



LA REFORMA DEL

PCT



Decisiones de la Asamblea del PCT (3 de octubre de 2001) Esquema

- 1. Modificación del plazo del Artículo 22 del PCT y subsiguiente modificación de la Regla 90bis**
- 2. Reducción del número máximo de tasas de designación pagaderas**
- 3. Modificación del Acuerdo OEP ISA/IPEA**
- 4. Modificación del Acuerdo de la OEPM**
- 5. Situación de la Reforma del PCT**
- 6. Situación de IMPACT/Presentación Electrónica**



Modificación del plazo del Artículo 22 (1)

La Asamblea del PCT:

- **modificó el plazo del Artículo 22 (1) para entrar en la fase nacional, según el Capítulo I, y pasó de ser de 20 meses a 30 meses**
 - **entrada en vigor el 1 de abril de 2002 (sin perjuicio del párrafo siguiente)**
 - **se aplica a todas las solicitudes internacionales para las que no haya expirado el plazo de 20 meses el 1 de abril de 2002, cuando no se hayan realizado todavía los actos necesarios para entrar en la fase nacional**
- **modificó las Reglas 90bis.1, 90bis.2 y 90bis.3, para que, desde el 1 de abril de 2002, el plazo de retirada sea de 30 meses en todos los casos**

No aplicación del plazo modificado (de 30 meses) del Artículo 22(1)

Las Oficinas de los siguientes Estados han notificado a la Oficina Internacional que no aplicarán el plazo de 30 meses del Capítulo I, desde el 1 de abril de 2002, mientras el Artículo 22(1) modificado siga sin ser compatible con sus Derechos nacionales (19 Oficinas – hasta el 1 de agosto de 2002):

AU Australia ¹	GB Reino Unido ¹	SE	Suecia ²		
BG	Bulgaria ²	HR	Croacia ¹		
BR	Brasil	HU	Hungría		
CH	Suiza ²	IL	Israel		
CN	China	JP Japón ⁴	TZ	República Unida de Tanzania	
DK	Dinamarca ²	KR	República de Corea	UG	Uganda
EE	Estonia ²	LU	Luxemburgo ²	YU	Yugoslavia
FI	Finlandia ²	NO	Noruega	ZA	Sudáfrica
				ZM	Zambia

1 Notificación retirada desde el 1 de abril de 2002

2 Cuando se ha designado EP, el plazo máximo aplicable ante la OEP es de 31 meses

3 Notificación retirada desde el 1 de agosto de 2002

4 Notificación retirada desde el 1 de septiembre de 2002

Si no se ha presentado la solicitud de examen preliminar internacional para los Estados que se especifican arriba antes de 19 meses, será necesario entrar en fase nacional antes de 20 ó 21 meses contados desde la fecha de prioridad.



Justificación de la modificación del Artículo 22 (1)

- **El continuo crecimiento de presentaciones PCT ha generado un enorme aumento de la carga de trabajo en especial para las IPEA**
- **La modificación pretende evitar la crisis y mantener un equilibrio adecuado entre las partes interesadas**
- **Un número significativo de solicitantes utiliza el procedimiento de examen preliminar internacional sólo para retrasar la entrada en la fase nacional (o sea, para ganar tiempo)**

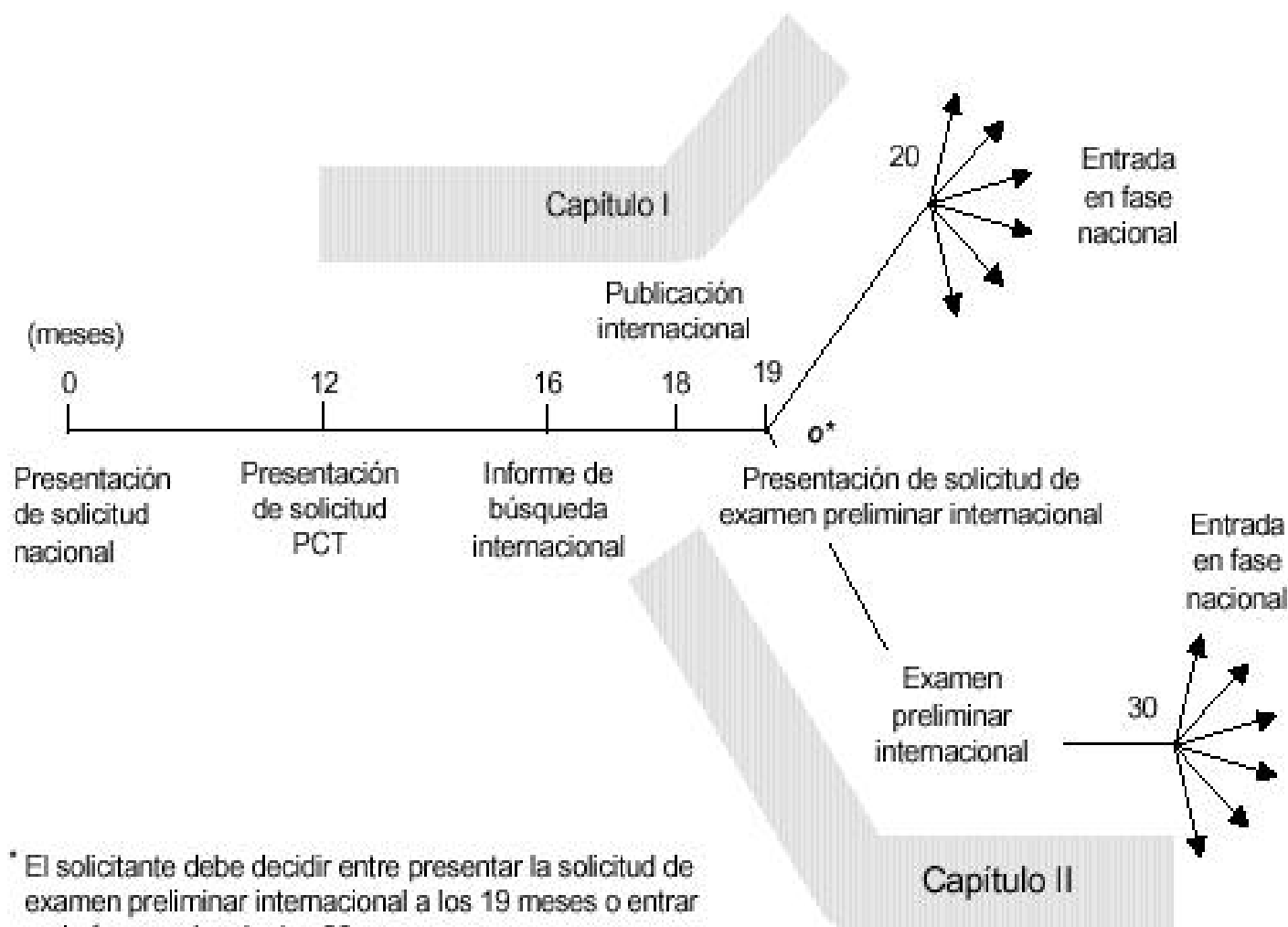


Justificación de la modificación del Artículo 22 (2)

Se pretendió que, como resultado de la modificación:

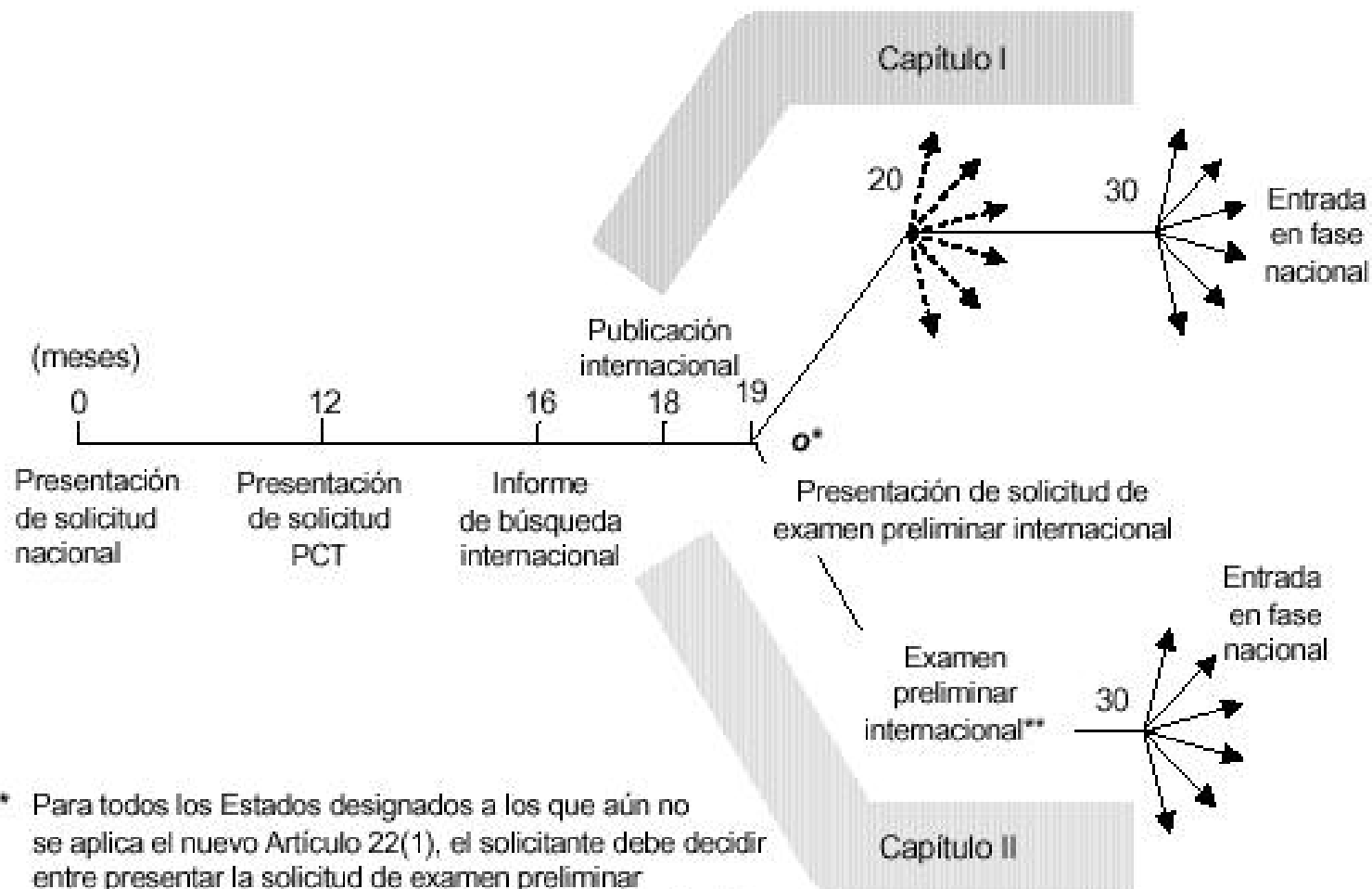
- Las IPEA tramiten solicitudes de examen preliminar internacional y emitan opiniones escritas y exámenes preliminares internacionales sólo cuando el solicitante esté verdaderamente interesado en el resultado del procedimiento de examen preliminar internacional**
- Las IPEA tengan más tiempo que dedicar a esas solicitudes y puedan respetar mejor las exigencias de calidad y puntualidad de los informes de examen preliminar internacional que emiten**
- Las IPEA estén en mejores condiciones de responder al previsible crecimiento de presentaciones PCT**

El sistema PCT anterior (hasta el 31 de marzo de 2002)



* El solicitante debe decidir entre presentar la solicitud de examen preliminar internacional a los 19 meses o entrar en la fase nacional a los 20 meses

El nuevo sistema PCT (desde el 1 de abril de 2002)



* Para todos los Estados designados a los que aún no se aplica el nuevo Artículo 22(1), el solicitante debe decidir entre presentar la solicitud de examen preliminar internacional a los 19 meses o entrar en la fase nacional a los 20 meses

** Si el solicitante desea recibir un informe de examen preliminar internacional, debe presentar una solicitud de examen preliminar internacional



Reducción del número máximo de tasas de designación pagaderas

	hasta el	desde el
	<u>31 de diciembre de 2001</u>	<u>1 de enero de 2002</u>

Número máximo de tasas de designación pagaderas	6	5
---	---	---



Limitación de la competencia de la OEP como ISA

- Inicialmente durante 3 años, la OEP no realizará, como ISA, búsquedas internacionales respecto de solicitudes internacionales presentadas el 1 de marzo de 2002 o después:
 - en la RO/US o
 - en la RO/IB, si al menos un solicitante es nacional o está domiciliado en EEUU y ninguno de los solicitantes es nacional o está domiciliado en un Estado Contratante del CPE y
 - si la solicitud contiene una o más reivindicaciones relacionadas con ciertas categorías del campo de la biotecnología o de los métodos de negocios
- Para antecedentes y más detalles, ver los números 12/2001 y 1/2002 de la *PCT Newsletter* (en particular para la lista de los campos técnicos afectados - por códigos IPC y por códigos de la clasificación de EEUU)



Limitación de la competencia de la OEP como IPEA

- Como IPEA, la OEP ya no realizará el examen preliminar internacional de solicitudes internacionales para las que se haya presentado a la OEP una solicitud de examen el 1 de marzo de 2002 o después:
 - cuando la solicitud se presentó en la RO/US o
 - en la RO/IB, si al menos un solicitante es nacional o está domiciliado en los EEUU y ninguno de los solicitantes es nacional o está domiciliado en un Estado Contratante del CPE y
 - si la solicitud contiene una o más reivindicaciones relativas a ciertas categorías de los campos de la biotecnología, métodos de negocios o telecomunicaciones
 - incluidas las solicitudes para las que la OEP había hecho la búsqueda internacional
- Para antecedentes y más detalles, ver los números 12/2001 y 1/2002 de la *PCT Newsletter* (en particular para la lista de los campos técnicos afectados – por códigos IPC y por códigos de la clasificación de EEUU)



Modificación del Acuerdo con la OEPM

La Asamblea del PCT aprobó la modificación de:

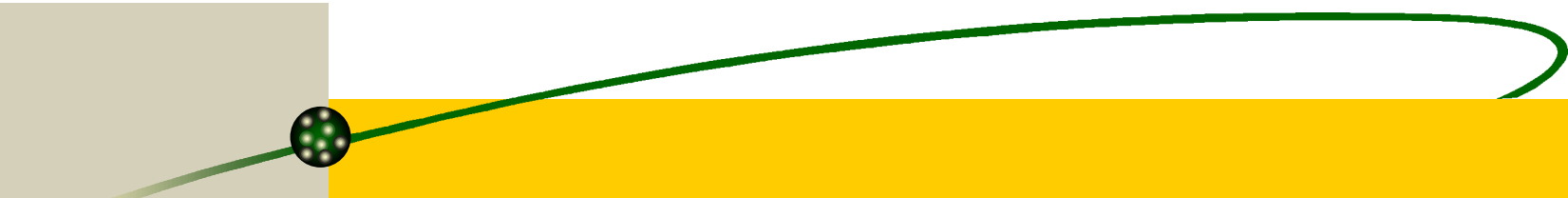
- el Acuerdo sobre las funciones como ISA de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la que nombró IPEA**



Procedimientos simplificados para cumplir requisitos de las fases nacionales

(1)

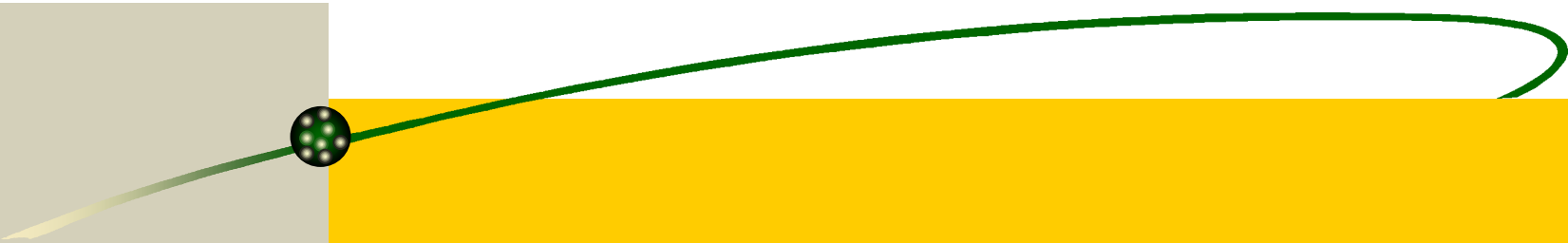
- 1. Posibilidad de cumplir por adelantado ciertos requisitos de la fase nacional durante la fase internacional**
 - opción de incluir en el petitorio ciertas declaraciones que contienen textos homologados sobre materias que las Oficinas designadas pueden exigir:**
 - la identidad del inventor**
 - el derecho del solicitante para solicitar y que le sea concedida una patente**
 - el derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior**
 - un juramento o declaración de la calidad de inventor (solo para la designación de los Estados Unidos)**



Procedimientos simplificados para cumplir requisitos de las fases nacionales

(2)

- Los solicitantes pueden corregir o añadir cualquier declaración con texto homologado durante un plazo de 16 meses, contados desde la fecha de prioridad (o más tarde, si la Oficina Internacional recibe la declaración antes de la terminación de los preparativos técnicos para la publicación internacional)**
- La Oficina receptora o la Oficina Internacional pueden requerir al solicitante para que corrija toda declaración no redactada según el texto homologado**
- Las declaraciones con texto homologado serán comunicadas a la Oficina u Oficinas designadas correspondientes y también se mencionarán en el folleto que se publique**
- Las declaraciones sobre divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad se publicarán como parte del folleto**



Armonización del PCT con el PLT (1)

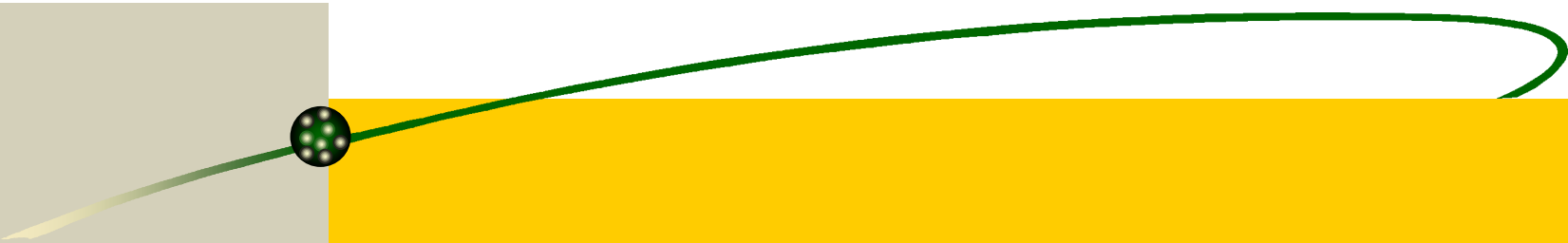
1. Requerimiento de cumplir ciertos requisitos nacionales

- Las modificaciones imponen que las Oficinas designadas o elegidas requieran a los solicitantes el cumplimiento de ciertos requisitos nacionales a los que se refiere la Regla 51*bis*.1 (excepto los requisitos relativos a las divulgaciones no perjudiciales o a las excepciones a la falta de novedad), o de cualquier otro requisito del Derecho nacional que la Oficina pueda aplicar según el Artículo 27(1) o (2), y que no se haya satisfecho al principio de la fase nacional**
- Los solicitantes tendrán no más de dos meses contados desde la fecha del requerimiento para cumplir esos requisitos**



Traducciones certificadas de solicitudes internacionales

- Las modificaciones limitan la capacidad de las Oficinas designadas o elegidas para exigir una traducción certificada a las situaciones en que esas Oficinas tengan dudas razonables sobre la exactitud de la traducción
- Si se exige certificación, las Oficinas designadas o elegidas deben requerir al solicitante para que aporte la certificación, y darle a tal efecto dos meses contados desde la fecha del requerimiento



Armonización del PCT con el PLT (2)

3. Traducción de documentos de prioridad
 - Las modificaciones limitan la capacidad de las Administraciones de Examen Preliminar Internacional para exigir al solicitante que aporte una traducción de un documento de prioridad a los casos en que la validez de la reivindicación de prioridad sea relevante para la formulación de la opinión a que se refiere el Artículo 33(1)
 - Las modificaciones limitan la capacidad de las Oficinas designadas o elegidas para exigir al solicitante que aporte una traducción de un documento de prioridad a los casos en que la validez de la reivindicación de prioridad sea relevante para determinar si la invención reivindicada es patentable



Indicaciones sobre solicitantes y agentes registrados

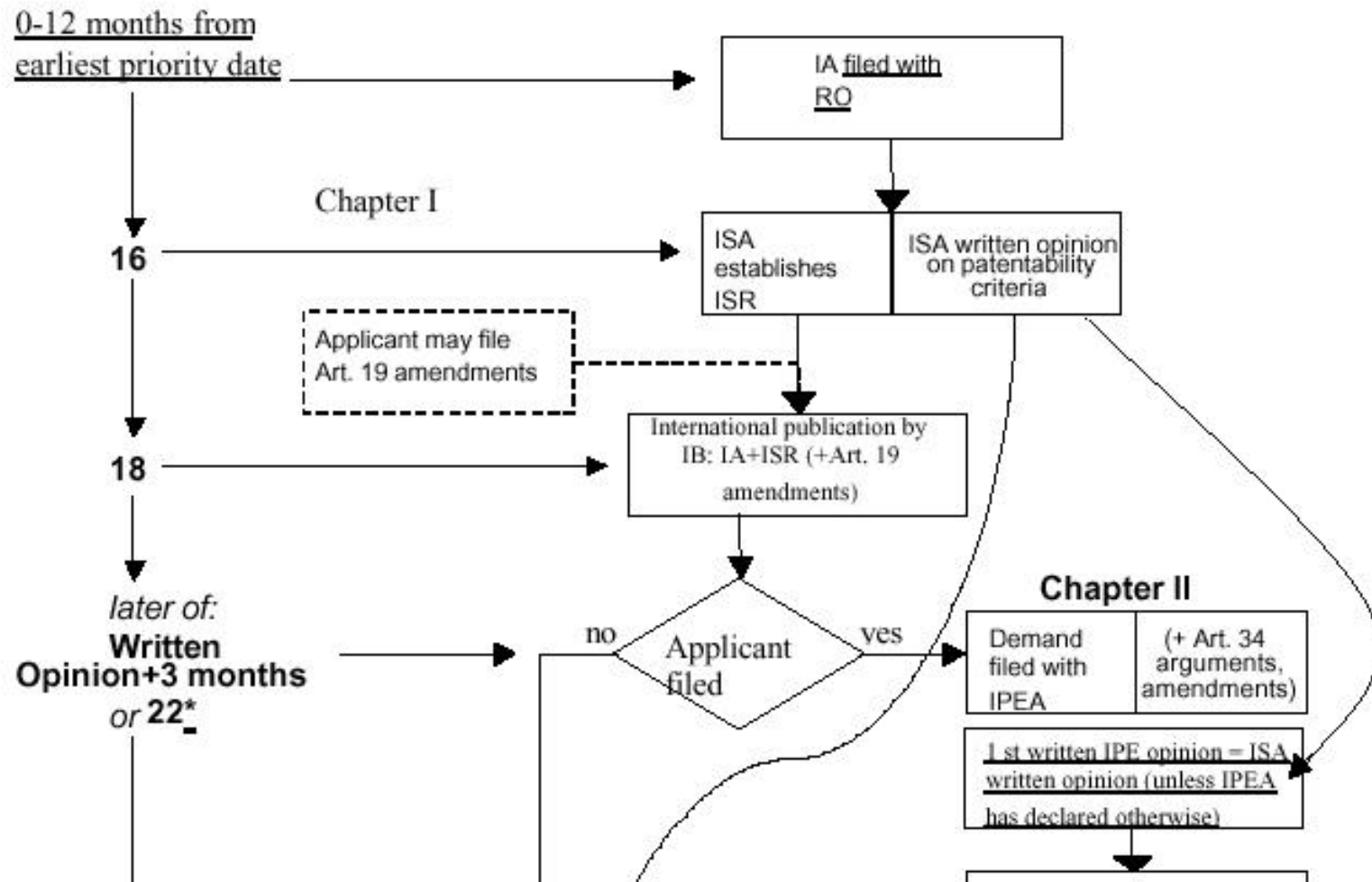
- Cuando un solicitante o un agente esté registrado en la Oficina nacional que sea Oficina receptora, el petitorio puede indicar el número u otra indicación bajo la que esté registrado el solicitante o el agente

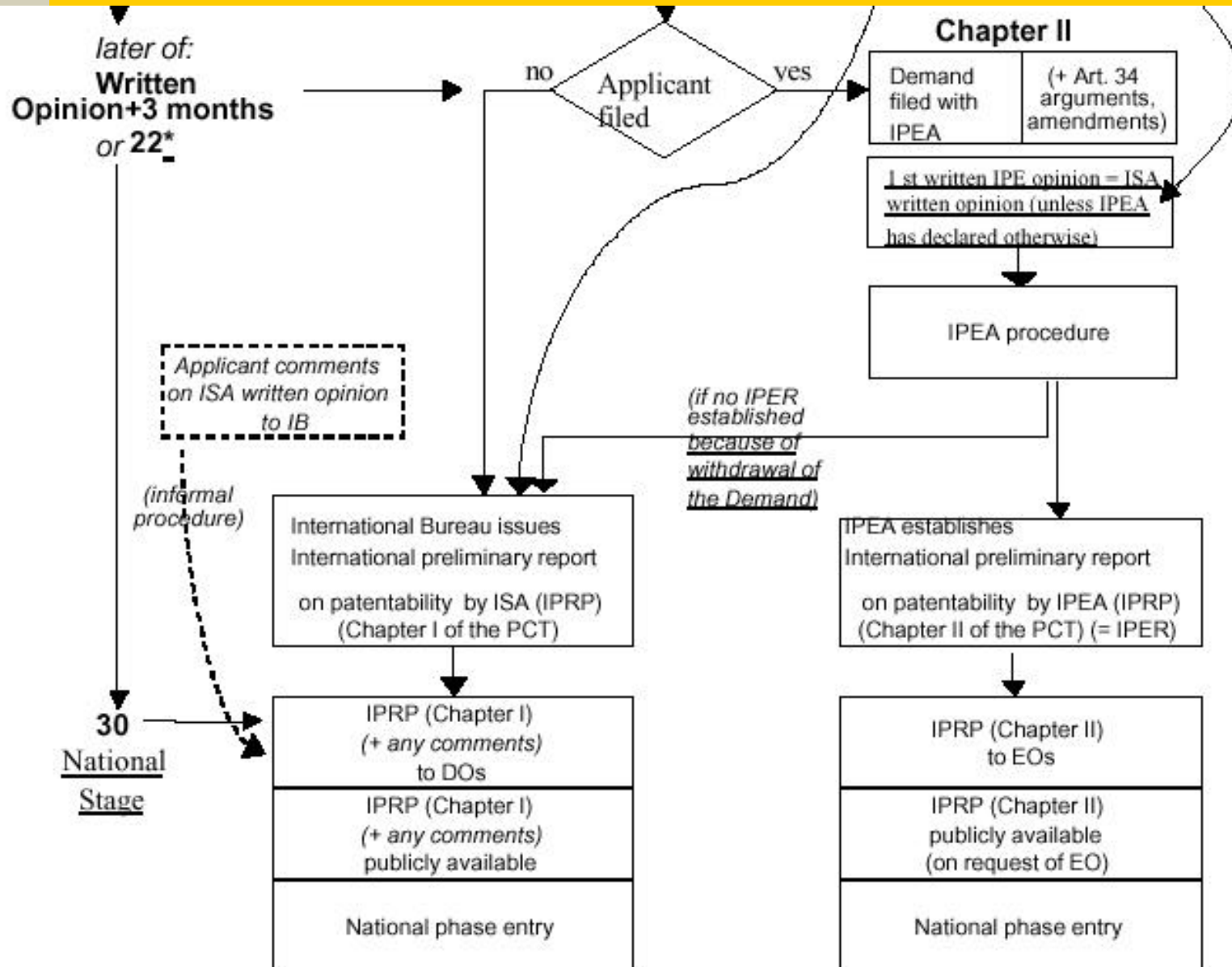


Modificaciones en los sistemas de numeración y formato de año

- **1 de julio de 2002**
el sistema de numeración de la publicación WO pasa de 5 a 6 dígitos:
WO 02/123456
- **1 de enero de 2004**
el sistema de numeración de las solicitudes PCT pasará de 5 a 6 dígitos y el formato de año pasará de 2 a 4 dígitos:
PCT/US2004/123456
PCT/IB/2004/123456
PCT/AU2004/123456

Enhanced International Search and Preliminary Examination System







LA REFORMA DEL

NO

PCT