

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

**Decimoquinta reunión**  
**Ginebra, 3 a 7 de octubre de 2022**

### **SOLICITUDES INTERNACIONALES REDACTADAS EN VARIOS IDIOMAS**

*Documento presentado por la Oficina Europea de Patentes*

#### **RESUMEN**

1. La Oficina Europea de Patentes (OEP) propone modificar la Regla 26.3<sup>ter</sup> al objeto de aclarar y armonizar el procedimiento que deben seguir las Oficinas receptoras en los casos en que:
  - a) la descripción de una solicitud internacional se presente en un idioma diferente al de las reivindicaciones o bien partes de la descripción o las reivindicaciones se presenten en un idioma distinto al del resto del elemento; y
  - b) todos esos idiomas sean aceptados por la Oficina receptora competente.

#### **ANTECEDENTES**

2. Conforme al Artículo 3.4)i), una solicitud internacional (el petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen) deberá estar redactada en uno de los idiomas prescritos. Ahora bien, para la asignación de una fecha de presentación internacional, basta con que la descripción y las reivindicaciones de la solicitud internacional estén redactadas en cualquiera de los idiomas aceptados por la Oficina receptora competente, en virtud del Artículo 11.1)ii) y las Reglas 12.1.a) y 20.1.c).
3. Por ende, en los supuestos en que la descripción o las reivindicaciones de una solicitud internacional (o una parte de ella) estén redactadas en distintos idiomas y todos ellos sean idiomas oficiales de la OEP, esta Oficina, en su calidad de Oficina receptora, asignará como fecha de presentación internacional la fecha de recepción de la solicitud internacional y

requerirá al solicitante para que suministre una traducción en aras del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3.4)i). En la versión inglesa del Tratado -el documento original-, el Artículo 3.4)i) exige que la solicitud internacional esté redactada “*in a prescribed language*”; en la versión francesa, el texto indica de forma explícita que la solicitud internacional debe estar redactada en un único idioma (“*dans une des langues prescrites ...*”)<sup>1</sup>. Empero, la OEP ha observado que el PCT no prevé un fundamento jurídico claro al que acogerse para requerir dicha traducción.

4. Por este motivo, en diciembre de 2021, la OEP abrió un debate sobre este aspecto del procedimiento en el foro electrónico del Subgrupo encargado de la Calidad del PCT (wiki) con miras a recabar información sobre las prácticas que siguen otras Oficinas receptoras en situaciones similares.

5. La consulta puso de manifiesto que, en efecto, no está claro cuál es el procedimiento que debe seguirse y, por ende, no existe un planteamiento armonizado. Dos Oficinas afirmaron que, en esa situación, solicitarían asesoramiento a la Oficina Internacional. Otra Oficina dijo que otorgaría la fecha de presentación internacional y, a continuación, requeriría al solicitante para que presente una traducción conforme a la Regla 12.3. En cambio, otra Oficina indicó que no otorgaría la fecha de presentación internacional, sino que aconsejaría al solicitante que presente una petición de corrección de la solicitud internacional en virtud del Artículo 11, de manera que la fecha de presentación internacional pasaría a ser la fecha de recepción de la corrección.

6. Asimismo, se formuló esta consulta a la Oficina Internacional. En estos casos, y en su calidad de Oficina receptora, el procedimiento consiste en otorgar la fecha de presentación internacional y requerir una traducción a los fines de la búsqueda internacional conforme a la Regla 12.3.

7. De lo anterior se desprende la necesidad de aclarar el procedimiento que debe seguirse para garantizar un tratamiento armonizado de estos casos. El hecho de contar con un fundamento jurídico claro para solicitar las traducciones pertinentes incrementaría la seguridad jurídica tanto para las Oficinas receptoras como para los usuarios.

## **EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS OPCIONES Y PROPUESTA**

### **NO OTORGAMIENTO DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL**

8. Cabe recordar que si la descripción de una solicitud internacional se presenta en un idioma diferente al de las reivindicaciones o bien partes de la descripción o las reivindicaciones se presentan en distintos idiomas, en particular en idiomas no aceptados por la Oficina receptora conforme a la Regla 12.1.a), la Oficina receptora deberá transmitir la solicitud internacional a la Oficina Internacional como Oficina receptora (párrafo 56 de las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT). A continuación, si se han cumplido todos los requisitos enumerados en el Artículo 11.1), la Oficina Internacional otorga una fecha de presentación internacional, a saber, la fecha de recepción de la solicitud internacional por parte de la Oficina receptora (Regla 19.4).

9. En el caso de que la Oficina receptora acepte todos los idiomas, las solicitudes internacionales que contengan una descripción en un idioma diferente al de las reivindicaciones o que incluyan partes de la descripción o de las reivindicaciones en un idioma distinto pueden considerarse no conformes con el Artículo 11. De ello se desprende que estas solicitudes recibirán un tratamiento diferente al descrito en el párrafo 8 del presente documento. Habida cuenta de este matiz, los solicitantes se verían en una situación de profunda desventaja por la

---

<sup>1</sup> El Artículo 67.1)a) establece que tanto el texto en inglés como el texto en francés del Tratado se consideran igualmente auténticos.

incidencia que tiene el requerimiento previsto en el Artículo 11 con respecto a la fecha de presentación de la solicitud internacional.

#### TRANSMISIÓN A LA OFICINA INTERNACIONAL

10. Una posible solución al problema del otorgamiento de la fecha de presentación internacional sería la transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, en consonancia con el procedimiento que se sigue cuando la totalidad de la descripción o las reivindicaciones (o una parte de ellas) están redactadas en idiomas no aceptados por la Oficina receptora (véase el párrafo 9 del presente documento).

11. A pesar de todo, esta solución supondría un incremento de los trámites administrativos para ambas Oficinas receptoras (por ejemplo, habría que reembolsar las tasas ya abonadas) y provocaría un retraso inevitable en la tramitación de la solicitud. No obstante, no parece haber necesidad de este recurso habida cuenta de que, a los fines del otorgamiento de la fecha de presentación internacional, la expresión “cualquier idioma” que la Oficina receptora acepte en virtud de la Regla 12.1 podría interpretarse de forma que incluya el caso de que la descripción o las reivindicaciones estén redactadas en varios idiomas en la circunstancia de que todos ellos sean aceptados por la Oficina receptora.

#### OTORGAMIENTO DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL Y REQUERIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE UNA TRADUCCIÓN

12. Algunas Oficinas consideran que la fecha de presentación internacional debería otorgarse en las situaciones descritas y que, una vez atribuida esta fecha, se debería requerir al solicitante para que presente una traducción a los fines de la búsqueda internacional de conformidad con la Regla 12.3.

13. Si bien esta solución puede ser válida para los casos en que la descripción o las reivindicaciones (o una parte de ellas) se presenten en diferentes idiomas y en que todos esos idiomas sean aceptados por la Oficina receptora competente pero no por la Administración encargada de la búsqueda internacional seleccionada, no contempla la situación en que esos idiomas sean aceptados tanto por la Oficina receptora como por la Administración encargada de la búsqueda internacional. En este último caso, la Oficina receptora carece de un fundamento jurídico claro que la faculte para requerir al solicitante la presentación de una traducción conforme a la Regla 12.3, y esta es, precisamente, la situación que se plantea a la OEP como Oficina receptora cada vez que surge un caso de este tipo.

#### PROPUESTA: OTORGAMIENTO DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL Y REQUERIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE UNA TRADUCCIÓN CONFORME A LA NUEVA REGLA 26.3*ter.e*)

14. La nueva Regla 26.3*ter.e*) propuesta ofrecería a las Oficinas receptoras un fundamento jurídico claro para requerir, una vez otorgada la fecha de presentación internacional, una traducción de la descripción o de las reivindicaciones (o de una parte de ellas) a un solo idioma, de conformidad con el Artículo 3.4)i). Ante las posibles dudas sobre si el Artículo 3.4)i) es el fundamento jurídico adecuado en el PCT para esta nueva disposición, conviene remitirse a la versión francesa del Artículo 3.4)i) (la versión original), que confirma que la solicitud internacional debe estar redactada en un único idioma (“*dans une des langues prescrites...*”). Cabe reiterar que esta disposición adicional solo es pertinente en aquellos casos en los que la solicitud contenga textos en dos o más idiomas aceptados por la Oficina receptora.

15. El único idioma contemplado en la nueva Regla 26.3*ter.e*) propuesta será un idioma que cumpla las condiciones siguientes: es un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que deba realizar la búsqueda internacional, es un idioma de publicación y es un idioma aceptado por la Oficina receptora según la Regla 12.1.a). Estas

condiciones son las mismas que las previstas en la Regla 12.3.a), relativas a las traducciones a los fines de la búsqueda internacional.

16. Si no se ha presentado la traducción exigida antes de que la Oficina receptora haya notificado al solicitante el número de solicitud y la fecha de presentación internacional (Regla 20.2.c)), se le requerirá para que lo haga en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional.

17. En caso de que la traducción no se hubiese proporcionado dentro de ese plazo, se aplicará mutatis mutandis el procedimiento previsto en la Regla 12.3.c) a e), a saber, se requerirá al solicitante para que proporcione la traducción exigida y pague la tasa por entrega tardía dentro del plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento o de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional, el que venza más tarde. Las traducciones y los pagos recibidos antes del vencimiento del plazo de 15 meses a partir de la fecha de prioridad se considerarán recibidos antes del vencimiento de dicho plazo. De lo contrario, la solicitud se considerará retirada y se aplicará la Regla 29.1 en consecuencia.

18. El planteamiento alternativo de requerir en primer lugar una traducción de (las partes de) las reivindicaciones o la descripción presentadas en un idioma diferente al idioma del resto de las reivindicaciones y la descripción es más gravoso. Para empezar, el plazo previsto en la Regla 12.3.a) para la traducción de toda la solicitud a un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional a los fines de la búsqueda es demasiado breve, esto es, en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina receptora. Así, no es posible actuar de forma secuencial. En segundo lugar, desde el punto de vista de los usuarios, es más eficaz que la Oficina receptora solo requiera una traducción a un único idioma que, además, sea válida tanto para la búsqueda como para la publicación internacional. Por último, desde un punto de vista práctico, el requerimiento al solicitante de dos traducciones diferentes y la comprobación del cumplimiento de estos dos pasos supondría una carga innecesaria para las Oficinas receptoras, que bien podrían requerir una única traducción para todo el procedimiento.

*19. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre la propuesta que se expone en los párrafos 14 a 18, y sobre las modificaciones propuestas a la Regla 26.3ter que figuran en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT

ÍNDICE

Regla 26 Verificación y corrección de ciertos elementos de la solicitud internacional ante la Oficina receptora .....	2
26.1 a 26.2bis [ <i>Sin cambios</i> ].....	2
26.3 <i>Verificación de los requisitos materiales en el sentido del Artículo 14.1)a)v)</i> .....	2
26.3bis [ <i>Sin cambios</i> ].....	2
26.3ter <i>Requerimiento para corregir defectos conforme al Artículo 3.4)i)</i> .....	2
26.4 y 26.5 [ <i>Sin cambios</i> ].....	3
Regla 29 Solicitudes internacionales consideradas retiradas .....	4
29.1 <i>Comprobaciones de la Oficina receptora</i> .....	4
29.2 a 29.4 [ <i>Sin cambios</i> ] .....	4

## Regla 26

### Verificación y corrección de ciertos elementos de la solicitud internacional ante la Oficina receptora

26.1 a 26.2bis [Sin cambios]

26.3 Verificación de los requisitos materiales en el sentido del Artículo 14.1)a)v)

a) Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma de publicación, la Oficina receptora verificará:

i) el cumplimiento de la solicitud internacional con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme;

ii) el cumplimiento de la traducción proporcionada conforme a la Regla 12.3 [o 26.3ter](#) con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria.

b) Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma que no sea un idioma de publicación, la Oficina receptora verificará:

i) el cumplimiento de la solicitud internacional con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una reproducción satisfactoria;

ii) el cumplimiento de la traducción aportada en virtud de lo dispuesto en la Regla 12.3, ~~o~~ 12.4 [o 26.3ter](#) y los dibujos con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme.

26.3bis [Sin cambios]

26.3ter Requerimiento para corregir defectos conforme al Artículo 3.4)i)

a) a d) [Sin cambios]

[e\) Cuando la descripción de una solicitud internacional se presente en un idioma diferente al de las reivindicaciones, o bien partes de la descripción o de las reivindicaciones se presenten en un idioma diferente al del resto de este elemento, y en el caso de que la Oficina receptora](#)

acepte todos esos idiomas conforme a la Regla 12.1.a), la Oficina receptora requerirá al solicitante para que aporte, en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina receptora, una traducción de la descripción de las reivindicaciones, o de una parte de ellas, a un idioma que cumpla todas las condiciones siguientes:

i) ser un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que deba realizar la búsqueda internacional,

ii) ser un idioma de publicación, y

iii) ser un idioma aceptado por la Oficina receptora conforme a la Regla 12.1.a).

Las Reglas 12.3.c) a e) se aplicarán *mutatis mutandis*.

26.4 y 26.5 [Sin cambios]

## Regla 29

### Solicitudes internacionales consideradas retiradas

#### 29.1 Comprobaciones de la Oficina receptora

Si la Oficina receptora, de conformidad con el Artículo 14.1)b) y la Regla 26.5 (incumplimiento en la corrección de algunos defectos), o de conformidad con el Artículo 14.3)a) (falta de pago de las tasas prescritas en la Regla 27.1.a)), o con el Artículo 14.4) (comprobación posterior de que los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del Artículo 11.1) no se han cumplido), o con la Regla 12.3.d), ~~o~~ 12.4.d) [o 26.3ter](#) (falta de proporcionar la traducción necesaria o, cuando sea aplicable, impago de la tasa por entrega tardía), o con la Regla 92.4.g)i) (incumplimiento en proporcionar el original de un documento), declara que la solicitud internacional se considerará retirada:

- i) transmitirá a la Oficina Internacional el ejemplar original (salvo que ya se haya transmitido) y cualquier corrección presentada por el solicitante;
- ii) notificará esa declaración lo antes posible al solicitante y a la Oficina Internacional, y esta a su vez lo notificará a cada Oficina designada que haya recibido notificación de su designación;
- iii) no transmitirá la copia para la búsqueda, tal como se prevé en la Regla 23 o, si dicha copia ya se hubiese transmitido, notificará la declaración a la Administración encargada de la búsqueda internacional;
- iv) la Oficina Internacional no tendrá obligación de notificar al solicitante la recepción del ejemplar original;
- v) no se llevará a cabo la publicación internacional de la solicitud internacional si la notificación de dicha declaración transmitida por la Oficina receptora llega a la Oficina Internacional antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos para llevar a cabo la publicación internacional.

#### 29.2 a 29.4 [Sin cambios]

[Fin del Anexo y del documento]