

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

- 14692** *Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas el 14 de octubre de 2023 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 55.º periodo de sesiones (24.º ordinario).*

La Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su quincuagésimo quinto período de sesiones (24.º ordinario), celebrado del 6 al 14 de julio de 2023, adoptó las siguientes modificaciones al reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) con vigencia a partir del 1 de julio de 2024:

Índice de modificaciones⁽¹⁾

⁽¹⁾ Las modificaciones de las reglas 26 y 29 entrarán en vigor el 1 de julio de 2024 y se aplicarán a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional sea igual o posterior a esa fecha.

Regla 26.

Regla 29.

MODIFICACIONES⁽²⁾

⁽²⁾ A continuación se reproduce el texto, en su versión modificada, de las reglas que han sido modificadas. Cuando no se haya modificado parte alguna de dichas reglas, figurará la indicación «[Sin cambios]».

Regla 26. Verificación y corrección de ciertos elementos de la solicitud internacional ante la Oficina receptora.

26.1 a 26.2 bis [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 26.3 ter 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, 12.4 o 26.3 ter 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.

26.3 bis [Sin cambios].

26.3 ter Requerimiento para corregir defectos conforme al artículo 3.4).i).

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas 12.1 bis y 26.3 ter.e), cuando el resumen o cualquier texto contenido en los dibujos se presente en un idioma diferente del idioma de la descripción y de las reivindicaciones, la Oficina receptora, con la salvedad de que:

i) se requiera una traducción de la solicitud internacional según lo dispuesto en la regla 12.3.a), o

ii) el resumen o el texto contenido en los dibujos se encuentre en un idioma que sea el de publicación de la solicitud internacional, requerirá al solicitante para que proporcione una traducción del resumen o del texto contenido en los dibujos en el idioma en que se publicará la solicitud internacional. Las reglas 26.1, 26.2, 26.3, 26.3 bis, 26.5 y 29.1 se aplicarán *mutatis mutandis*.

b) 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, según proceda, 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 o de las reivindicaciones, o de una parte de ellas, de modo que la descripción y las reivindicaciones se encuentren en un idioma único que cumpla todas las condiciones siguientes:

i) Ser uno de los idiomas contenidos en la descripción o en las reivindicaciones presentadas;

ii) Ser un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que deba realizar la búsqueda internacional; y

iii) Ser el idioma en que se publicará la solicitud internacional.

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 1.1) no se han cumplido], o con la regla 12.3.d), 12.4.d) o 26.3 ter (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].

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

La Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su quincuagésimo quinto período de sesiones (24.º ordinario), celebrado del 6 al 14 de julio de 2023, adoptó las siguientes modificaciones al reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) con vigencia a partir del 1 de enero de 2026:

Índice de modificaciones⁽³⁾

⁽³⁾ Las modificaciones de las reglas 34, 36 y 63 entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

⁽³⁾ El siguiente entendimiento con respecto a la interpretación de las reglas 36.1.ii) y 63.1.ii):

⁽³⁾ Al aprobar las modificaciones de las reglas 36.1 y 63.1 por las que se establecen los requisitos mínimos mencionados en los artículos 16.3.c) y 32.3, respectivamente, la Asamblea convino en que, en el caso de una organización intergubernamental que haya sido designada para la colaboración entre las Oficinas nacionales de los Estados que sean miembros de esa organización intergubernamental y que no expida patentes ni publique solicitudes de patente, los requisitos de las reglas 36.1.ii) y 63.1.ii) para la organización son que las Oficinas nacionales de esos Estados pongan a disposición de los usuarios, como parte de la documentación mínima, toda patente expedida y toda solicitud de patente publicada por ellos y, cuando proceda, por sus predecesores jurídicos.

Regla 34.

Regla 36.

Regla 63.

MODIFICACIONES

Regla 34. *Documentación mínima.*

34.1 Definición.

a) A los efectos de la presente regla, no serán aplicables las definiciones que figuran en el artículo 2.i) y ii). A los efectos de la presente regla, los «documentos de patentes» incluirán:

- i) Las solicitudes internacionales publicadas;
- ii) Las patentes regionales publicadas;
- iii) Las patentes nacionales publicadas expedidas por una Oficina nacional o su antecesor jurídico en y después de 1920;
- iv) Los certificados de utilidad emitidos por Francia en y después de 1920;
- v) Los certificados de inventor concedidos por la antigua Unión Soviética; y
- vi) Las solicitudes de cualquiera de las formas de protección mencionadas en los puntos ii) a v) anteriores, publicadas en 1920 y después.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), la documentación mencionada en el artículo 15.4 («documentación mínima») consistirá en:

i) Los «documentos de patentes» especificados en el párrafo a), que hayan sido puestos a disposición por la Oficina nacional correspondiente o su antecesor jurídico o, según el caso, por la Oficina Internacional, de conformidad con los requisitos técnicos y de accesibilidad especificados en las Instrucciones Administrativas y, en su caso, con las disposiciones de la regla 36.1.ii), y

ii) Los demás temas publicados que constituyan la literatura distinta de la de patentes, que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional convengan y cuya lista publicará la Oficina Internacional por primera vez cuando se decida y cada vez que se modifique.

c) Además de consultar la documentación necesaria que se establece en el párrafo b), de preferencia, la Administración encargada de la búsqueda internacional deberá consultar los documentos de modelos de utilidad consistentes en los modelos de utilidad emitidos, y las solicitudes de modelos de utilidad publicadas en y después de 1920 por una Oficina nacional o su antecesor jurídico, siempre que dichos documentos de modelos de utilidad hayan sido puestos a disposición por la Oficina nacional pertinente o su antecesor jurídico, o en su nombre, de conformidad con los requisitos técnicos y de accesibilidad especificados en las Instrucciones Administrativas.

d) Cada Oficina nacional que ponga a disposición sus documentos de patentes y, en su caso, documentos de modelos de utilidad de conformidad con los requisitos especificados en las Instrucciones Administrativas:

i) Lo notificará a la Oficina Internacional;

ii) Pondrá a disposición regularmente los documentos de patentes que acaben de publicarse y, en su caso, los documentos de modelos de utilidad; y

iii) Suministrará a la Oficina Internacional, al menos una vez al año, un fichero de referencia en el que se detalle el alcance actual de los documentos de patentes disponibles y, en su caso documentos de modelos de utilidad de conformidad con las Instrucciones Administrativas.

e) La Oficina Internacional validará la disponibilidad de los documentos de patentes y modelos de utilidad notificados de conformidad con el párrafo d) y publicará en la Gaceta los detalles de los documentos en cuestión y la fecha a partir de la cual pasarán a formar parte de la documentación mínima. La Oficina Internacional administrará un repositorio que contenga los ficheros de referencia mencionados en el párrafo d).iii), tal como se especifica en las Instrucciones Administrativas.

f) Cuando una solicitud se publique varias veces, cada Administración encargada de la búsqueda internacional solo tendrá la obligación de conservar en su documentación la primera versión publicada si ninguna de las versiones publicadas posteriormente contiene indicaciones adicionales.

g) A los efectos de la presente regla, no se considerarán solicitudes ni patentes publicadas las solicitudes y patentes que solamente se hayan dejado abiertas a inspección pública.

Regla 36. Requisitos mínimos para las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

36.1 Definición de los requisitos mínimos.

Los requisitos mínimos mencionados en el artículo 16.3.c) serán los siguientes:

i) La Oficina nacional o la organización intergubernamental deberá tener, por lo menos, 100 empleados con plena dedicación, con calificaciones técnicas suficientes para efectuar las búsquedas en los sectores técnicos adecuados;

- ii) Esa Oficina u organización deberá poner a disposición para su consulta, como parte de la documentación mínima mencionada en la regla 34, de conformidad con los requisitos especificados en las Instrucciones Administrativas, toda patente concedida y toda solicitud de patente publicada por ella y, en su caso, por su antecesor jurídico;
- iii) Esa Oficina u organización deberá poseer, por lo menos, la documentación mínima mencionada en la regla 34, o mantener acceso a esa documentación mínima, con fines de búsqueda de conformidad con las Instrucciones Administrativas;
- iv) Esa Oficina u organización deberá disponer de un sistema de gestión de calidad y un sistema de revisión interna, conforme a las reglas comunes de la búsqueda internacional;
- v) Esa Oficina u organización deberá ser nombrada en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional.

Regla 63. Requisitos mínimos para las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional.

63.1 Definición de los requisitos mínimos.

Los requisitos mínimos mencionados en el artículo 32.3 serán los siguientes:

- i) La Oficina nacional o la organización intergubernamental deberá tener al menos cien empleados con plena dedicación, con calificaciones técnicas suficientes para realizar los exámenes en los sectores técnicos adecuados;
- ii) Esa Oficina u organización debe poner a disposición para su consulta, como parte de la documentación mínima mencionada en la regla 34, de conformidad con los requisitos especificados en las Instrucciones Administrativas, toda patente concedida y toda solicitud de patente publicada por ella y, en su caso, por su antecesor jurídico;
- iii) Esa Oficina u organización deberá disponer fácilmente, por lo menos, de la documentación mínima mencionada en la regla 34, ordenada en forma adecuada a los fines del examen;
- iv) Esa Oficina u organización deberá disponer de un sistema de control de calidad y de disposiciones internas en materia de evaluación, de conformidad con las reglas comunes del examen preliminar internacional;
- v) Esa Oficina u organización deberá ser nombrada en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.

* * * *

Las modificaciones a las reglas 26 y 29 entraron en vigor, de forma general y para España, el 1 de julio de 2024. Las modificaciones a las reglas 34, 36 y 63 entrarán en vigor, de forma general y para España, el 1 de enero de 2026.

Madrid, 10 de julio de 2025.—La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.