

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

Undécima reunión
Ginebra, 18 a 22 de junio de 2018

COMIENZO ANTICIPADO DE LA APLICACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL PCT

Documento preparado por la Oficina Europea de Patentes

RESUMEN

1. El presente documento contiene una propuesta encaminada a aumentar el tiempo disponible para el diálogo entre el solicitante y el examinador con arreglo al procedimiento previsto en el Capítulo II del PCT. Con este fin, se propone modificar la Regla 69.1.a) para permitir que la Administración encargada del examen preliminar internacional inicie ese examen cuando esté en posesión de la solicitud de examen preliminar internacional, de las tasas correspondientes y del informe de búsqueda internacional o de la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional conforme al Artículo 17.2)a) y de la opinión escrita según la Regla 43bis.1, salvo que el solicitante haya pedido expresamente que se posponga el inicio del examen preliminar internacional hasta que venza el plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a).

ANTECEDENTES

2. Actualmente, la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará ese examen antes de que venza el plazo aplicable en virtud de la Regla 54bis.1.a), es decir, tres meses contados a partir de la fecha de transmisión al solicitante del informe de búsqueda internacional o de la declaración prevista en el Artículo 17.2)a) y de la opinión escrita, o 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, según el plazo que venza más tarde (Regla 69.1.a)). El solicitante tiene derecho a renunciar a ese plazo solicitando expresamente que se inicie antes al rellenar el formulario de solicitud (PCT/IPEA/401). Sin embargo, los solicitantes que piden la aplicación del Capítulo II del PCT con la Oficina Europea de Patentes en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional hacen un uso moderado de esa renuncia.

3. Por otra parte, en virtud de la Regla 69.2, el plazo para elaborar el informe de examen preliminar internacional será de 28 meses a partir de la fecha de prioridad, de seis meses a partir del momento previsto en la Regla 69.1 para el comienzo del examen preliminar

internacional o de seis meses a partir de la fecha de recepción por la Administración encargada del examen preliminar internacional de la traducción proporcionada en virtud de la Regla 55.2, según el plazo que venza más tarde.

4. Como resultado de la interacción entre las Reglas 69.1 y 69.2, el tiempo disponible para que las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional formulen la primera opinión escrita (Artículo 34.2c)), concedan al solicitante dos meses para presentar modificaciones de conformidad con la Regla 66 y emitan el informe de examen preliminar internacional (Regla 70) suele ser inferior a cinco meses. Ese plazo resulta aún más apremiante para las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional que, siguiendo las recomendaciones que figuran en el párrafo 36 del documento PCT/R/2/7, han aplicado la política de emitir una segunda opinión escrita con arreglo al procedimiento previsto en el Capítulo II del PCT, como es el caso de la Oficina Europea de Patentes (*Boletín oficial de la OEP* 2011, 532).

PROPUESTA

5. Habida cuenta del plazo relativamente corto previsto para las etapas del procedimiento previsto en el Capítulo II y teniendo en cuenta, por una parte, las alentadoras observaciones recibidas de los usuarios europeos sobre la introducción de una segunda opinión escrita en el Capítulo II y, por otra, su constante apoyo a un mayor diálogo durante el examen preliminar internacional, la Oficina Europea de Patentes propone modificar la Regla 69.1.a) para permitir que la Administración encargada del examen preliminar internacional inicie ese examen cuando esté en posesión de la solicitud de examen preliminar internacional, de las tasas correspondientes y del informe de búsqueda internacional o de la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional conforme al Artículo 17.2a) y de la opinión escrita según la Regla 43bis.1, salvo que el solicitante haya pedido expresamente que se posponga el inicio del examen preliminar internacional hasta que venza el plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a).

6. Esta propuesta no afectaría al derecho del solicitante a presentar modificaciones con arreglo a los Artículos 19 o 34 como base para el procedimiento previsto en el Capítulo II.

7. Por consiguiente, cuando en el examen preliminar internacional deban tenerse en cuenta modificaciones efectuadas en virtud del Artículo 34, pero el solicitante no las haya presentado junto con la solicitud, la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá al solicitante (formulario PCT/IPEA/431) para que presente las modificaciones dentro de un plazo razonable fijado en el requerimiento (Reglas 53.9.c), 60.1.g) y 69.1.e)). El examen preliminar internacional no comenzará hasta que la Administración encargada del examen preliminar internacional haya recibido las modificaciones o antes de que haya vencido el plazo fijado en el requerimiento en virtud de la Regla 60.1.g), lo que ocurra primero.

8. Del mismo modo, cuando en el examen preliminar internacional deban tenerse en cuenta modificaciones efectuadas en virtud del Artículo 19 junto con las declaraciones que las acompañen, la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará ese examen antes de haber recibido una copia de las modificaciones en cuestión.

9. Se invita al Grupo de Trabajo a considerar la propuesta de modificación del Reglamento que se expone en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

MODIFICACIONES QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN EL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Regla 69 Examen preliminar internacional: comienzo y plazo	2
69.1 <i>Comienzo del examen preliminar internacional</i>	2
69.2 [<i>Sin cambios</i>].....	2

¹ El texto que se propone añadir aparece subrayado, mientras que el que se propone suprimir aparece tachado.

Regla 69

Examen preliminar internacional: comienzo y plazo

69.1 *Comienzo del examen preliminar internacional*

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) a e), la Administración encargada del examen preliminar internacional iniciará ese examen cuando esté en posesión de todos los elementos siguientes:

- i) la solicitud de examen preliminar internacional;
- ii) el importe adeudado (en su totalidad) por la tasa de tramitación y la tasa de examen preliminar, incluida, en su caso, la tasa por pago tardío prevista en la Regla 58*bis*.2; y
- iii) bien el informe de búsqueda internacional o la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional conforme al Artículo 17.2)a), de que no se evacuará el informe de búsqueda internacional, y la opinión escrita según la Regla 43*bis*.1;

~~no obstante, la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará el examen preliminar internacional antes del vencimiento del plazo aplicable según la Regla 54*bis*.1.a);~~ salvo que el solicitante haya pedido expresamente [que se posponga el inicio del examen preliminar internacional hasta que venza el plazo aplicable según la Regla 54*bis*.1.a\)](#) ~~que se inicie antes ese examen.~~

b) a e) *[Sin cambios]*

69.2 *[Sin cambios]*

[Fin del Anexo y del documento]