

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

**Novena reunión**  
**Ginebra, 17 a 20 de mayo de 2016**

### **TRANSMISIÓN POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y/O CLASIFICACIÓN ANTERIOR A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **RESUMEN**

1. En el presente documento se exponen propuestas de modificación de la Regla 23bis.2 a los fines de aclarar todavía más la relación que existe entre, por un lado, la Regla 23bis.2.a) y, por otro, el Artículo 30.2.a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3), y la Regla 94.1bis.

#### **ANTECEDENTES**

2. En su cuadragésimo séptimo período de sesiones, celebrado del 5 al 14 de octubre de 2015, la Asamblea del PCT aprobó, entre otras cosas, varias modificaciones del Reglamento del PCT, en el sentido de exigir que la Oficina receptora transmita a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, los resultados de toda búsqueda y/o clasificación anterior que haya llevado a cabo dicha Oficina en su calidad de Oficina nacional respecto de solicitudes anteriores en las que se basen las reivindicaciones de prioridad de la solicitud internacional (Reglas 12bis, 23bis y 41). Decidió también que dichas modificaciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2017 y se aplicarán a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de julio de 2017 o una fecha posterior (véanse los párrafos 18 a 20 y el Anexo II del documento PCT/A/47/9).

3. Tras la aprobación de dichas modificaciones del Reglamento del PCT, se señaló a la atención de la Oficina Internacional que podría haber incompatibilidad entre, por un lado, la nueva Regla 23bis.2.a) y, por otro, el Artículo 30.2.a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3), y la nueva Regla 94.1bis.

4. En términos generales, en la nueva Regla 23bis.2.a) se estipula que, cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas ante la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Oficina receptora, y dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, la Oficina receptora transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional una copia de los resultados de la búsqueda anterior y una copia de los resultados de la clasificación anterior que esa Oficina haya realizado, si ya están disponibles.

5. Ahora bien:

- a) si la “solicitud anterior” contemplada en la Regla 23bis.2.a) es una solicitud internacional; y
- b) la Oficina receptora en la que se haya presentado esa solicitud internacional anterior es también la Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de dicha solicitud internacional anterior y se ha encargado de la clasificación y la búsqueda respecto de dicha solicitud internacional anterior; y
- c) si la que actúa de Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de la solicitud internacional posterior es otra Oficina;

cabría deducir que el Artículo 30.2.a)i), según se aplique en virtud del Artículo 30.3) y la nueva Regla 94.1bis impiden que la Oficina receptora transmita copias de los resultados de cualquier búsqueda anterior y cualquier clasificación anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional con respecto a la solicitud internacional presentada posteriormente (salvo, como es lógico, que el solicitante pida o autorice dicha transmisión por la Oficina receptora).

6. En el Artículo 30.2.a) (aplicable a la Oficina receptora en virtud del Artículo 30.3)) se estipula que la Oficina receptora no permitirá el acceso de terceros a la solicitud internacional salvo petición o autorización del solicitante, antes de que transcurra la primera de las fechas siguientes: la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional; ii) la fecha de recepción de la comunicación de la solicitud internacional, según lo dispuesto en el Artículo 20; y iii) la fecha de recepción de una copia de la solicitud internacional, según lo dispuesto en el Artículo 22. Aun cuando las fechas estipuladas en el Artículo 30.2.a)ii) y iii) no afectan a las Oficinas receptoras, la fecha estipulada en el Artículo 30.2.a)i), claramente tiene incidencia, al impedir que una Oficina receptora, en el caso mencionado en el párrafo 5, transmita copias de los resultados de una búsqueda o clasificación anteriores antes de la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional anterior.

7. Análogamente, en la Regla 94.1bis (aprobada por la Asamblea en su cuadragésimo séptimo período de sesiones celebrado del 5 al 14 de octubre de 2015) se estipula que la Oficina receptora permitirá el acceso de terceros a cualquier documento contenido en su expediente, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional. Nuevamente, esa disposición reviste un interés evidente, por cuanto impide que una Oficina receptora, en el caso contemplado en el párrafo 5, transmita copias de los resultados de una búsqueda o clasificación anteriores antes de la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional anterior.

## **PROPUESTA**

8. A fin de resolver lo que parece una incompatibilidad entre, por un lado, la Regla 23bis.2.a) y, por otro, el Artículo 30.2.a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3) y la Regla 94.1bis), se propone modificar nuevamente la Regla 23bis.2.a) estipulando que el requisito de que la Oficina receptora transmita a la Administración encargada de la búsqueda internacional copias de los resultados de toda búsqueda anterior o toda clasificación anterior

será “sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30.2.a) según se aplique en virtud del Artículo 30.3)”.

9. Se garantizaría así que, en el caso poco frecuente que se describe en el párrafo 5, la Oficina receptora no transmita ningún resultado de búsquedas o clasificaciones anteriores a la Administración encargada de la búsqueda internacional antes de la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional anterior (salvo, como es lógico, que el solicitante pida o autorice dicha transmisión por la Oficina receptora). En la práctica (habrá que aclarar la cuestión en las Directrices para las Oficinas receptoras y ofrecer una explicación en la que se aclare mejor que la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30.2.a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3)” que consta en la Regla 23bis.2.a) se aplica al caso poco frecuente que se describe en el párrafo 5), eso significará en la mayoría de los casos que la Oficina receptora no transmitirá resultado alguno de búsquedas o clasificaciones anteriores a la Administración encargada de la búsqueda internacional por cuanto, llegado el momento de la publicación internacional de la solicitud internacional anterior, la mayor parte de las veces ya se habrá establecido el informe de búsqueda internacional respecto de la solicitud internacional posterior.

10. No parece ser necesario volver a modificar la Regla 23bis.2.a) añadiendo también una disposición con respecto a la Regla 94.1bis (“sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 94.1bis”), dado que la fecha fijada en la Regla 94.1bis, a saber, a partir de qué momento puede la Oficina receptora dar acceso al expediente en su poder ( y, por ende, pueda compartir los resultados de búsquedas y clasificaciones anteriores con la Administración encargada de la búsqueda internacional) es la misma que la fecha estipulada en el Artículo 30.2.a)i) (es decir, la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional anterior). Por consiguiente, al parecer basta con añadir en la Regla 23bis.2.a) una disposición relativa al Artículo 30.2.a)i).

#### **ENTRADA EN VIGOR Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

11. En su cuadragésimo séptimo período de sesiones, celebrado del 5 al 14 de octubre de 2015, la Asamblea del PCT decidió que la nueva Regla 23bis entrará en vigor el 1 de julio de 2017, y se aplicará a toda internacional cuya fecha de presentación sea el 1 de julio de 2017 o una fecha posterior.

12. Se propone aplicar esa misma disposición de entrada en vigor a la modificación propuesta de la Regla 23bis que consta en el Anexo del presente documento, garantizando así que la versión “corregida” (es decir, la que se vuelva a modificar) de la nueva Regla 23bis entre en vigor en esa fecha.

#### **DEBATES EN LA VIGESIMOTERCERA SESIÓN DE LA REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT**

13. La propuesta anterior, en el sentido de modificar nuevamente la Regla 23bis fue debatida por la Reunión de Administraciones Internacionales durante su vigesimotercera sesión, celebrada en Santiago de Chile, del 20 al 22 de enero de 2016 (véase el documento PCT/MIA/23/3). En el resumen de la presidencia de dicha reunión se resumen los debates mantenidos (véanse los párrafos 38 a 43 del documento PCT/MIA/23/14, que consta en el Anexo del documento PCT/WG/9/2):

38. “Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/3.

39. Las Administraciones manifestaron su apoyo a las propuestas de modificación del Reglamento expuestas en el documento, y observaron que las mismas abordan adecuadamente el conflicto aparentemente existente entre, por una parte, la Regla 23bis.2.a) y, por otra, el Artículo 30.2.a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3 y la Regla 94.1bis, proporcionando así mayor claridad a las Oficinas receptoras. Varias Administraciones señalaron la necesidad de ofrecer nuevas orientaciones al respecto en las Directrices para las Oficinas receptoras.

40. Varias Administraciones comunicaron su intención de notificar a la Oficina Internacional la incompatibilidad que presenta la Regla 23*bis* con sus respectivas legislaciones nacionales, y ello con independencia de la nueva modificación propuesta de la Regla 23 que se prevé en el documento.

41. En respuesta a las consultas realizadas por varias Administraciones, la Oficina Internacional afirmó que estaría dispuesta a someter nuevamente a examen la sugerencia de modificar el formulario de petitorio posiblemente mediante la inserción de un recuadro que permita al solicitante autorizar a la Oficina receptora que transmita los resultados de búsqueda o clasificación anteriores a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

42. En respuesta a la consulta realizada por otra Administración sobre si la transmisión de los resultados de búsqueda o clasificación anteriores entre Oficinas usando eSearchCopy puede efectuarse separadamente respecto de las copias para la búsqueda, la Oficina Internacional dijo que dará orientaciones acerca del procedimiento que deberán seguir las Oficinas receptoras.

43. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/23/3 y acogió favorablemente la intención de la Oficina Internacional de presentar las modificaciones propuestas del Reglamento del PCT al Grupo de Trabajo del PCT para su examen.”

14. Tras los debates mantenidos en la Reunión de Administraciones Internacionales, la Oficina Internacional somete a examen y aprobación del Grupo de Trabajo una propuesta de modificación adicional de la Regla 23*bis*.

15. *Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios acerca de las propuestas de modificación del Reglamento del PCT que constan en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT<sup>1</sup>

ÍNDICE

Regla 23bis Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior .....	2
23bis.1 [Sin cambios] Transmisión de documentación relativa a la búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12 .....	2
23bis.2 Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2 .....	3
Rule 94 Acceso a expedientes .....	5
94.1 [Sin cambios] .....	5
94.1bis [Sin cambios] Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora .....	5
94.1ter a 94.2 [Sin cambios] .....	5

---

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

## **Regla 23bis**

### **Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior**

23bis.1 [Sin cambios] Transmisión de documentación relativa a la búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12

a) La Oficina receptora transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, la copia mencionada en el párrafo 1.a) de la Regla 12bis, relativa a una búsqueda anterior, respecto de la cual el solicitante haya formulado una petición en el petitorio en virtud de la Regla 4.12, siempre y cuando dicha copia:

- i) haya sido presentada por el solicitante a la Oficina receptora junto con la solicitud internacional;
- ii) haya sido preparada, a instancia del solicitante, por la Oficina receptora y transmitida por esta última a la citada Administración; o
- iii) cuando la Oficina receptora disponga de la copia mencionada, obtenida de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1.d) de la Regla 12bis.

b) Cuando no figuren comprendidos en la copia de los resultados de la búsqueda anterior mencionada en el párrafo 1.a) de la Regla 12bis, la Oficina receptora transmitirá también a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, una copia de los resultados de la clasificación anterior que esa misma Oficina hubiera realizado, si ya estuvieran disponibles.

23bis.2 Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2

a) A los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2, cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Oficina receptora, y dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, la Oficina receptora, sin perjuicio de lo dispuesto [en el Artículo 30.2.a\), según se aplique en virtud del Artículo 30.3\) y de lo dispuesto](#) en los párrafos b), d) y e), transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, una copia de los resultados de la búsqueda anterior, en cualquiera de las formas (por ejemplo, en forma de un informe de búsqueda, de una relación del estado anterior de la técnica mencionado o de un informe de examen) en que la Oficina disponga de los mismos, y una copia de los resultados de la clasificación anterior que esa Oficina hubiera realizado, si ya estuvieran disponibles. La Oficina receptora también podrá, [sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30.2.a\), según se aplique en virtud del Artículo 30.3\)](#), transmitir a la Administración encargada de la búsqueda internacional cuantos otros documentos relativos a la búsqueda anterior estime que pudieran resultar de utilidad a dicha Administración para llevar a cabo la búsqueda internacional.

b) [Sin cambios] No obstante lo dispuesto en el párrafo a), la Oficina receptora podrá notificar a la Oficina Internacional antes del 14 de abril de 2016 que podrá decidir, a petición del solicitante presentada junto con la solicitud internacional, no transmitir los resultados de una búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional. La Oficina Internacional publicará en la Gaceta las notificaciones efectuadas con arreglo a esta disposición.

[Regla 23bis.2, continuación]

c) [Sin cambios] La Oficina receptora podrá optar por que el párrafo a) se aplique *mutatis mutandis* cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante una Oficina distinta de aquella que desempeña las funciones de Oficina receptora, dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, y la Oficina receptora disponga de los resultados de la búsqueda anterior o de la clasificación, obtenidos de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital.

d) [Sin cambios] Los párrafos a) y c) no serán de aplicación cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional o por la misma Oficina que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, ni cuando la Oficina receptora tenga conocimiento de que la Administración encargada de la búsqueda internacional ya dispone de una copia de los resultados de la búsqueda o de la clasificación anterior, obtenidos de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital.

e) [Sin cambios] En la medida en que, a 14 de octubre de 2015, la transmisión de las copias mencionadas en el párrafo a), o la transmisión de dichas copias en cualquiera de las formas indicadas en el párrafo a), sin la autorización del solicitante, no sea compatible con la legislación aplicable por la Oficina receptora, dicho párrafo no será de aplicación a la transmisión de tales copias, ni a la transmisión de las copias en cualquiera de las formas indicadas, con respecto a las solicitudes internacionales presentadas ante aquella Oficina receptora, mientras la transmisión sin la autorización del solicitante continúe siendo incompatible con la legislación, y teniendo en cuenta que la citada Oficina deberá informar de ello a la Oficina Internacional antes del 14 de abril de 2016. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones recibidas.



**Rule 94**  
**Acceso a expedientes**

94.1 [Sin cambios]

94.1*bis* [Sin cambios] Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora

a) A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Oficina receptora podrá dar acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

b) La Oficina receptora podrá, a petición de todo interesado, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del párrafo c), dar acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

c) La Oficina receptora bloqueará el acceso previsto en el párrafo b) a toda información respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado que ha sido omitida de la publicación de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.1) o a la que no quiera darse acceso público en virtud de lo dispuesto en la Regla 94.1.d) o e).

94.1*ter* a 94.2 [Sin cambios]

[Fin del Anexo y del documento]