

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

**Duodécima reunión
Ginebra, 11 a 14 de junio de 2019**

CORRECCIONES Y ADICIONES DE INDICACIONES EN VIRTUD DE LA REGLA 4.11

Documento presentado por los Estados Unidos de América

RESUMEN

1. Se propone establecer un fundamento jurídico específico en el marco del PCT para la corrección o adición de las indicaciones previstas en la Regla 4.11.a)i) y ii).

ANTECEDENTES

2. En la Regla 4.11.a)i) se contempla la posibilidad de indicar, en el petitorio, que se desea que la solicitud internacional sea tratada, conforme a la Regla 49bis.1.a) o b), como una solicitud: 1) que no tiene por fin la concesión de una patente sino la concesión de otro tipo de protección; o 2) que tiene por fin la concesión de más de un tipo de protección. En la Regla 4.11.a)ii) se contempla la posibilidad de indicar, en el petitorio, que se desea que la solicitud internacional sea tratada, conforme a la Regla 49bis.1.d), como una solicitud de continuación o de continuación en parte de una solicitud anterior. La Regla 49bis.2 impide que las Oficinas nacionales exijan que se presente dicha indicación antes de ejecutar los actos previstos en el Artículo 22.

3. Sin embargo, no existen disposiciones legales en el PCT o en su Reglamento para la corrección o adición de dichas indicaciones durante la fase internacional. Por consiguiente, los solicitantes que tienen que hacer dichas correcciones o adiciones no cuentan con ningún mecanismo con arreglo al cual puedan hacerlas y, por lo tanto, están sometidos al criterio de cada una de las Oficinas receptoras, que determinarán si se autoriza la corrección o la adición.

PROPUESTA

4. Se propone establecer un fundamento jurídico específico para la corrección o adición de las indicaciones previstas en la Regla 4.11 dentro de un plazo que garantice su inclusión en la solicitud internacional mediante la adición de una nueva Regla 26^{quater} propuesta, según consta en el Anexo I del presente documento. Se propone además modificar en consecuencia las Instrucciones Administrativas añadiendo una nueva Instrucción 419^{bis}, según consta en el Anexo II del presente documento.

5. La propuesta se examinó durante la vigesimosexta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, celebrada en febrero de 2019 en El Cairo. Según consta en los párrafos 34 y 35 del resumen de la presidencia, documento PCT/MIA/26/13 (reproducido en el Anexo del documento PCT/WG/12/2):

“34. Las Administraciones estuvieron de acuerdo en que resulta apropiado permitir la corrección o adición de las indicaciones mencionadas en la Regla 4.11, y consideraron que, por las similitudes entre la Regla 26^{quater} propuesta y la Regla 26^{ter} existente, se puede confiar en que los detalles son adecuados y pueden administrarse de manera efectiva.

35. La Reunión invitó a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América a presentar las propuestas al Grupo de Trabajo del PCT.”

6. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre las modificaciones propuestas en el Reglamento y en las Instrucciones administrativas que constan en los Anexos del presente documento.

[Sigue el Anexo I]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Regla 4	Petitorio (Contenido)	2
4.1 a 4.10	[Sin cambios]	2
4.11	[Sin cambios] Referencia a una solicitud de “continuación” o de “continuación en parte”, o a una solicitud principal o a una patente principal	2
4.12 a 4.19	[Sin cambios]	2
Regla 26 ^{quater}	Corrección o adición de indicaciones conforme a la Regla 4.11	3
26 ^{quater} .1	Corrección o adición de indicaciones	3
26 ^{quater} .2	Retraso en la corrección o adición de indicaciones	3

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

Regla 4

Petitorio (Contenido)

4.1 a 4.10 [Sin cambios]

4.11 [Sin cambios] Referencia a una solicitud de “continuación” o de “continuación en parte”, o a una solicitud principal o a una patente principal

a) Si:

- i) el solicitante tiene la intención de indicar, conforme a la Regla 49bis.1.a) o b), que desea que la solicitud internacional sea tratada, en cualquier Estado designado, como una solicitud de patente de adición, de certificado de adición, de certificado de inventor de adición o de certificado de utilidad de adición; o
- ii) el solicitante tiene la intención de indicar, conforme a la Regla 49bis.1.d), que desea que la solicitud internacional sea tratada, en cualquier Estado designado, como una solicitud de continuación o de continuación en parte de una solicitud anterior;

el petitorio deberá indicarlo y deberá indicar la solicitud principal pertinente, la patente principal o el título principal correspondiente.

b) La inserción en el petitorio de una indicación según el párrafo a) no surtirá efecto respecto de la aplicación de la Regla 4.9.

4.12 a 4.19 [Sin cambios]

Regla 26quater

Corrección o adición de indicaciones conforme a la Regla 4.11

26quater.1 Corrección o adición de indicaciones

El solicitante podrá corregir o añadir al petitorio cualquier declaración mencionada en la Regla 4.11 mediante un escrito presentado en la Oficina Internacional dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, con la salvedad de que cualquier escrito que se reciba en la Oficina Internacional después del vencimiento de ese plazo, se considerará recibido el último día de dicho plazo si llega antes de que la Oficina Internacional haya finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional.

26quater.2 Retraso en la corrección o adición de indicaciones

Cuando las correcciones o adiciones de indicaciones mencionadas en la Regla 4.11 no se reciban puntualmente conforme a la Regla 26quater.1, la Oficina Internacional notificará al solicitante en consecuencia y procederá en la forma prevista en las Instrucciones Administrativas.

[Sigue el Anexo II]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS²

Instrucción 419bis

Tramitación de correcciones o adiciones conforme a la Regla 26quater

a) Cuando se presente a la Oficina Internacional una indicación prevista en la Regla 4.11 o una corrección a la misma conforme a la Regla 26quater.1 dentro del plazo previsto en la Regla 26quater.1, la Oficina Internacional insertará la corrección o adición en el petitorio, trazará una línea sobre la indicación suprimida a consecuencia de la corrección, conservando su legibilidad, y anotará al margen las letras "IB".

b) La Oficina Internacional notificará lo antes posible al solicitante toda indicación corregida o agregada conforme a la Regla 26quater.1.

c) Cuando se presente a la Oficina Internacional una indicación prevista en la Regla 4.11, o una corrección a la misma conforme a la Regla 26quater.1, con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en la Regla 26quater.1, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al solicitante, informándole que tal declaración o corrección debe presentarse directamente en la Oficina u Oficinas designadas en cuestión.

[Fin del Anexo II y del documento]

² Las adiciones o eliminaciones propuestas aparecen subrayadas o tachadas, respectivamente, en el texto en cuestión.