

C. PCT 1535

9 de marzo de 2018

De mi consideración:

Propuestas de modificación de las Instrucciones Administrativas del PCT (“las Instrucciones Administrativas”) y de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT (“las Directrices de búsqueda y examen preliminar”).

La presente circular se remite a su Oficina en su calidad de Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración encargada del examen preliminar internacional u Oficina designada o elegida con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). También se envía la presente a algunas organizaciones no gubernamentales que representan a los usuarios del sistema del PCT.

Esta circular tiene por objeto efectuar una consulta acerca de las propuestas de modificación de las Instrucciones Administrativas y de las Directrices de búsqueda y examen preliminar, a fin de dar seguimiento a varias cuestiones que se abordaron en reuniones recientes del Grupo de Trabajo del PCT y en la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (MIA). En concreto, las propuestas de modificación se refieren principalmente a las cuestiones siguientes: i) la revisión que realizan las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional de los resúmenes contenidos en las solicitudes internacionales; ii) la posibilidad de que los solicitantes aporten voluntariamente una propuesta de traducción al inglés del título de la invención a efectos de la publicación internacional, y iii) la aplicación de determinadas propuestas que se aceptaron en la MIA y que apuntan a fortalecer los vínculos entre la fase internacional y la fase nacional. Además de lo antes expuesto, se propone introducir algunas modificaciones en las Directrices de búsqueda y examen preliminar a fin de simplificar la estructura y mejorar la redacción de determinadas partes.

I. *Propuestas de modificación de las Instrucciones Administrativas*

Cabe recordar que en la décima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, que tuvo lugar en Ginebra del 8 al 12 de mayo de 2017, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) propuso que se permita al solicitante aportar voluntariamente una propuesta de traducción al inglés del título de la invención, en caso de que la solicitud no se haya presentado en inglés y que tampoco se haya exigido su traducción al inglés (véase el documento PCT/WG/10/17).

/...

Tras debatir esta cuestión, el Grupo de Trabajo del PCT invitó a la KIPO a trabajar con la Oficina Internacional y otras oficinas interesadas para elaborar una propuesta detallada al respecto (véase el párrafo 163 del documento PCT/WG/10/25).

Por consiguiente, la Oficina Internacional y la KIPO han trabajado de manera conjunta en este tema y proponen por la presente añadir la Instrucción 406*bis* con el fin de proporcionar una base concreta para que el solicitante pueda presentar directamente ante la Oficina Internacional una propuesta de traducción al inglés del título de la invención. Por otra parte, se propone establecer un plazo de 14 meses contados desde la fecha de prioridad, de modo que la Oficina Internacional cuente con tiempo suficiente para poder tomar en cuenta la traducción sugerida por el solicitante, y se propone además hacer coincidir ese plazo con el plazo establecido para presentar las traducciones previstas en la Regla 12.4 del Reglamento del PCT. En caso de que el solicitante presente ante la Oficina receptora una traducción de ese tipo, ya sea al presentar la solicitud internacional o posteriormente, la Oficina receptora deberá seguir la orientación prevista en el párrafo 325 de las Directrices para las Oficinas receptoras y transmitirá tal documento a la Oficina Internacional.

./. En el Anexo I de la presente circular figuran las propuestas de modificación de las Instrucciones Administrativas.

II. *Propuestas de modificación de las Directrices de búsqueda y examen preliminar*

Las propuestas de modificación de los párrafos 2.03, 9.02 a 9.03, 16.64, 16.82 y 16.82A guardan relación con las propuestas que presentó la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) en la vigésima cuarta sesión de la MIA en el marco del tema titulado "fortalecimiento de los vínculos entre la fase internacional y la fase nacional" (véase el documento PCT/MIA/24/11). A raíz de las recomendaciones de la MIA (véase el párrafo 38 del documento PCT/MIA/24/15), la Oficina Internacional ha trabajado junto con la JPO y ambas han convenido en presentar mediante esta circular dichas propuestas de modificación de las Directrices de búsqueda y examen preliminar.

Las propuestas de modificación de los párrafos 16.33 a 16.51 se refieren al número de palabras de los resúmenes y del texto que acompaña los dibujos de la portada de la solicitud. Estas propuestas fueron presentadas por la Oficina Internacional en las dos últimas reuniones del Grupo de Trabajo del PCT (véanse los documentos PCT/WG/9/16 y PCT/WG/10/23). A raíz de los debates que se llevaron a cabo y de la decisión que tomó el Grupo de Trabajo del PCT en su décima reunión (véanse los párrafos 164 a 182 del documento PCT/WG/10/25), la Oficina Internacional emitió una circular (C.PCT 1517), con fecha de 31 de julio de 2017, por la que se invitó a las oficinas a que aportaran comentarios relativos a sus experiencias, así como sugerencias en materia de redacción de resúmenes, con miras a proporcionar una mejor orientación a los solicitantes a la hora de redactar los resúmenes y a los examinadores de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional a la hora de examinarlos. En respuesta a dicha circular, la Oficina Internacional recibió comentarios de 21 oficinas y de tres organismos observadores. Así pues, sobre la base de los debates antes mencionados y de los comentarios recibidos, se propone modificar las Directrices de búsqueda y examen preliminar tal como se expone en la presente circular. En concreto, se propone incluir una explicación de los casos en que el examinador deba revisar el resumen (párrafo 16.43) y una recomendación para que la figura que se seleccione para acompañar el resumen a efectos de la publicación internacional no contenga un texto demasiado extenso (párrafo 16.49).

Además de las modificaciones antes citadas, se propone simplificar la estructura de los párrafos pertinentes. Se propone en particular trasladar el apartado relativo al resumen para que figure inmediatamente después del apartado relativo al título, y así se siga de manera más natural el orden de las etapas de examen. También se propone introducir algunos cambios en la redacción de estos párrafos.

/...

Si se aceptan las propuestas de modificación de las Directrices de búsqueda y examen preliminar, la Oficina Internacional tiene la intención de modificar en consonancia el texto de la *Guía del solicitante del PCT* relativo a la redacción de resúmenes y a la selección de la figura que acompaña el resumen, a fin de proporcionar una mejor orientación a los solicitantes.

./. En el Anexo II de la presente circular figuran los párrafos de las Directrices de búsqueda y examen preliminar que se propone modificar o añadir. A título de referencia, también se han incluido algunos párrafos que no se propone modificar.

Comentarios sobre las propuestas de modificación de las Instrucciones Administrativas y de las Directrices de búsqueda y examen preliminar

Si su Oficina desea aportar comentarios, le agradecería que lo hiciera a más tardar el 20 de abril de 2018, por correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: pct.legal@wipo.int.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



John Sandage
Director General Adjunto

Anexos: Anexo I: Propuestas de modificación de las Instrucciones Administrativas

Anexo II: Propuestas de modificación de algunos párrafos de las Directrices de búsqueda y examen preliminar

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

Instrucción 406bis

Propuesta de traducción al inglés del título de la invención

- a) Cuando la solicitud internacional deba publicarse en un idioma distinto del inglés y no se exija una traducción al inglés conforme a la Regla 12.3.a), el solicitante podrá aportar a la Oficina Internacional una propuesta de traducción al inglés del título de la invención antes del vencimiento de un plazo de 14 meses contados desde la fecha de prioridad.
- b) La Oficina Internacional tomará en cuenta, en la medida de lo posible, la propuesta de traducción al preparar la traducción a la que se hace referencia en la Regla 48.3.c), siempre que dicha propuesta se reciba dentro del plazo establecido en el párrafo a).

[Fin del Anexo I]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE BÚSQUEDA
INTERNACIONAL Y DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Capítulo 2

Presentación general de la fase de búsqueda internacional

2.01 a 2.02 [Sin cambios]

Regla 43bis

2.03 Al mismo tiempo que elabora el informe de búsqueda internacional, el examinador redacta una opinión escrita. La finalidad principal de la opinión escrita es la de formular una opinión preliminar y ~~sin compromiso~~ no vinculante sobre las cuestiones de si la invención cuya protección se solicita parece ser nueva, implicar una actividad inventiva (no ser evidente) y ser susceptible de aplicación industrial. Un objetivo secundario consiste en identificar eventuales defectos de forma o de fondo de la solicitud internacional; (por ejemplo, el incumplimiento de una o más de las exigencias establecidas en las Reglas 5 a 11), o algún problema importante y pertinente de falta de claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos, o si las reivindicaciones no se basan totalmente en la descripción.

2.03 a 2.22 [Sin cambios]

Capítulo 9

Exclusiones y limitaciones de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional

9.01 [Sin cambios]

Materias excluidas

Artículos 17.2)a)i), 34.4)a)i); Reglas 39, 67

9.02 La Regla 39 enumera ciertas materias respecto de las cuales la Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a proceder a la búsqueda. La Regla 67 ofrece una lista idéntica de materias respecto de las cuales una Administración encargada del examen preliminar internacional no está obligada a proceder al examen (y también respecto de las que la Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a redactar una opinión escrita sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial según la Regla 43bis.1.b)). Las materias enumeradas en esas Reglas pueden estar excluidas de la búsqueda o del examen, pero no hay exigencia a estos efectos. Dichas materias P pueden ser objeto de búsqueda o examen si así lo autoriza permite la política de la Administración interesada, por ejemplo, cuando la búsqueda o el examen se efectúen conforme a la legislación nacional que se aplique en la Oficina que

desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional o de Administración encargada del examen preliminar internacional. La búsqueda y el examen podrán efectuarse incluso si la materia en cuestión no se considera patentable en el contexto de la legislación nacional pertinente. Las materias respecto de las cuales una Administración determinada acepta proceder a la búsqueda o al examen se mencionan como anexo del acuerdo concertado entre esa Administración y la Oficina Internacional. Por lo tanto, las materias excluidas de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional pueden diferir de una Administración a otra.

9.03 Cualquier restricción aplicada a la búsqueda o al examen preliminar internacional debe ir acompañada de una declaración motivada, contenida en la opinión escrita o en el informe de examen preliminar internacional emitido por la Administración interesada. Si no se realiza la búsqueda, el examinador cumplimentará el formulario PCT/ISA/203 (Declaración de no elaboración del informe de búsqueda internacional). No obstante, ~~como~~ por regla general, ~~se efectuará un~~ la búsqueda o el examen habrán de efectuarse siempre que sea posible, ~~también en~~ incluyendo los casos en que la Administración competente haya decidido realizar una búsqueda o examen respecto de alguna materia citada en las Reglas 39 y 67, aunque dicha materia no se considere patentable en el contexto de la legislación nacional vigente para la Oficina que desempeña las funciones de Administración.

9.04 a 9.42 [Sin cambios]

Capítulo 16

Informe de búsqueda internacional

16.01 a 16.32 [Sin cambios]

~~Resumen,~~ Título, resumen y figura

Artículos 3.2, 4.1)iv); Reglas 8, 44.2

16.33 La solicitud internacional debe contener ~~un resumen y~~ un título y un resumen. El examinador que lleve a cabo la búsqueda internacional principal debe señalar, en los puntos 4 a 6 de la primera hoja del informe de búsqueda internacional, la aprobación o la modificación ~~del texto del resumen,~~ del título de la invención, del texto del resumen y de la figura elegida para acompañar el resumen. El recuadro N.º IV (~~en la~~ “continuación de la primera hoja (3)”) sirve para incluir cualquier resumen nuevo o modificado.

16.34 Este procedimiento no se aplica a las búsquedas internacionales suplementarias. Por consiguiente, los párrafos 16.35 a 16.51 no se aplican a los informes de búsqueda internacional suplementaria. En cuanto a las búsquedas de tipo internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Oficina nacional en cuyo nombre se lleva a cabo la búsqueda internacional han de convenir si el título y el resumen son ~~examinados-revisados~~ por la Administración internacional. En el formulario PCT/ISA/201 no hay un espacio específico para estas cuestiones; de ser necesario, la información pertinente deberá documentarse en hojas anexas.

~~Resumen~~

~~Artículo 14.1)a)iv), 1)b); Reglas 26, 38.1~~

~~16.35— En caso de falta de resumen en la solicitud internacional, la Oficina receptora interesada debe comprobar ese hecho en el marco de su verificación habitual y enviar el requerimiento para corregirlo, otorgando como plazo de respuesta un mes por lo menos desde la fecha de envío del requerimiento. La Oficina receptora debe notificar a la Administración encargada de la búsqueda internacional el envío de ese requerimiento. La Oficina receptora puede declarar retirada la solicitud internacional si no se le ha entregado ningún resumen en el plazo fijado. No obstante, la Administración encargada de la búsqueda internacional procederá a la búsqueda internacional, salvo que se le notifique que se considera retirada la solicitud internacional.~~

~~Artículo 3.3); Regla 8.3~~

~~16.36— Cuando decida el contenido definitivo del resumen, o cuando redacte el texto del mismo, si este falta, el examinador tendrá en cuenta el hecho de que el resumen sirve exclusivamente a efectos de información técnica y que, especialmente, no puede ser utilizado para interpretar el alcance de la protección solicitada. El resumen debe redactarse de tal forma que para el científico, el ingeniero o el investigador constituya un instrumento de búsqueda eficaz en el campo técnico considerado, especialmente permitiendo determinar si es necesario consultar la propia solicitud internacional. La Norma ST.12/A de la OMPI contiene directrices para la redacción de los resúmenes.~~

~~Reglas 8.1.a), 8.3~~

~~16.37— Cuando examinen la pertinencia del resumen y de la figura entregados por el solicitante, debido a dificultades prácticas encontradas por la Oficina Internacional para la publicación, al evaluar o redactar los resúmenes, los examinadores deberán tener especialmente en cuenta los puntos siguientes:~~

~~a)— es importante que el resumen sea tan conciso como lo permita la divulgación (preferentemente de 50 a 150 palabras si está redactado en inglés o traducido a este idioma). Dentro del respeto de estos imperativos, el resumen debe proporcionar un extracto de las informaciones técnicas relativas a la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. Debe estar redactado de manera que sirva de instrumento de consulta eficaz a efectos de la búsqueda en el sector técnico particular;~~

~~b)— conviene no utilizar expresiones implícitas como “La presente divulgación concierne”, “La invención definida por la presente divulgación” y “La presente invención se refiere a”;~~

~~Regla 8.2.b)~~

~~c)— normalmente debe elegirse una sola figura, salvo si esto puede ocasionar una insuficiencia de la divulgación. Solo deben incluirse más de dos figuras en casos extremos, en los que es imposible comunicar de otra forma las informaciones necesarias. Cuando no se considere ninguna figura útil para la comprensión de la invención (incluso cuando el solicitante haya propuesto una figura), no deberá elegirse ninguna figura;~~

~~d)— los resúmenes pueden resultar incomprensibles si los signos de referencia que aparezcan en la figura o figuras elegidas no corresponden con los mencionados en el resumen;~~

~~e)— debe aceptarse la ausencia de signos de referencia en las figuras, ya que el examinador no dispone de ningún mecanismo que le permita imponer la obligación de insertar esos signos;~~

~~Regla 8.1.d)~~

~~f)— cada una de las características técnicas principales mencionadas en el resumen e ilustradas por un dibujo debe ir seguida de un signo de referencia entre paréntesis.~~

Regla 38.2

~~16.38~~— La Administración encargada de la búsqueda internacional redactará un resumen ella misma si la solicitud internacional no contiene resumen y la Administración encargada de la búsqueda internacional no ha recibido de la Oficina receptora una notificación según la cual se ha requerido al solicitante para que proporcione un resumen, o si dicha Administración comprueba que el resumen no está en conformidad con las disposiciones de la Regla 8.

~~16.39~~— El examen del resumen deberá realizarse de manera que no tenga ninguna incidencia sobre la fecha de finalización efectiva de la búsqueda. Dicho examen debe hacerse en paralelo a otras etapas del procedimiento.

~~16.40~~— El solicitante solo podrá presentar observaciones sobre el resumen preparado por el examinador una vez que el texto aparezca en el informe de búsqueda internacional (véase el formulario de informe de búsqueda PCT/ISA/210, primera hoja, punto 5). Este será el único requerimiento para presentar observaciones que se enviará al solicitante. Tendrá lugar cuando no se haya presentado ningún resumen o cuando el resumen presentado originalmente no esté en conformidad con las disposiciones de la Regla 8, y el examinador deba redactar un resumen en consecuencia. En este caso, el examinador redactará un resumen apropiado.

Regla 38.3

~~16.41~~— El solicitante dispone de un mes desde la fecha del envío del informe de búsqueda internacional para reaccionar respecto del texto del resumen del examinador contenido en dicho informe mediante la presentación a la Administración encargada de la búsqueda internacional de las modificaciones al resumen propuestas o, si el resumen ha sido elaborado por la Administración, las modificaciones propuestas y/o las observaciones sobre ese resumen. La Administración decidirá si modifica consiguientemente el resumen, y notificará la modificación a la Oficina Internacional.

~~16.42~~— Si el solicitante presenta efectivamente observaciones, el examinador las tendrá en cuenta, pero no está obligado a responder, incluso si son críticas.

Regla 38.3; Instrucción 515

~~16.43~~— Si la Administración encargada de la búsqueda internacional modifica el resumen contenido en el informe de búsqueda internacional, lo notificará a la Oficina Internacional y al solicitante mediante el formulario PCT/ISA/205.

– Título

Reglas 4.3, 26.1, 37.2, 44.2

~~16.44~~16.35 Conforme a lo dispuesto en la Regla 4.3, el título de la invención debe ser breve y preciso (~~preferentemente~~preferiblemente de dos a siete palabras cuando esté redactado en inglés o traducido al inglés) ~~y preciso~~. Además, debe exponer con claridad y concisión la designación técnica de la invención. A este respecto, deben tenerse en cuenta los puntos siguientes:

- a) no deben utilizarse los nombres de personas o los nombres comerciales o términos similares de carácter no técnico que no sirvan para identificar la invención;
- b) no debe emplearse la abreviatura “etc.” por ser vaga, y debe reemplazarse por una indicación de lo que supuestamente abarca;
- c) títulos como “método”, “aparato”, “compuestos químicos”, empleados solos, o títulos vagos similares, no exponen claramente la designación técnica de la invención.

Artículo 14.1)a)iii), 14.1)b); Reglas 26, 37.1

~~16.45~~16.36 En caso de falta de título en la solicitud internacional, la Oficina receptora interesada debe comprobar este hecho en el marco de su verificación habitual y enviar el requerimiento para corregirlo, otorgando como plazo de respuesta un mes por lo menos desde la fecha de envío del requerimiento. La Oficina receptora debe notificar a la

Administración encargada de la búsqueda internacional el envío de ese requerimiento. La Oficina receptora puede declarar retirada la solicitud internacional si no se le ha entregado ningún título en el plazo fijado. No obstante, la Administración encargada de la búsqueda internacional procederá a la búsqueda internacional, salvo que se le notifique que se considera retirada la solicitud internacional.

Regla 37

~~16.46~~16.37 El examinador debe redactar un título cuando:

- i) el solicitante no haya respondido al requerimiento de la Oficina receptora para que le proporcione un título en el plazo otorgado, pero la Administración encargada de la búsqueda internacional no haya recibido notificación de que se considera retirada la solicitud internacional;
- ii) no se haya presentado ningún título, y la Oficina receptora haya omitido requerir al solicitante para que rectifique ese defecto; o
- iii) el título presente un defecto debido a que no está en conformidad con los requisitos indicados en la Regla 4.3.

16.38 El examinador no está obligado a obtener el acuerdo del solicitante sobre el título, y lo establece cumplimentando debidamente el [punto 4 de la primera hoja del formulario de informe de búsqueda internacional \(véase la casilla 4 de la primera hoja del formulario PCT/ISA/210\)formulario PCT/ISA/210](#).

– Resumen

Artículo 14.1a)iv), 1b); Reglas 26, 38.1

16.39 En caso de falta de resumen en la solicitud internacional, la Oficina receptora debe comprobar ese hecho en el marco de su verificación habitual y enviar el requerimiento para corregirlo, otorgando como plazo de respuesta un mes por lo menos desde la fecha de envío del requerimiento. La Oficina receptora debe notificar a la Administración encargada de la búsqueda internacional el envío de ese requerimiento. La Oficina receptora puede declarar retirada la solicitud internacional si no se le ha entregado ningún resumen en el plazo fijado. No obstante, la Administración encargada de la búsqueda internacional procederá a la búsqueda internacional, salvo que se le notifique que se considera retirada la solicitud internacional.

Regla 38.2

16.40 La Administración encargada de la búsqueda internacional redactará un resumen ella misma si la solicitud internacional no contiene resumen alguno y dicha Administración no ha recibido de la Oficina receptora una notificación según la cual se ha requerido al solicitante para que proporcione un resumen. Cuando la solicitud internacional contenga un resumen o cuando el solicitante haya aportado un resumen tras haber recibido un requerimiento de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional revisará el resumen para verificar su conformidad con las disposiciones de la Regla 8. En caso de que el resumen no esté en conformidad con la Regla 8, la Administración encargada de la búsqueda internacional lo modificará para ajustarlo a dicha Regla.

Artículo 3.3); Regla 8.3

16.41 Al revisar el resumen aportado por el solicitante, o al redactar él mismo el texto del resumen, cuando este falte, el examinador debe tener en cuenta que, en el contexto de la fase internacional, el resumen se utiliza simplemente con fines de información técnica y, sobre todo, no debe utilizarse para interpretar el alcance de la protección que se desea obtener, pero que en determinados Estados designados, el resumen puede, de hecho, tener repercusiones jurídicas. El resumen debe redactarse de tal forma que para el científico, el ingeniero o el investigador constituya un instrumento de búsqueda eficaz en el campo técnico considerado, y que sirva concretamente para determinar si es necesario consultar la

solicitud internacional propiamente dicha. La Norma ST.12/A de la OMPI contiene directrices para la redacción de los resúmenes.

Reglas 8.1, 8.3

16.42 Al verificar la conformidad del resumen con la Regla 8, o al establecer el resumen, el examinador debe tener particularmente en cuenta los siguientes puntos:

a) el resumen debe constituir una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, y en ella debe constar el sector técnico al que pertenece la invención. Esta síntesis debe redactarse de tal forma que se comprenda claramente el problema técnico, la esencia de la solución del problema mediante la invención y el uso o los usos principales de la invención; además, debe redactarse de manera que sirva de instrumento de consulta eficaz a efectos de la búsqueda en el sector técnico particular;

b) el resumen debe ser tan conciso como la divulgación lo permita (preferiblemente de 50 a 150 palabras cuando esté redactado en inglés o traducido al inglés). Deben evitarse los resúmenes demasiado extensos y las palabras innecesarias. El resumen no debe contener declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación. Conviene no utilizar expresiones implícitas como "La presente divulgación concierne", "La invención definida por la presente divulgación" y "La presente invención se refiere a";

c) el resumen debe ser, además, claro y fácil de entender. Cada una de las características técnicas principales mencionadas en el resumen e ilustradas por un dibujo debe ir seguida de un número de referencia entre paréntesis. Un resumen puede resultar incomprensible si los números de referencia que en él se mencionan no coinciden con aquellos que se indican en las figuras correspondientes. Sin embargo, debe aceptarse la ausencia de números de referencia en las figuras, puesto que el examinador no dispone de ningún mecanismo que le permita insertarlos.

16.43 Cabe señalar que la responsabilidad de presentar un resumen de buena calidad incumbe primordialmente al solicitante. Sin embargo, al revisar el resumen presentado por el solicitante, el examinador deberá modificarlo para que se ajuste a la Regla 8, al menos en los siguientes casos:

a) el resumen aportado por el solicitante es excesivamente extenso, lo cual no se justifica habida cuenta de la naturaleza de la invención;

b) el resumen contiene declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, o sobre su supuesta aplicación, o bien

—c) en el resumen no figura la esencia de la solución que aporta la invención reivindicada al problema técnico que se describe en la solicitud.

16.44 El examen del resumen deberá realizarse de manera que no tenga ninguna incidencia sobre la fecha de finalización efectiva de la búsqueda. Dicha revisión debe hacerse en paralelo a otras etapas del procedimiento.

16.45 El solicitante solo podrá presentar observaciones sobre el resumen preparado por el examinador una vez que el texto figure en el informe de búsqueda internacional (véase el punto 5 de la primera hoja del formulario PCT/ISA/210). Este será el único requerimiento para presentar observaciones que se enviará al solicitante, y solo se enviará cuando no se haya presentado resumen alguno o cuando el resumen presentado inicialmente no se ajuste a la Regla 8, en cuyo caso, el examinador redactará un resumen adecuado.

Regla 38.3

16.46 El solicitante dispone de un mes desde la fecha del envío del informe de búsqueda internacional para enviar a la Administración encargada de la búsqueda internacional sus propuestas de modificación del resumen, o, cuando la Administración haya establecido el resumen, sus propuestas de modificación o sus observaciones con respecto

a ese resumen. El examinador estudiará las propuestas de modificación o las observaciones y luego decidirá si modifica el resumen.

Regla 38.3; Instrucción 515

16.47 Si la Administración encargada de la búsqueda internacional modifica el resumen establecido en el informe de búsqueda internacional, así lo notificará a la Oficina Internacional y al solicitante mediante el formulario PCT/ISA/205. El examinador no tiene la obligación de responder a las observaciones presentadas por el solicitante.

~~16.47~~

– Dibujos propuestos para publicación

– Reglas 3.3.a)iii), 8.2

16.48 Cuando la solicitud internacional contenga dibujos, el solicitante deberá proponer una figura de los dibujos para que acompañe el resumen a efectos de la publicación; dicha figura se indicará E~~en el recuadro N.º IX del formulario de peticionario (PCT/RO/101), figura el N.º de figura de los dibujos propuesto por el solicitante.~~ Si el solicitante no ha propuesto figura alguna, o si la figura que ha propuesto no es la que mejor caracteriza la invención, el examinador debe seleccionar la figura de los dibujos que mejor caracterice la invención para su publicación junto con el resumen.

16.49 Por lo general, debería seleccionarse una sola figura, a menos que esto vaya en detrimento de una divulgación adecuada de la invención. La inclusión de más de dos figuras solo debe contemplarse en casos excepcionales, cuando la información necesaria no pueda comunicarse de otra manera. Además, por regla general, debe evitarse incluir una figura que contenga un texto demasiado extenso, puesto que ello puede dificultar la lectura y la comprensión si esa figura se publica junto con el resumen. Si se considera que ninguna de las figuras resulta útil para entender la invención (aunque el solicitante haya propuesto alguna), no deberá seleccionarse ninguna figura. ~~Cuando ninguna de las figuras se considere útil para la comprensión del resumen, se mencionará este hecho en la casilla adecuada (punto 6, primera hoja del informe de búsqueda internacional).~~

16.50 En el punto 6 de la primera hoja del informe de búsqueda internacional se indicará la figura que habrá de acompañar el resumen en la publicación. Si la Administración encargada de la búsqueda internacional decide que no se publicará figura alguna, así se indicará en el informe. ~~Cuando ningún dibujo acompañe~~ Si la solicitud no contiene figura alguna, no se marcará ninguna casilla.

16.51 No se recomienda elegir más de una figura; no obstante, si debe hacerse, conviene modificar la redacción del formulario para poner en evidencia el paso del singular al plural. Por ejemplo, “figura” se convierte en “figuras”, “es” se convierte en “son” y “N.º” se convierte en “N.ºs”. (Estas recomendaciones deberán seguirse, *mutatis mutandis*, cuando el informe de búsqueda internacional esté redactado en un idioma, como el japonés, que no hace distinción entre el singular y el plural).

16.52 a 16.62 [Sin cambios]

Documentos considerados pertinentes

Regla 43.5

16.63 Puede considerarse que el recuadro C de la segunda hoja del informe de búsqueda internacional contiene tres aspectos, que son: la categoría de los documentos citados; la cita del documento junto con la identificación de las partes pertinentes cuando corresponda; y la identificación de los números de las reivindicaciones correspondientes. Esos tres aspectos se estudian separadamente a continuación en los párrafos 6.65 a 16.75, 16.78, 16.77 y 16.80, respectivamente.

16.64 Deben señalarse ciertos puntos de orden general:

a) los documentos seleccionados para ser citados deben formar parte del estado de la técnica más cercano de la invención del solicitante. Debe reducirse al mínimo la duplicación de enseñanzas resultante de la cita de múltiples documentos que ilustren los mismos elementos inventivos (véanse los párrafos 15.67 y 15.69).

b) al citar un documento, el examinador debe indicar claramente las partes y las páginas precisas que sean más pertinentes (véase el párrafo 15.69). Si el documento citado ~~fuese es~~ un documento de patente redactado en un idioma distinto del inglés y ~~existiera existe~~ otro miembro de la misma familia de patentes redactado en inglés, el examinador preferiblemente señalará también la parte o el pasaje correspondiente del miembro de la familia de patentes redactado en lengua inglesa. Al referirse a un miembro de la familia de patentes redactado en inglés, el examinador no deberá citar el documento por separado, sino que bastará con mencionarlo de manera breve e indicar la parte o el pasaje pertinente de ese miembro redactado en inglés en el espacio disponible a continuación de las indicaciones de partes o pasajes específicos del documento citado. También se puede indicar la parte o el pasaje correspondiente del miembro de la familia de patentes redactado en inglés en el anexo "familia de patentes" del informe de búsqueda internacional (véase el párrafo 16.82A).

c) En el caso de las búsquedas internacionales suplementarias, el examinador no tendrá que incluir ningún documento citado en el informe de búsqueda internacional, salvo cuando tenga que citarse conjuntamente con otros documentos que no hayan sido citados en el informe de búsqueda internacional. Teniendo en cuenta que la finalidad de la búsqueda suplementaria es complementar la búsqueda internacional y no efectuar una reevaluación, debe evitarse incluir esas citas y analizar de nuevo su pertinencia. Por lo general, se incluye una de esas citas si es necesario citar el documento como documento de categoría "Y" (véase el párrafo 16.68) para indicar una falta de actividad inventiva cuando la divulgación del documento se haga a la vez que la de una cita que se acaba de descubrir, aparte de la falta de actividad inventiva indicada en el informe de búsqueda internacional principal. No obstante, citar de nuevo un documento también puede ser apropiado si en el informe de búsqueda internacional principal claramente no se ha reconocido el alcance del interés del documento, por ejemplo, porque el primer examinador se basó en un resumen o en una traducción automática porque no hablaba el idioma original del documento.

16.65 a 16.81 *[Sin cambios]*

16.82 El informe de búsqueda se publica con el fascículo y se distribuye en todo el mundo. Para permitir que un lector de cualquier país pueda examinar los documentos citados en el formato o en el idioma que mejor le convenga, respecto de cada documento citado, normalmente se enumeran los miembros conocidos de una familia de patentes en ~~la hoja~~ el anexo ~~—~~ "familias de patentes" del informe de búsqueda internacional. Se marcará la casilla que figura en la segunda hoja del formulario PCT/ISA/210, titulada "Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo", si se adjunta al informe una lista de los miembros de familias de patentes. Si se recurre a INPADOC para verificar la existencia de un miembro de una familia de patentes, cabe observar que:

- a) INPADOC no proporciona listas de familias de patentes para los documentos publicados antes de 1968;
- b) si INPADOC indica la ausencia de miembros de una familia de patentes respecto de un documento citado, debe indicarse con la palabra “NINGUNO” en el lugar en el que deberían figurar los miembros de la familia. Esto indica al solicitante que se ha efectuado una búsqueda de miembros de familias de patentes sin resultado; y
- c) si INPADOC indica que ninguno de los documentos citados forma parte de una familia de patentes, deberá marcarse de todas formas la casilla “Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo”, y deberá seguirse el procedimiento indicado en el apartado b) del presente párrafo para todos los documentos citados.

[16.82A El anexo "familia de patentes" también puede utilizarse para indicar la parte o el pasaje correspondiente del miembro de la familia de patentes redactado en inglés, si el documento de patente citado está redactado en un idioma distinto del inglés \(véase el párrafo 15.69\).](#)

16.83 a 16.87 *[Sin cambios]*

[Fin del Anexo II y de la circular]