

Modificaciones del Reglamento del PCT (julio de 2020)



Seminario web

Julio de 2020

Rolando M. Hernández Vigaud
Jefe, Sección de Servicios a las Oficinas, División de
Cooperación Internacional del PCT (OMPI)

2020 Rule changes
webinar-1
15.05.2020

OMPI | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes



Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de julio de 2020

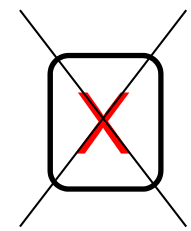
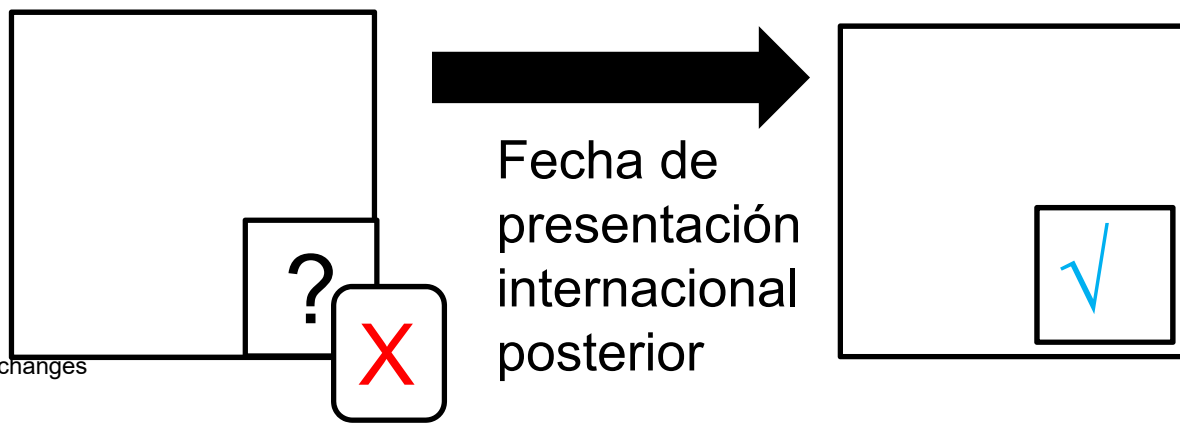
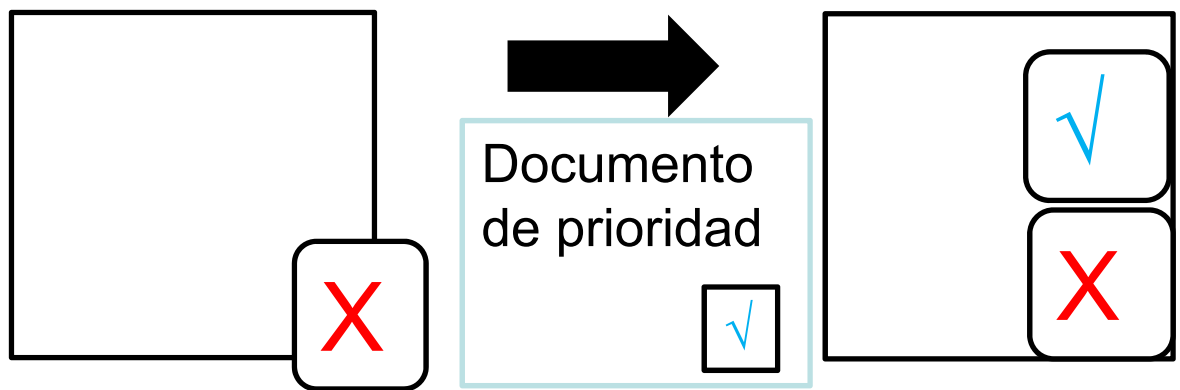
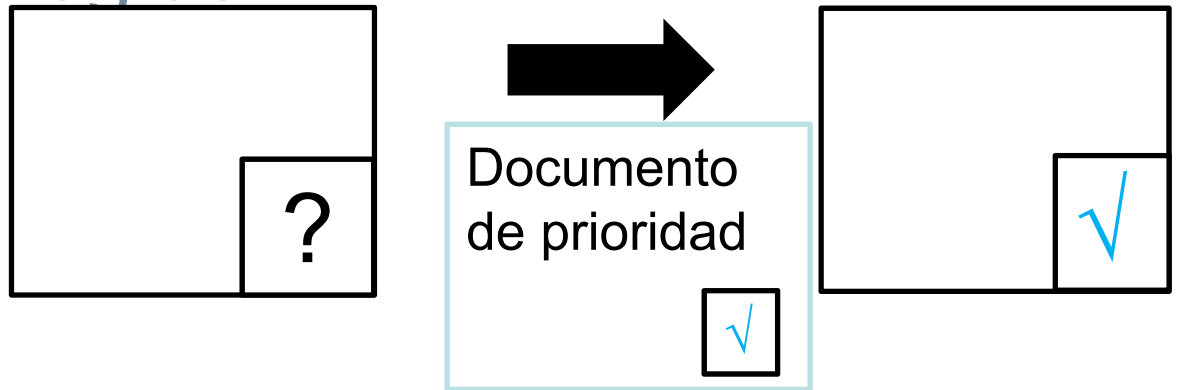
Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de julio de 2020 - Resumen

- Incorporación por referencia de elementos o partes presentados por error
- Regla 82*quater* (excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos debido a la indisponibilidad de cualquiera de los servicios de comunicación electrónica admitidos por esa Oficina)
- Regla 26*quater* (corrección o adición de indicaciones mencionadas en la Regla 4.11)
- Transferencia de tasas del PCT a través de la Oficina Internacional
- Disponibilidad de documentos adicionales relacionados con el Capítulo II en PATENTSCOPE

Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de julio de 2020 (1)

- Modificaciones a las Reglas 4, 12, 20, 48, 51*bis*, 55 y 82*ter*, y nuevas Reglas 20.5*bis* y 40*bis* del Reglamento del PCT
 - Aclaración de que, junto a la incorporación de elementos y partes omitidos, en el caso de elementos o partes presentados por error, el elemento o parte correcto puede ser incorporado por referencia si está contenido en la solicitud anterior
 - Nuevas bases legales para los casos en los que la incorporación por referencia no haya sido exitosa o aplicable, para reemplazar un elemento o parte presentado por error con el elemento o parte corregido (con efectos en la fecha de presentación internacional)
 - Se aplican a todas las solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 de julio de 2020 o en una fecha posterior

Omitido ≠ presentado por error ≠ completado / corregido



Resumen de las opciones en caso de partes omitidas o elementos o partes presentados por error

	Incorporación por referencia		Completamiento/Corrección	
	Parte omitida	Elemento o parte presentado por error	Parte omitida	Elemento o parte presentado por error
Reglas principales	20.5.d), 20.5 <i>bis</i> .d), 20.6		20.5.b) y c)	20.5 <i>bis</i> .b) y c)
Fecha de presentación internacional	Se mantiene		Se modifica	
Aplicabilidad	No se aplica en algunas Oficinas receptoras y Oficinas designadas		Todas las Oficinas receptoras y Oficinas designadas	
Cómo se gestionan las hojas presentadas por error	N/A	Permanecen en la solicitud (se publican como parte de la solicitud; se trasladan al final del elemento en cuestión, por ejemplo, la descripción)	N/A	Se suprimen de la solicitud (y no son visibles en PATENTSCOPE)

Principales consideraciones respecto de elementos o partes presentados por error

- ¿Su Oficina receptora acepta la incorporación por referencia respecto de elementos o partes presentados por error?
 - En caso negativo, ¿se aceptaría la transferencia de la solicitud a la RO/IB?
- ¿Se aceptaría la modificación de la fecha de presentación internacional?
 - No sería problemático en caso de que la fecha de presentación internacional permaneciese dentro del plazo de prioridad
 - Si la nueva fecha de presentación está fuera del plazo de prioridad, ¿podría prosperar una petición de restauración del derecho de prioridad?
- ¿Se aceptaría que los elementos o partes presentados por error permaneciesen en la solicitud y, por tanto, en la publicación internacional?
 - En caso negativo, debería evitarse la incorporación por referencia
 - La corrección implica mantenerlos en el expediente de la Oficina Internacional, pero no visibles en PATENTSCOPE; se podría considerar la retirada y nueva presentación de la solicitud
- Consecuencias sobre las tasas

Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de julio de 2020 (2)

■ Pautas aprobadas por la Asamblea del PCT

- ❑ Al aprobar la nueva Regla 20.5*bis*, la Asamblea acordó que, en el caso de que se incorporen por referencia elementos o partes correctos en virtud de la Regla 20.5*bis*.d), la Administración encargada de la búsqueda internacional no deberá tener en cuenta ningún elemento o parte presentados por error que permanezca en la solicitud
- ❑ Al aprobar la nueva Regla 20.8(a-*bis*), la Asamblea acordó que, cuando elementos o partes correctos no puedan incorporarse por referencia debido a que la Oficina receptora ha enviado a la Oficina Internacional una declaración de incompatibilidad en virtud de esta Regla, la Oficina receptora en cuestión y la Oficina Internacional acordarán, con la autorización del solicitante, que se aplicará el procedimiento previsto en la Regla 19.4
- ❑ Cuando no se hayan pagado por el solicitante las tasas adicionales después de un requerimiento (Regla 40*bis* del Reglamento del PCT) (cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional sea informada de que un elemento o parte correcto reemplaza el elemento o parte presentado por error o es incorporado por referencia después de que esta haya empezado a redactar el informe de búsqueda internacional), la Administración encargada de la búsqueda internacional no deberá tener en cuenta ese elemento o parte correctos a los efectos de la búsqueda

Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de julio de 2020 (3)

- **Modificación a la Regla 82^{quater} del Reglamento del PCT**
 - ❑ Permite también a la Oficina excusar los retrasos en el cumplimiento de los plazos debido a la no disponibilidad de cualquier medio electrónico de comunicación permitido ante esa Oficina, como, por ejemplo, fallas eléctricas inesperadas o mantenimientos programados
 - ❑ No se aplica al plazo de prioridad ni al plazo de entrada en fase nacional
 - ❑ Se aplica a cualquier plazo establecido en el Reglamento del PCT que expire al 1 de julio de 2020 o en una fecha posterior
 - ❑ Las Oficinas que prevean esa salvaguardia en virtud de su legislación nacional o regional informarán a la Oficina Internacional de lo siguiente:
 - tales disposiciones en general
 - cualquier caso específico de interrupción de sus sistemas

Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de julio de 2020 (4)

- Nueva Regla 26^{quater} del Reglamento del PCT
 - Permite la corrección o adición de las indicaciones en el petitorio a las que se refiere la Regla 4.11, específicamente las indicaciones sobre la intención del solicitante de que la solicitud PCT sea considerada en un Estado designado como:
 - una solicitud de "continuación" o de "continuación en parte" de una solicitud anterior
 - una solicitud de patente de adición, de certificado de adición, de certificado de inventor de adición, o de certificado de utilidad de adición
 - Los solicitantes podrán enviar una corrección o adición de estas indicaciones a la Oficina Internacional dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad
- Se aplica a todas las solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 de julio de 2020 o en una fecha posterior

Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de julio de 2020 (5)

- Modificaciones a las Reglas 15, 16, 57 y 96 del Reglamento del PCT
 - Permiten expresamente la transferencia a través de la Oficina Internacional de las tasas percibidas por una Oficina a beneficio de otra Oficina
 - Se aplican a todas las solicitudes internacionales para las cuales las tasas van a ser transferidas por la Oficina que las percibe a partir del 1 de julio de 2020 o en una fecha posterior
- Modificaciones a las Reglas 71 y 94 del Reglamento del PCT
 - La Administración encargada del examen preliminar internacional transmitirá copias de otros documentos del expediente a la Oficina Internacional, la cual los publicará en nombre de la Oficina elegida
 - Se aplican a todos los documentos recibidos o redactados por la Administración encargada del examen preliminar internacional a partir del 1 de julio de 2020 o en una fecha posterior
 - Sin embargo, la implantación del envío de dichos documentos dependerá también del momento en que la Administración encargada del examen preliminar internacional esté técnicamente lista para hacerlo

Información y formación sobre el PCT

- 29 segmentos de video sobre temas relativos al PCT, disponibles en el canal de YouTube de la OMPI y en la página web de la OMPI destinada al PCT
- Curso de enseñanza a distancia del PCT, disponible en los diez idiomas de publicación del PCT, y preparación de un curso avanzado de enseñanza a distancia
- Seminarios web sobre el PCT
 - actualizaciones sobre los avances en los procedimientos y las estrategias del PCT; los seminarios web anteriores están archivados y pueden consultarse libremente
 - Disponibles, a pedido, para empresas o bufetes de abogados que los soliciten, por ejemplo, con objeto de recibir una formación específica sobre cómo usar ePCT
- Videoconferencias y teleconferencias también disponibles previa petición
- Seminarios y sesiones de formación presenciales sobre el PCT: véase el calendario (en inglés) de seminarios sobre el PCT (<http://www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf>)
- PCT Newsletter (<http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>, en inglés)
- Amplios recursos de información disponibles en el sitio web del PCT (<http://www.wipo.int/pct/en/>)
- Póngase en contacto con nosotros para examinar las distintas oportunidades de formación sobre el PCT

Recursos/información sobre el PCT

- Para preguntas generales sobre el PCT, póngase en contacto con el servicio de información del PCT:

pct.infoline@wipo.int
+41 22 338 83 38

- Conferenciante (contacto):

pcticd@wipo.int
+41 22 338 86 68