10. CORRECCIÓN DE ERRORES EVIDENTES EN EL PETITORIO	19
11. INCORPORACIÓN POR REFERENCIA	19
X - DECLARACIONES DE INCOMPATIBILIDAD E INFORMACIONES ADICIONALES	20
XI - TRANSFERENCIA DE TASAS	21
XII - LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA: ePCT	22

I - ABREVIATURAS

A continuación se da el significado de las siguientes abreviaturas utilizadas en este documento:

Oficina nacional:	El servicio nacional especial para la propiedad industrial establecido en cada Estado, en el sentido del Artículo 12 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
PCT:	Tratado de Cooperación en materia de Patentes
Reglamento:	Reglamento del PCT
RO:	Oficina(s) receptora(s) de una oficina nacional u otra institución a cargo de la recepción de solicitudes
ISA:	Administración(es) encargada(s) de la búsqueda internacional
SISA:	Administración(es) encargada(s) de la búsqueda internacional suplementaria
IPEA:	Administración(es) encargada(s) del examen preliminar internacional
IB:	Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
SGC	Sistema de Gestión de la Calidad
Solicitante:	Incluye además de los solicitantes propiamente dichos, a los mandatarios, representantes comunes y a los inventores.

II - INTRODUCCIÓN

El presente *Manual Básico para las Oficinas receptoras bajo el PCT a los efectos del establecimiento de sistemas de calidad internos* (en lo adelante “el Manual”) es una guía para ayudar a las oficinas que así lo deseen a establecer voluntariamente un marco de calidad para las Oficinas receptoras. En particular, el presente documento está diseñado para ayudar a las oficinas en el establecimiento y documentación de sus manuales de calidad, así como las instrucciones, normas internas y procedimientos a seguir.

De ninguna manera se puede interpretar que el presente Manual sustituye de alguna forma las obligaciones contenidas en los textos en el Tratado, el Reglamento, las Instrucciones Administrativas o las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT, que siguen constituyendo elementos de referencia indispensables. Igualmente, la Guía del Solicitante PCT refleja la información oficial actualizada proporcionada a la IB por cada una de las oficinas.

El presente documento ha sido elaborado con las contribuciones de expertos de un grupo de países¹, durante las cinco sesiones de la “Reunión sobre Procedimientos de Calidad y Buenas Prácticas en las Oficinas Receptoras bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)”. De ningún modo obliga o incrementa las actuales obligaciones de los Estados miembros del PCT; por el contrario, solo sirve de guía e ilustración en el marco del proceso que voluntariamente algunas oficinas querrán llevar a cabo a los efectos del establecimiento de un sistema de calidad, que pueda llevar o no a la certificación oficial de las actividades de las RO en este ámbito particular.

En consecuencia, este Manual debe leerse en conjunto con la *Guía para la gestión de los Sistemas de Calidad en las Oficinas receptoras bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*.

¹ Chile, Colombia, Cuba, España, Perú y República Dominicana, con la contribución de los Estados Unidos de América en la tercera sesión.

III – EL PROCEDIMIENTO PCT

El procedimiento del PCT consta de dos fases fundamentales:

- La fase internacional: Sus principales etapas son: la presentación de la solicitud internacional, la búsqueda internacional, la publicación internacional (la realiza la OMPI en su sitio web), la búsqueda internacional suplementaria, y el examen preliminar internacional (estos dos últimos son opcionales). Se lleva a cabo ante la RO, la IB de la OMPI, y la ISA, y sólo eventualmente, ante la SISA o la IPEA, según corresponda.
- La fase nacional: En esta fase el solicitante acude directamente a las Oficinas nacionales designadas y/o elegidas, a las que en definitiva les corresponde conceder o rechazar la patente.

Toda persona natural o jurídica, nacional o domiciliada en un Estado contratante del PCT, puede presentar una solicitud internacional PCT. Si se designan varios solicitantes en la solicitud internacional, al menos uno de ellos tiene que cumplir con alguno de estos requisitos.

Así, si se desea proteger una invención no sólo en el país de origen sino que también en otros países, se puede efectuar la presentación de una solicitud internacional, proceso que se lleva a cabo ante una Oficina que se denomina "Oficina Receptora". Es de indicar que el Tratado no establece un sistema para la concesión de patentes internacionales; el PCT crea un sistema para la presentación de solicitudes internacionales, cuya concesión quedará sujeta a la decisión de la Oficina Designada o Elegida en fase nacional, según su legislación.

El presente Manual contiene una descripción breve de las principales funciones de la RO, de acuerdo con el procedimiento internacional regulado en el Tratado, el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del PCT. Por ello, se trata de un compendio destinado a facilitar la comprensión de las tareas esenciales, abordado desde la perspectiva de las tareas a desarrollar en el ámbito de la calidad, en forma más o menos lineal. Como ya se apuntó, no pretende sustituir a la Guía del Solicitante PCT, ni las Directrices para las Oficinas Receptoras del PCT.

IV - EXAMEN FORMAL SEGÚN EL ARTÍCULO 11

1. EXAMEN FORMAL SEGÚN EL ARTÍCULO 11

Cuando la RO reciba los documentos que supuestamente constituyan una solicitud internacional, anotará de forma indeleble la fecha efectiva de recepción en el espacio previsto al efecto en la última hoja del petitorio. A continuación, asignará un número a la solicitud internacional y anotará este número en el espacio previsto al efecto en la primera hoja del petitorio².

Posteriormente, se debe otorgar fecha de presentación internacional, y para ello han de tenerse en cuenta las siguientes fechas implicadas en el procedimiento internacional:

- Fecha efectiva de recepción de la pretendida solicitud internacional;
- Fecha efectiva de recepción, rectificada en razón de la recepción ulterior, pero dentro de plazo, de documentos o de dibujos que completan la solicitud internacional;
- Fecha de recepción, dentro del plazo, de las correcciones requeridas según el Artículo 11.2; y
- Fecha de presentación internacional.

Posteriormente se verifica si la solicitud cumple los requisitos del Artículo 11.1, a saber:

- i) Que el solicitante no carezca manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la RO;
- ii) Que la solicitud internacional esté redactada en el idioma prescrito; y
- iii) Que la solicitud internacional contenga por lo menos los siguientes elementos:
 - a. La indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional;
 - b. La designación de un Estado contratante por lo menos (incluida automáticamente en el formulario PCT/RO/101 y en toda presentación electrónica);
 - c. El nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita;
 - d. Una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción; y
 - e. Una parte, que a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones

Al respecto, se podrán dar dos casos:

- a) La solicitud cumple los requisitos, entonces se asignará fecha de presentación internacional, la cual se indicará en el recuadro correspondiente del petitorio; o

² Todos los formularios que pueden ser utilizados por las RO se encuentran publicados en formato editable PDF en la página web de la OMPI, en la siguiente dirección: <http://www.wipo.int/pct/en/forms/>.

b) La solicitud no cumple con los requisitos, en cuyo caso se deberán indicar los defectos encontrados:

- Todos los solicitantes carecen manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional ante la RO;
- La descripción o la solicitud no está redactada en el idioma prescrito;
- La solicitud no incluye una indicación de haber sido presentada a título de solicitud internacional;
- La solicitud no incluye el nombre del solicitante en la forma establecida;
- La solicitud no incluye una parte que parece constituir una descripción; o
- La solicitud no incluye una parte que parece constituir una o varias reivindicaciones.

Los defectos detectados se comunicarán al solicitante mediante el formulario PCT/RO/103.

Tras haber notificado al solicitante los defectos formales encontrados en la solicitud internacional, el examinador tendrá la tarea de evaluar la subsanación de dichos defectos. En este contexto, cabe la posibilidad de que las partes de la solicitud omitidas inicialmente y aportadas con posterioridad conlleven al otorgamiento de la fecha de presentación internacional posterior. En ese y en otros supuestos relacionados con la omisión de ciertas partes de la solicitud, puede suceder que el resultado de dicha evaluación conlleve a que la RO tenga que emitir la correspondiente notificación al solicitante, mediante el formulario PCT/RO/126.

En caso de no haber subsanado los defectos, la RO elaborará el formulario PCT/RO/104 para notificar que la solicitud no será tratada como una solicitud internacional. En caso de que el solicitante hubiera pagado las tasas, se deberá elaborar el formulario PCT/RO/119 para notificarle el reembolso de las tasas pagadas.

2. TRANSMISIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL A LA IB COMO RO

En caso que la solicitud internacional PCT no haya cumplido con los requisitos de nacionalidad y residencia o idioma contemplados en el Artículo 11.1 de PCT para otorgarle fecha de presentación internacional, la RO notificará al solicitante a través del formulario PCT/RO/151. Este formulario indica que la solicitud internacional ha sido recibida por la RO en nombre de la IB como RO y será transmitida de inmediato a la misma, además permite el cobro de una tasa por concepto de transmisión (opcionalmente).

Los supuestos que pueden ocurrir son los siguientes:

- i. La RO no es competente para aceptar la solicitud internacional, en base a la nacionalidad y residencia del solicitante (Regla 19.1 o 19.2); o
- ii. La solicitud internacional no está redactada en un idioma aceptado por esta RO según la Regla 12.1a), pero sí en uno de los idiomas aceptados por la IB en calidad de RO.

Cuando la RO exija el pago de la tasa prevista en la Regla 19.4.b) y esa tasa aún no haya sido pagada, la Oficina nacional requerirá lo antes posible al solicitante para que pague esa tasa en el plazo de quince días desde la fecha del requerimiento (Instrucción Administrativa 333.a)).

La RO no estará obligada a esperar que se pague la tasa para transmitir la supuesta solicitud internacional. No obstante, si no se pagase la tasa exigida, la Oficina nacional no tendrá necesidad de transmitir la supuesta solicitud internacional, pero debería seguir el procedimiento previsto en la Regla 20.7, notificando al solicitante que la supuesta solicitud internacional no está en conformidad con el Artículo 11.1) y que no será tramitada como una solicitud internacional.

3. OTORGAMIENTO DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

Una vez subsanados los defectos, o en caso de no haberlos, el examinador tendrá la tarea de otorgar la fecha de presentación internacional a la solicitud.

El examinador, en consecuencia, deberá dejar constancia de las siguientes fechas:

- Fecha efectiva de recepción de la pretendida solicitud internacional;
- Fecha efectiva de recepción, rectificada en razón de la recepción ulterior, pero dentro de plazo, de documentos o de dibujos que completan la solicitud internacional; y
- Fecha de recepción, dentro del plazo, de las correcciones requeridas según el Artículo 11.2.

En este punto, hay que resaltar que algunos países en los que el examinador, conforme lo señalado por sus legislaciones nacionales, deberá evaluar previamente si la solicitud puede afectar a la seguridad nacional y en caso de tener alguna duda razonable de que así lo sea, enviará la solicitud al órgano habilitado para autorizar la tramitación de este tipo de solicitudes.

Si no afecta a la seguridad nacional conforme lo señalado por el ordenamiento interno del país en cuestión, se seguirá con la tramitación de la solicitud, otorgando fecha de presentación a la misma. Para más detalles sobre este particular, referirse al punto “Disposiciones relativas a la seguridad nacional”, en el acápite IX.1.

La fecha de presentación conjuntamente con el número de solicitud internacional PCT asignado serán comunicados al solicitante mediante el formulario PCT/RO/105.

El caso de los dibujos omitidos en el momento de la presentación de la solicitud puede afectar la fecha de presentación internacional. Para más detalles, referirse al punto “Evaluación de la respuesta en caso de omisión de dibujos durante el examen según el Artículo 14”, en el acápite VII.3

V -VALIDACIÓN DE LAS TASAS

1. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE TASAS

Toda solicitud PCT considera al menos el pago de tres tasas inicialmente: la tasa de presentación internacional (a beneficio de la OMPI), la tasa de transmisión (a beneficio de la RO) y la tasa de búsqueda internacional (a beneficio de la ISA).

Existe además una tasa, como componente de la tasa de presentación internacional, que el solicitante tendrá que pagar por cada hoja de la solicitud internacional que exceda de treinta.

El examinador tendrá la tarea de comprobar si se han pagado correctamente estas tasas, se han aplicado correctamente los descuentos en caso de ser deducibles, así como cualquier otra cuestión relacionada con las tasas.

Se pueden dar dos situaciones:

- a) Que el usuario haya pagado las tasas de forma correcta y en el plazo establecido, es decir en el mes siguiente a la recepción de la solicitud; o
- b) Que el usuario haya pagado la tasa en una cantidad incorrecta dentro de un mes a contar desde la fecha de recepción de la solicitud. En este caso se elaborará el formulario PCT/RO/102 para notificar al solicitante el exceso o defecto en el pago.

2. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE TASAS PRESCRITAS

Tras notificar al solicitante el formulario PCT/RO/102 para requerirle el pago de tasas prescritas, el examinador tendrá que comprobar si se han pagado correctamente las tasas.

Las siguientes dos opciones son posibles:

- a) Si las tasas se han pagado correctamente se continuará con la tramitación. En este momento se puede proceder al envío del ejemplar original –si no se hubiera realizado con anterioridad-, con el objeto de cumplir lo antes posible con su envío a la IB de la OMPI. Además, se procederá a remitir la copia para la búsqueda a la ISA, designada por el solicitante en el petitorio PCT/RO/101; o
- b) Si las tasas no se han pagado o se han pagado de forma insuficiente, se procederá a la elaboración del formulario PCT/RO/133 para notificar al solicitante del pago de tasas prescritas y de la tasa por pago tardío. A contar de la fecha de expedición del formulario, el solicitante tiene un mes para pagar las tasas.

Tras notificar al solicitante el formulario PCT/RO/133 para requerirle el pago de las tasas prescritas y las tasas por pago tardío, el examinador tendrá la tarea de comprobar si se han pagado correctamente dichas tasas. Se pueden dar dos casos:

- a) Si las tasas se han pagado correctamente se continuará con la tramitación. Además, se procederá a remitir la copia para la búsqueda a la ISA, designada por el solicitante en el petitorio PCT/RO/101; o

- b) Si las tasas no se han pagado, o no se han pagado de forma suficiente, se procederá a la elaboración del formulario PCT/RO/117 para notificar al solicitante que la solicitud internacional se tiene por retirada.

La RO debe asegurarse, en caso de las reducciones (ya sea por formato de presentación o por la naturaleza del solicitante), de que dichas reducciones han sido aplicadas de conformidad con la práctica establecida.

VI - EXAMEN DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ISA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ISA

A través de la información contenida en la solicitud PCT/RO/101, el examinador identificará a la ISA designada.

2. EVALUAR LA NECESIDAD DE LA TRADUCCIÓN A LOS EFECTOS DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Si la ISA designada es una Administración cuyo idioma o idiomas oficiales son distintos del idioma en el que fue presentada la solicitud, de acuerdo con lo prescrito por la RO, el examinador verificará si se ha aportado la traducción de la solicitud.

Si se ha aportado la traducción, corresponde enviar la copia para la búsqueda a la ISA. Dicha copia constará del petitorio PCT/RO/101, junto con el resto de los documentos y de la traducción. Por el contrario, si no se ha aportado la traducción se procede a elaborar el formulario PCT/RO/150 con objeto de notificar al solicitante esa exigencia.

3. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN PCT/RO/150

Tras haber notificado la falta de traducción al solicitante a través del formulario PCT/RO/150, el examinador evaluará la respuesta recibida.

Si el solicitante aporta la traducción requerida, y la tasa de búsqueda ha sido pagada, la RO remitirá la copia para la búsqueda a la ISA.

Si no se ha recibido la traducción, se elaborará el formulario PCT/RO/117 para notificar al solicitante que la solicitud internacional se tiene por retirada, y en caso de que proceda, se elaborará el formulario PCT/RO/119 para notificar y proceder al reembolso de la tasa de búsqueda.

VII - EXAMEN FORMAL SEGÚN EL ARTÍCULO 14

1. EXAMEN FORMAL SEGÚN EL ARTÍCULO 14

El examinador tendrá la tarea de realizar el examen formal del Artículo 14 de la solicitud.

El examinador verificará si la solicitud contiene alguno de estos defectos recogidos en el Artículo14:

- No está firmada según lo dispuesto en el Reglamento;
- No contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante;
- No contiene un título;
- No contiene un resumen;
- No cumple los requisitos materiales prescritos, en la medida establecida en el Reglamento; o
- Si en la solicitud se hace referencia a dibujos que no están incluidos.

Si se presenta alguno de estos defectos, se elabora el formulario PCT/RO/106 para notificarlo al solicitante (también se puede utilizar el formulario PCT/RO/132 en caso que haya errores no contemplados en otros formularios o se quiera dar un plazo determinado menor para que el solicitante cumpla con el requerimiento)

En caso que el defecto sea que en la solicitud se haga referencia a dibujos y estos no se hayan incluidos, se comunicará al solicitante mediante el formulario PCT/RO/107.

Relacionado con el examen del Artículo 14, el examinador realizará las tareas adicionales de la siguiente lista:

- Corrección o adición de prioridad(es);
- Control de la condición de inventor(es);
- Petición de (las) copia(s) certificada(s); y
- Corrección de un error evidente en el petitorio.

Si se emiten los formularios citados (PCT/RO/106 y PCT/RO/107), la RO tiene que remitir una copia de los mismos a la IB y a la ISA designada.

2. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA Y CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES

Tras haber enviado al solicitante la invitación a corregir los defectos encontrados en el examen formal según el Artículo14 (excepto en el caso de los dibujos) a través del PCT/RO/106, el examinador evaluará si se han subsanado en el plazo otorgado.

Si se han subsanados los defectos, se enviará a la IB la documentación aportada por el solicitante. Asimismo, se enviará a la ISA cualquier documentación aportada y no enviada hasta el momento.

Si el solicitante no ha contestado a la notificación del formulario PCT/RO/106 en el plazo estimado o si no subsana los defectos, el examinador podrá elegir entre dos opciones:

1. Realizar una nueva notificación de irregularidades, que se volverá a notificar al solicitante mediante el formulario PCT/RO/106; o
2. Declarar que la solicitud se tiene por retirada, lo que se notificará al solicitante mediante el formulario PCT/RO/117.

Como regla práctica general, no se declarará que la solicitud se tiene por retirada si esta cumple los requisitos reglamentarios de cara a una publicación internacional razonablemente uniforme.

3. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA EN CASO DE OMISIÓN DE DIBUJOS DURANTE EL EXAMEN SEGÚN EL ARTÍCULO 14

Tras haber enviado al solicitante los defectos encontrados en el examen formal Artículo 14 relativos a la omisión de dibujos, a través del PCT/RO/107, el examinador evaluará si se han subsanado.

Se podrán dar 2 opciones:

- a) Si se han presentado los dibujos dentro del plazo se elaborará el formulario PCT/RO/126, apartados 1 y 2, para luego notificarlo al solicitante; o
- b) Si los dibujos no se han presentado dentro del plazo se elaborará el formulario PCT/RO/126, apartados 1 y 3, para luego notificarlo al solicitante.

VIII - TRANSMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LA IB DE LA OMPI Y A LA ISA CORRESPONDIENTE

Finalizado el examen formal de la solicitud internacional, otorgada la fecha de presentación y pagadas las tasas correspondientes, corresponde el envío de la solicitud internacional a la IB de la OMPI y a la ISA elegida por el solicitante.

Es una obligación muy importante de la RO el envío del ejemplar original de la solicitud ("*record copy*") a la IB, antes del vencimiento del plazo de trece meses a contar desde la fecha de prioridad.

Para el envío de la solicitud internacional en papel a la IB de la OMPI se utilizará un servicio confiable y rápido de correos o mensajería, con el formulario PCT/RO/118, detallándose la información que se remite, a saber:

- Naturaleza del documento: Solicitud internacional ejemplar original (*record copy*);
- Número de solicitud internacional PCT; y
- Documentos que se transmiten: Petitorio, descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen, documento de prioridad, poderes y documento de cesión de inventor, entre otros.

Como alternativa más fácil y económica, también se podrá enviar a través de la plataforma electrónica e-PCT de la OMPI.

Para el envío de la solicitud internacional a la ISA también se utilizará el formulario PCT/RO/118, detallándose la siguiente información:

- Naturaleza del documento: copia para la búsqueda (*search copy*);
- Número de solicitud internacional PCT; y
- Nombre del solicitante. En caso que sea más de uno, solamente se colocará el nombre del primero.

IX - INCIDENCIAS Y OTRAS POSIBLES TAREAS

1. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD NACIONAL

Hay algunos países, conforme a lo contemplado por sus legislaciones nacionales, en donde existe la obligación, refrendada en el Reglamento, de someter la solicitud internacional al órgano gubernamental habilitado para determinar si una solicitud afecta o no a la seguridad nacional (distinto del examinador), que estudiará la solicitud para determinar si potencialmente afecta o no a la seguridad nacional.

Si se considera que no afecta a la seguridad nacional se continuará con la tramitación normal de la solicitud. Pero si se considerase que afecta a la seguridad nacional, se generará el formulario PCT/RO/105 para notificar al solicitante. Eventualmente, se notificará al órgano nacional competente y a la IB.

En caso que el órgano competente considere que la solicitud puede afectar a la seguridad nacional, el examinador tendrá la tarea de notificar al solicitante este hecho mediante el formulario PCT/RO/147, y además notificará al solicitante el reembolso de tasas, mediante el formulario PCT/RO/119.

2. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LA SOLICITUD INTERNACIONAL ENTREGADA EN FECHA POSTERIOR.

En caso de que el solicitante presente, con posterioridad a la presentación del petitorio, dibujos, descripción o reivindicaciones asociados a una solicitud PCT, el examinador tendrá la tarea de evaluar esta documentación y el plazo de presentación de la misma, para poder determinar si dicha documentación puede ser incluida en la solicitud o si ésta supone un cambio de fecha de presentación internacional. El examinador remitirá al solicitante el formulario PCT/RO/126 para notificarle la decisión tomada al respecto.

Además, el examinador evaluará las fechas asociadas a la solicitud PCT, para modificarlas si lo estima oportuno:

- Fecha efectiva de recepción de la pretendida solicitud internacional. Esta fecha será la fecha de recepción de la solicitud;
- Fecha efectiva de recepción, rectificada en razón de la recepción ulterior, pero dentro de plazo, de documentos o de dibujos que completan la solicitud internacional (si se recibe la documentación aportada voluntariamente por el solicitante en los dos meses posteriores a la fecha de recepción de la solicitud);
- Fecha de recepción, dentro del plazo, de las correcciones requeridas según el Artículo 11.2 (si se recibe la documentación aportada por el solicitante tras ser requerida por la RO en el plazo marcado en el formulario PCT/RO/103); y
- Fecha de presentación internacional.

3. RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD

De acuerdo a la Regla 26*bis*.3, cuando la solicitud internacional tenga una fecha de presentación internacional posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, pero dentro del plazo de dos meses contados a partir de esa fecha, la RO, a petición del solicitante, y a reserva de los párrafos b) a g) de la Regla indicada, restaurará el derecho de prioridad si comprueba que satisface un criterio aplicado por dicha Oficina (“criterio de restauración”), es decir, que el incumplimiento de presentar la solicitud internacional en el plazo de prioridad ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias, o no ha sido intencional.

Esta presentación de petición del solicitante podrá estar sujeta por la RO al pago a su favor de una tasa por petición de restauración, pagadera en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del período de prioridad. El importe de esa tasa eventual será fijado por la RO. El plazo para el pago de la tasa podrá prorrogarse, por decisión de la RO, por un período de hasta dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.

Antes de resolver de forma definitiva, la RO puede, mediante el formulario PCT/RO/158, notificar al solicitante que debe pagar la tasa de restauración del derecho de prioridad o presentar observaciones dentro del plazo establecido, en caso que la RO indique que se estaría rechazando la petición.

Finalmente, la RO debe resolver concediendo o rechazando total o parcialmente esta petición de restauración, señalando si el solicitante actuó o no con diligencia debida o no intencionalidad, según el criterio aplicable, lo cual se informa mediante el formulario PCT/RO/159.

4. EVALUACIÓN DE LA(S) REIVINDICACIÓN(ES) DE PRIORIDAD

El examinador evaluará si las prioridades reivindicadas contienen defectos:

- Inicialmente a través del petitorio; o
- Posteriormente a la presentación de la solicitud, cuando el solicitante presenta una solicitud de corrección o adición de reivindicación de prioridad, el examinador deberá revisar los documentos aportados.

En caso de que la documentación evaluada contenga defectos, se le comunicará al solicitante mediante el PCT/RO/110.

Posteriormente se evaluará la respuesta del solicitante a dicha comunicación. Del resultado de dicha evaluación podrán darse los siguientes supuestos:

- a) Si el solicitante ha contestado, se deberá comprobar si lo ha hecho dentro del plazo establecido, pudiendo dar varios casos:
 1. El solicitante ha contestado en plazo:
 - a. El solicitante ha contestado dentro del plazo establecido y subsana los defectos, en este caso se elaborará el formulario PCT/RO/111, apartados 1 y 2

- b. El solicitante ha contestado dentro del plazo establecido y no subsana los defectos, en este caso se elaborará el formulario PCT/RO/111, apartado 4, casilla 3
- 2. El solicitante no ha contestado dentro del plazo establecido; entonces se elaborará el formulario PCT/RO/111, apartado 4, casilla 2
- b) Si el solicitante no ha contestado, se elaborará el formulario PCT/RO/111, apartado 4, casilla 1.

5. CONTROL DE LA CONDICIÓN DE INVENTOR

En caso de darse alguna problemática con la condición del inventor, se comunicará a través del formulario PCT/RO/132; posteriormente el examinador deberá evaluar si el solicitante ha contestado. Se pueden dar las siguientes alternativas:

- a) El solicitante ha contestado a la RO indicando con relación a la condición del inventor:
 - 1. "El inventor ha fallecido". En caso de que el inventor haya fallecido se deberán actualizar los datos de la solicitud que hace referencia al solicitante/inventor;
 - 2. "El inventor también es el solicitante, o por el contrario, el inventor no es solicitante". Se elaborará el formulario PCT/RO/113 para la petición de registro de cambio;
- b) El solicitante ha contestado a la IB y no a la RO, la IB deberá enviar la documentación correspondiente a la RO mediante el formulario PCT/IB/306.

6. EVALUACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA PRIORIDAD REIVINDICADA

El examinador deberá evaluar si cumplen los requisitos necesarios las peticiones de copia(s) certificada(s) de la(s) prioridad(es) solicitada(s).

El examinador tendrá que indicar si la solicitud cumple los requisitos, pudiendo darse dos supuestos:

- a) Se cumplen los requisitos; en este caso se tramitará la petición de copia. La copia certificada se emitirá acompañada del formulario PCT/RO/135, en el caso que se transmita por correo postal; o
- b) No se cumplen los requisitos, en este caso no se tramitará la petición de copia y se elaborará el formulario PCT/RO/110.

7. RETIRADA VOLUNTARIA DE LA SOLICITUD

En caso de que el solicitante realice una petición de retirada de solicitud, el examinador tendrá la tarea de elaborar el formulario PCT/RO/136 para notificarlo a la IB.

La IB recomienda que se le informe lo antes posible mediante ePCT, telégrafos, teleimpresores, telecopiadores, etc., u otros medios de comunicación, sobre la retirada de la solicitud, con independencia de que se remita tan pronto como sea posible el mencionado formulario PCT/RO/136.

Además, el examinador tendrá la tarea de notificar al solicitante el reembolso de las tasas pagadas mediante el formulario PCT/RO/119, en dependencia del momento en que tenga lugar la retirada, si dicho reembolso es procedente.

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR TELÉGRAFOS, TELEIMPRESORES, TELECOPIADORES, ETC., U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Cuando el solicitante presente documentación por telégrafos, teleimpresores, telecopiadores, etc., u otros medios de comunicación (la solicitud internacional en sí misma u otra documentación), se debe verificar si ha aportado a la RO la documentación original de lo que previamente había enviado por telégrafos, teleimpresores, telecopiadores, etc., u otros medios de comunicación en el plazo previsto. En caso de no ser así, se elaborará el formulario PCT/RO/141 para notificarle que no ha aportado la documentación original, y se otorga un nuevo plazo para presentarla.

En caso de que el solicitante no aporte la documentación en el plazo establecido y que la documentación, transmitida por telégrafos, teleimpresores, telecopiadores, etc., u otros medios de comunicación, se trate de la solicitud internacional, se considerará retirada la solicitud. Este hecho se notificará al solicitante mediante el formulario PCT/RO/117.

En caso de que el solicitante no aporte la documentación en el plazo establecido y que la documentación transmitida por telégrafos, teleimpresores, telecopiadores, etc., u otros medios de comunicación no se trate de la solicitud internacional, dicha documentación se considerará como no presentada. Este hecho se notificará al solicitante mediante el formulario PCT/RO/142.

9. PETICIÓN DE REGISTRO DE CAMBIO

En caso de que el solicitante pida un registro de cambio en los datos del solicitante, el inventor, el mandatario o el representante común, el examinador tendrá que evaluar la petición, pudiendo darse los siguientes cambios:

- a) Cambio de datos del solicitante. En este caso se elaborará el formulario PCT/RO/113;
- b) Cambio de datos del inventor. En este caso se elaborará el formulario PCT/RO/113;
- c) Cambio de datos del representante. En este caso se elaborará el formulario PCT/RO/113; y
- d) Documentación relativa a la representación. Si el cambio que se solicita es relativo a la documentación de representación se evaluará si la documentación presentada contiene defectos o no. Si la documentación no contiene defectos, se elaborará el formulario PCT/RO/123.

Si la documentación contiene defectos se elaborará el formulario PCT/RO/124 para notificar las irregularidades al solicitante. Una vez recibida la respuesta del solicitante se evaluará la documentación aportada; si se han subsanado los defectos se emitirá el formulario PCT/RO/123. En caso de no haber subsanado los defectos, la petición de registro de cambios se considera como no presentada.

10. CORRECCIÓN DE ERRORES EVIDENTES EN EL PETITORIO

En caso de detectar, durante el examen del Artículo 14, un error evidente en el petitorio, el examinador elaborará el formulario PCT/RO/108 para requerir al solicitante que presente una petición de rectificación.

Una vez recibida la respuesta del solicitante se evaluará si se autoriza la petición de rectificación, comunicando esta decisión al solicitante, tanto si es positiva como si es negativa, mediante el formulario PCT/RO/109.

11. INCORPORACIÓN POR REFERENCIA

La incorporación por referencia permite la inclusión de “elementos” (toda la descripción o todas las reivindicaciones) o “partes” (parte de la descripción, parte de las reivindicaciones o parte o todas las páginas de dibujos) que hayan sido accidentalmente omitidos y que están incluidos en una solicitud prioritaria (presentada ante la misma oficina), sin afectar la fecha de presentación internacional.

Para solicitar la incorporación por referencia (para lo cual el solicitante cuenta con un plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud o del requerimiento a corregir) se tienen que cumplir ciertas condiciones, a saber:

1. La prioridad ha sido reivindicada en la fecha de presentación internacional;
2. La solicitud prioritaria contiene el elemento o parte omitido;
3. El petitorio contiene una declaración (condicional) de incorporación por referencia; y
4. La confirmación de la incorporación por referencia se hace dentro del plazo prescrito.

En casos de incorporación por referencia, la RO deberá utilizar el formulario PCT/RO/114. El procedimiento se encuentra descrito en las Instrucciones Administrativas 309 y 310.

X - DECLARACIONES DE INCOMPATIBILIDAD E INFORMACIONES ADICIONALES

Un número de RO ha efectuado declaraciones de incompatibilidad con relación a ciertas reglas del Reglamento del PCT, entre otras en lo que concierne a la incorporación por referencia, restauración del derecho de prioridad, restablecimiento de los derechos, etc. La lista completa de las declaraciones de incompatibilidad está publicada en el sitio web de la OMPI³, y se actualiza periódicamente.

De igual forma, los criterios utilizados por las RO al aplicar la restauración del derecho de prioridad y el restablecimiento de los derechos se publican en la *Guía del Solicitante PCT*⁴. Por último hay que tener presente que la Asamblea de la Unión del PCT adoptó una pauta con relación a la aplicación de la Regla 82^{quater} en relación con las excusas de los retrasos en el cumplimiento de los plazos debidas a la indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica⁵.

³ http://www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html#note2

⁴ <http://www.wipo.int/pct/es/appguide/>

⁵ Ver documento http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_47/pct_a_47_9.pdf, párrafo 20.

XI - TRANSFERENCIA DE TASAS

La RO del PCT tiene contemplada dentro de sus funciones recaudar las tasas exigibles al presentar la solicitud internacional. Estas tasas son:

- 1) Tasa de transmisión, a favor de la RO;
- 2) Tasa de búsqueda, a favor de la ISA;
- 3) Tasa de presentación internacional, a favor de la IB de la OMPI; y
- 4) Otras tasas, como puede ser la tasa por la transmisión del documento de prioridad.

Una vez recaudadas todas las tasas prescritas respecto de las solicitudes recibidas en un mes contado desde la fecha de recepción de la solicitud, es obligación de la RO transferir dichas tasas a la IB y a la ISA competente.

La transferencia de tasas debe realizarse una vez al mes, dentro del mes siguiente a su recaudación, y al tiempo que se ordena el pago material, la RO debe remitir a la IB y a la(s) ISA(s) una relación de las tasas a que se refiere el pago efectuado por transferencia, con indicación del nombre del solicitante, el número de la solicitud, los descuentos aplicables en su caso, y el importe total a transferir.

XII - LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA: ePCT

La herramienta de presentación electrónica ePCT, implementada hace unos años, ofrece tanto a los solicitantes, como a las RO y a otras administraciones involucradas en el procedimiento PCT, un instrumento muy útil para racionalizar y facilitar sus funciones.

Desde el punto de vista de las funciones de la RO, el sistema ePCT no cambia sustancialmente sus responsabilidades y obligaciones, solo que en vez de desarrollarse sobre el papel, se hacen en un entorno electrónico, lo cual agiliza y allana las tareas específicas y posibilita un mejor control del procedimiento, de las tasas y de los plazos.

El sistema ePCT proporciona un entorno que permite a las ROs tener acceso inmediato a todos los documentos que están en posesión de la IB en relación con todas las solicitudes que hayan sido presentadas en dicha RO. También incluye, como otra característica, las llamadas “acciones”, por ejemplo, la posibilidad de las ROs de registrar nuevas solicitudes internacionales, añadir documentos relativos a esas solicitudes internacionales, la transmisión de las solicitudes a la IB, así como los documentos de prioridad, etc., y de generar automáticamente los formularios que sean necesarios. De esta forma, los datos bibliográficos se pueden reutilizar para crear nuevos formularios, sin necesidad de rescribir toda la información.

Utilizando una simbología sencilla y comprensible, el ePCT, que está disponible en idioma español, ofrece además toda la seguridad y garantía de confidencialidad en la transmisión de las solicitudes internacionales. Cada RO deberá disponer de una o más cuentas para acceder de forma protegida a su espacio en ePCT.

Cuando un solicitante deposita una solicitud electrónicamente utilizando el ePCT, seleccionará la RO competente, y ésta recibirá una notificación. Si la RO deja transcurrir el plazo de tres semanas sin procesar la solicitud, un recordatorio le será enviado. Un número de validaciones se han incluido para ayudar a las ROs a identificar errores antes de enviar electrónicamente el ejemplar original de la solicitud internacional a la IB e introducir los datos de forma correcta y consistente. Las ISA están pre-configuradas, y solo aparecerán aquellas competentes para cada RO.

No obstante, el procesamiento de las solicitudes por la RO en el entorno ePCT es posible independientemente del formato utilizado por el solicitante al presentar la solicitud (ePCT o papel). En el caso de las solicitudes presentadas en papel, ePCT será utilizado únicamente para la transmisión electrónica de la solicitud (y del documento de prioridad, si procede) a la IB, sin que sea necesario procesar dicha solicitud en el entorno ePCT. Esto tiene la desventaja, por el momento, de que no permite que las RO introduzcan los datos bibliográficos o utilicen el sistema para generar los formularios. La RO procesará la solicitud en un entorno papel en estos casos, y utilizará el ePCT para, después de escanear la documentación, cargar el archivo en el entorno ePCT y transmitirlo a la IB.

Existe la posibilidad real de que la RO, siempre en esta situación, pueda detener el procesamiento de una solicitud internacional ya incluida electrónicamente en el entorno ePCT, o que haya sido transmitida por error a la IB, para que se considere como una solicitud que no debe ser tratada como una solicitud internacional. Las causas que pueden provocar esta acción pueden estar relacionadas con la seguridad nacional, defectos relacionados con el Artículo 11, o cualquier otra razón especificada por la RO.

Esto se complementa con variadas funciones de búsqueda y análisis que le permiten a la RO tener un control preciso sobre todos los documentos, además de poder elaborar detallados informes al respecto.

Con relación a las tasas, el sistema muestra las tasas actualizadas, y el balance entre lo que se ha pagado y lo que se debe pagar se calcula automáticamente. En caso de pago incompleto, de forma automática el sistema señala las alternativas de plazo para el pago, según las Reglas 14.1, 15.3 and 16.f), permitiendo generar los formularios PCT/RO/102 y PCT/RO/133.

El sistema presenta múltiples ventajas y funcionalidades, como ya se apuntó, que se irán incrementando. Toda la información, tanto para las RO como para los solicitantes, se encuentra disponible en la página <https://pct.wipo.int/ePCT/es/index.xhtml> del sitio web de la OMPI.

[Fin del documento]