

Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Novena reunión Ginebra, 17 a 20 de mayo de 2016

SUPRESIÓN DE LAS “DISPOSICIONES SOBRE INCOMPATIBILIDAD” EN EL REGLAMENTO DEL PCT

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se propone la supresión de dos “disposiciones sobre incompatibilidad”, a saber, las Reglas 4.10.d) y 51**bis**.1.f), tras la retirada por las Oficinas designadas de las últimas notificaciones de incompatibilidad pendientes en el marco de ese Reglamento.

LA REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD EN EL MARCO DEL PCT

2. En su vigesimoséptimo período de sesiones, celebrado en septiembre de 1999, la Asamblea de la Unión del PCT aprobó la introducción de modificaciones en la Regla 4.10 para permitir a los solicitantes incluir en las solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 enero de 2000, inclusive, las reivindicaciones basadas en una solicitud anterior presentada en un Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no se parte en el Convenio de París (véase el documento PCT/A/27/3 y los párrafos 12 a 17 del documento PCT/A/27/4). Esas modificaciones incluían una disposición transitoria en virtud de la cual una Oficina designada podía notificar a la Oficina Internacional la incompatibilidad de las disposiciones modificadas con la legislación nacional en vigor aplicada por la Oficina designada en cuestión (véase la Regla 4.10.d)).

3. Originalmente, dos Oficinas designadas habían notificado a la Oficina Internacional esa incompatibilidad dentro del plazo del 31 octubre 1999 fijado en la Regla 4.10d) (véase *Official Notices (Gaceta del PCT)* – 2 de diciembre de 1999). Tras el retiro de la notificación de

incompatibilidad en virtud de la Regla 4.10.d) por la Oficina Europea de Patentes en calidad de Oficina designada, con efecto a partir del 13 diciembre 2007 (véase *Official Notices (Gaceta del PCT)* – 22 de noviembre de 2007), no permanece en vigor ninguna notificación de incompatibilidad en virtud de la Regla 4.10.d). Por lo tanto, se propone suprimir la Regla 4.10.d), según se expone en el Anexo del presente documento.

TRADUCCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

4. En su vigesimooctavo período de sesiones, celebrado en marzo de 2000, la Asamblea de la Unión del PCT adoptó la nueva Regla 51 bis.1.e) para limitar la capacidad de las Oficinas designadas de exigir al solicitante que proporcione una traducción de un documento de prioridad a los casos en que la validez de la reivindicación de prioridad sea importante para determinar si la invención en cuestión es patentable, en sintonía con el enfoque adoptado en el marco del entonces proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes. Al mismo tiempo, la Asamblea adoptó la nueva Regla 51 bis.1.f), para permitir a una Oficina designada notificar a la Oficina Internacional la incompatibilidad de esa limitación en virtud de la nueva Regla 51 bis.1.e) con la legislación nacional aplicada por la Oficina designada en cuestión (véanse los párrafos 35 a 39 del documento PCT/A/28/2, el documento PCT/A/28/2 Add. 1 y los párrafos 10 a 13 y el Anexo II del documento PCT/A/28/5).

5. Originalmente, siete Oficinas designadas habían notificado a la Oficina Internacional esa incompatibilidad dentro del plazo del 30 de noviembre de 2000, fijado en la Regla 51 bis.1.f) (véase *Official Notices (Gaceta del PCT)* – 1 de febrero de 2001). Tras el retiro de la notificación de incompatibilidad en virtud de la Regla 51 bis.1.f) por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en calidad de Oficina designada, con efecto a partir del 6 de noviembre de 2013 (véase *Official Notices (Gaceta del PCT)* – 31 de octubre de 2013), no permanece en vigor ninguna notificación de incompatibilidad en virtud de la Regla 51 bis.1.f). Por lo tanto, se propone suprimir la Regla 51 bis.1.f) según se expone en el Anexo del presente documento.

6. *Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las modificaciones que se propone introducir en el Reglamento, que figuran en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

MODIFICACIONES PROPUESTAS RESPECTO DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Regla 4 Petitorio (contenido)	2
4.1 a 4.9 [Sin modificación]	2
4.10 <i>Reivindicación de prioridad</i>	2
4.11 a 4.19 [Sin modificación]	2
Regla 51bis Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27	3
51bis.1 <i>Ciertas exigencias nacionales admitidas</i>	3
51bis.2 y 51bis.3 [Sin modificación]	3

¹ Las propuestas de adición y supresión se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente.

Regla 4

Petitorio (contenido)

4.1 a 4.9 [Sin modificación]

4.10 *Reivindicación de prioridad*

a) a c) [Sin modificación]

~~d) Si, al 29 de septiembre de 1999, los párrafos a) y b), en su forma modificada con efectos a partir del 1 de enero de 2000, no fueran compatibles con la legislación nacional aplicada por una Oficina designada, esos párrafos, tal como estaban en vigor hasta el 31 de diciembre de 1999, continuarán aplicándose después de esa fecha en lo que respecta a esa Oficina designada mientras que en su forma modificada sigan siendo incompatibles con esa legislación, a condición de que dicha Oficina informe en consecuencia a la Oficina Internacional hasta el 31 de octubre de 1999. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones recibidas.~~

4.11 a 4.19 [Sin modificación]

Regla 51bis

Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27

51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas

a) a d) [Sin modificación]

e) [*Sin modificación*] De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir que el solicitante entregue una traducción del documento de prioridad, con la salvedad de que sólo podrá exigirse tal traducción cuando:

i) sea importante la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable, o

ii) la Oficina receptora haya otorgado la fecha de presentación internacional en virtud de la Regla 20.3.b)ii) o 20.5.d) sobre la base de la incorporación por referencia según las Reglas 4.18 y 20.6 de un elemento o de una parte, para determinar, conforme a la Regla 82ter.1.b), si ese elemento o esa parte está contenido íntegramente en el documento de prioridad en cuestión, en cuyo caso la legislación nacional aplicable por la Oficina designada también podrá exigir al solicitante que, en el caso de una parte de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos, indique el lugar del documento de prioridad en el que figure esa parte.

~~(f) Si el 17 de marzo de 2000 lo dispuesto en el párrafo e) no fuese compatible con la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, no se aplicará esa disposición respecto de esa Oficina mientras dicha disposición siga siendo incompatible con esa legislación, a condición de que dicha Oficina informe en consecuencia a la Oficina Internacional hasta el 30 de noviembre de 2000. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta la información recibida.~~

51bis.2 y 51bis.3 [Sin modificación]

[Fin del Anexo y del documento]