

C. PCT 1671

27 de mayo de 2024

De mi consideración:

*Propuestas de modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT
("Directrices para las Oficinas receptoras")*

La presente circular se remite a efectos de consulta a su Oficina en calidad de Oficina receptora (RO), Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA), Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA), Administración designada para la búsqueda suplementaria u Oficina designada o elegida en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). También se remite a varias organizaciones no gubernamentales que representan a los usuarios del Sistema del PCT.

El principal propósito de la presente circular es mantener consultas sobre las propuestas de modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras destinadas a aplicar las modificaciones de las Reglas 26 y 29 del Reglamento del PCT ("el Reglamento"), adoptadas por la Asamblea del PCT en su quincuagésimo quinto período de sesiones, celebrado en Ginebra del 6 al 14 de julio de 2023. Se relacionan con esos cambios los documentos PCT/A/55/2, Anexo II y PCT/A/55/4, párrafo 32. Esas modificaciones, que entrarán en vigor el 1 de julio de 2024, se refieren al procedimiento de tramitación de las solicitudes internacionales que contengan partes en diferentes idiomas. Las Instrucciones Administrativas del PCT ("las Instrucciones Administrativas") modificadas, así como determinados formularios anexos a las Instrucciones Administrativas se promulgaron por medio de la circular C. PCT 1668.

Se presentan más abajo explicaciones detalladas de las modificaciones propuestas, y cabe señalar que es posible que no se presenten explicaciones en cada caso, en particular, cuando las modificaciones propuestas se explican por sí mismas o son de orden editorial.

/...

I. Propuestas de modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras

Se propone modificar el párrafo 58 mediante la adición de “, por lo general,” y la eliminación de la última frase, para clarificar que, por lo general, una sola traducción es suficiente durante el Capítulo I de la fase internacional, reconociendo, al mismo tiempo, algunos casos excepcionales.

Se propone introducir los nuevos párrafos 65A a 65D para dar orientación detallada sobre la verificación del idioma que realiza la Oficina receptora en lo relativo a la descripción y las reivindicaciones. El párrafo 65B da orientación en relación con la verificación del requisito de idioma único en el caso de términos lingüísticamente neutros. Los párrafos 65D y 65F explican un nuevo procedimiento para tratar los casos en que la descripción y las reivindicaciones, o cualquier parte de ellas, no se presenten en un único idioma, pero los idiomas utilizados sean aceptados por la Oficina receptora en virtud de las Reglas 26 y 29 modificadas, lo que incluye la emisión del nuevo Formulario PCT/RO/145. El párrafo 65E explica la situación en la cual se aplica la Regla 12.3 o 12.4 en lugar de la Regla 26.3*ter.e*).

Se propone modificar el párrafo 234 para que mencione también el Formulario PCT/RO/145.

Se propone modificar los párrafos 283, 285 y 289A para incluir la referencia a la Regla 26.3*ter.e*) modificada para la copia para la búsqueda y el ejemplar original. Se introduce un nuevo párrafo 289A para explicar qué constituye la copia para la búsqueda en virtud de la Instrucción 305*bis(a-bis)iii*) de las Instrucciones Administrativas.

Los párrafos de las Directrices para las Oficinas receptoras que se propone modificar o añadir figuran en el Anexo I de la presente Circular. Para facilitar la consulta, se han incluido determinados párrafos que no se propone modificar.

II. Comentarios sobre las propuestas de modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras

Se invita a su Oficina a formular comentarios, de haberlos, a más tardar el 12 de junio de 2024, mediante mensaje de correo electrónico dirigido a: pct.legal@wipo.int.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



Lisa Jorgenson
Directora general adjunta
Sector de Patentes y Tecnología

Adjunto: Anexo - Propuestas de modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA LAS
OFICINAS RECEPTORAS

**CAPÍTULO II
GENERALIDADES**

14-19. [Sin modificación]

Documentos y correspondencia

20. [Sin modificación]

21. Cualquier carta presentada por el solicitante a la Oficina receptora deberá estar redactada en el mismo idioma que la solicitud internacional a la que se refiera, quedando entendido que, cuando la solicitud internacional deba publicarse en el idioma de una traducción requerida conforme a la Regla 12.3.a), 12.4.a) o 26.3^{ter.e}), dicha carta deberá estar redactada en ese idioma (párrafos 67, 67A y 68). No obstante, la Oficina receptora podrá autorizar expresamente el uso de cualquier otro idioma (Instrucción 104.a)). También podrá, caso por caso, aceptar otro idioma.

22-27. [Sin modificación]

**CAPÍTULO IV
VERIFICACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 11.1);
REQUISITOS PARA OTORGAR UNA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL**

35-38. [Sin modificación]

Requisitos para otorgar una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1))

39-40. [Sin modificación]

41. **Idioma.** La Oficina receptora verificará que la solicitud internacional esté redactada en el idioma prescrito. A efectos de la asignación de una fecha de presentación internacional, bastará con que la descripción, con excepción de la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, si procede, y las reivindicaciones estén redactadas en el idioma o en uno de los idiomas que acepte la Oficina receptora, conforme a la Regla 12.1.a), para la presentación de solicitudes internacionales.¹ Si la descripción y las reivindicaciones, o parte de ellas, contienen más de un idioma y todos ellos son aceptados por la Oficina receptora, véanse los párrafos 65A a 65D. Con respecto a cualquier parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, véase el párrafo 56A. Por lo que respecta al idioma del petitorio, véase el párrafo 59. En lo relativo al idioma del resumen y de cualquier texto contenido en los dibujos, véase el párrafo 62. Cuando se presente una solicitud internacional en una Oficina nacional que actúe como Oficina receptora conforme al Tratado por un solicitante que esté domiciliado o que sea nacional de un Estado contratante, y la solicitud internacional no esté

¹ Cuando se presente la solicitud internacional en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos como Oficina receptora, todos los elementos de la solicitud internacional (es decir, el petitorio, la descripción, la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, las reivindicaciones, el resumen, cualquier texto contenido en los dibujos), deberán estar redactados exclusivamente en inglés (véase la Regla 20.1.c) y d)).

redactada en un idioma aceptado por esa Oficina nacional, pero esté redactada en un idioma aceptado por la Oficina Internacional actuando como Oficina receptora, será aplicable la Regla 19.4.a)ii) (párrafos 274 a 277).

42. [Sin modificación]

CAPÍTULO V VERIFICACIÓN DEL IDIOMA (ARTÍCULO 3.4)i); REGLAS 12.1, 12.3, 12.4 Y 26.3ter)

Generalidades

55. [Sin modificación]

56. Por lo que respecta a la descripción (salvo la parte de esta reservada a la lista de secuencias, si procede) y las reivindicaciones, su redacción en el idioma prescrito es un requisito para que se asigne una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1) y Regla 20.1.c)) (si la descripción y las reivindicaciones, o parte de ellas, contienen más de un idioma y todos ellos son aceptados por la Oficina receptora, véanse los párrafos 65A a 65D). Si la descripción o las reivindicaciones, o una parte de la descripción o de las reivindicaciones (respecto de la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, si procede; véase el párrafo 56A), no están redactadas en un idioma prescrito, a reserva de la autorización necesaria desde el punto de vista de la seguridad nacional, si procede, y del pago, en su caso, de la tasa exigida, la Oficina receptora deberá transmitir la solicitud internacional a la Oficina Internacional como Oficina receptora (párrafos 41 y 274 a 282).

56A-57. [Sin modificación]

58. Conforme a la Regla 12.1.a), la Oficina receptora podrá aceptar para la presentación de solicitudes internacionales idiomas que no estén aceptados por la Administración o Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para proceder a la búsqueda internacional. Cuando el solicitante presente una solicitud internacional en un idioma que no sea aceptado por la Administración competente encargada de la búsqueda internacional elegida por lo que respecta a esa solicitud, deberá proporcionar una traducción a los efectos de la búsqueda internacional, tal como se indica en el párrafo 69. Las disposiciones relativas al idioma en el que se presente la solicitud internacional están concebidas de tal manera que la solicitud internacional en su idioma original, o la traducción requerida, sean suficientes, por lo general, para cada etapa del procedimiento durante el Capítulo I de la fase internacional (a los efectos de la tramitación de la solicitud internacional por la Oficina receptora, de la realización de la búsqueda internacional y la emisión de la opinión escrita por la Administración encargada de la búsqueda internacional y de la publicación internacional (Reglas 12.1.b), 12.3.a), 12.4.a) y 26.3ter.e)).

59-65. [Sin modificación]

Idioma de la descripción y las reivindicaciones

65A. Requisitos. La Oficina receptora verificará si la descripción y las reivindicaciones se han presentado en un único idioma que sea aceptado por la Oficina receptora.

65B. La Oficina receptora podrá determinar que la descripción y las reivindicaciones satisfacen el requisito de estar redactadas en un único idioma aceptado por la Oficina si el uso de múltiples idiomas contribuye a la comprensión de la divulgación. Por ejemplo, la traducción de la descripción y las reivindicaciones a un único idioma podrá no ser adecuada

en el caso de términos lingüísticamente neutros, de transcripción o traducción de términos técnicos, o de invenciones relativas a tecnología de la traducción.

65C. Si uno de los idiomas utilizados en la descripción y las reivindicaciones no es aceptado por la Oficina receptora, cabe aplicar la Regla 19.4.a)ii) (párrafos 41 y 274 a 277).

65D. **Invitación a entregar una traducción de la descripción o las reivindicaciones (o parte de ellas) y tasa por entrega tardía.** Si la descripción y las reivindicaciones, o parte de ellas, no se presentan en un único idioma, pero todos los idiomas de la descripción y las reivindicaciones presentadas son aceptados por la Oficina receptora, esta invitará al solicitante a entregar una traducción, para que la descripción y las reivindicaciones estén redactadas en un único idioma, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional (Formulario PCT/RO/145), a menos que la Oficina receptora determine que no cabe exigir esa traducción (párrafo 65B). Esa invitación, de preferencia, debería enviarse junto con el formulario PCT/RO/105. La descripción y las reivindicaciones deben estar traducidas a un único idioma, que será:

- i) uno de los idiomas contenidos en la descripción o las reivindicaciones presentadas;
- ii) un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que el solicitante haya elegido; y
- iii) el idioma en el que ha de publicarse la solicitud internacional.

65E. Si no pueden satisfacerse todos los criterios previstos en los tres incisos de la Regla 26.3ter.e), la Oficina receptora invitará al solicitante a entregar una traducción de la solicitud internacional en virtud de la Regla 12.3 o 12.4 (véanse los párrafos 66 a 69A) (por ejemplo, los idiomas utilizados, si bien son aceptados por la Oficina receptora, no son idiomas aceptados por la Administración encargada de la búsqueda internacional ni idiomas de publicación).

65F. Si la traducción exigida no se entrega en el plazo de un mes, la Oficina invitará al solicitante a entregar la traducción y pagar las tasas correspondientes a la entrega tardía (Regla 12.3.e)) en el plazo de un mes a partir de la fecha de la invitación o bien en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina receptora, si este último vence más tarde (Regla 12.3.c)).

Idioma(s) aceptado(s) a los efectos de la búsqueda internacional y de la publicación internacional

66-69A. [Sin modificación]

70. **Verificación de la traducción.** Cuando la Oficina receptora reciba una traducción en virtud de las Reglas 12.3, 12.4 o 26.3ter.e), anotará de forma indeleble en la esquina superior derecha de cada hoja de esa traducción el número de la solicitud internacional (Instrucción 308) e, inmediatamente debajo, la fecha de recepción. Si la Oficina receptora observa, antes del vencimiento del plazo previsto (párrafos 69 y 69A), que parece existir una diferencia sensible entre el texto original y la traducción, por ejemplo en lo relativo al número de páginas, el número de reivindicaciones, los títulos, etc., llamará la atención del solicitante sobre esta diferencia y le dará la oportunidad de proceder a las correcciones necesarias en el plazo previsto (párrafos 69 y 69A). Dentro del plazo aplicable, el solicitante está autorizado a entregar una versión corregida de la traducción, en la que se inscribirán las menciones previstas en las Instrucciones 305bis y 308b). En el caso de que la Oficina receptora ya haya

enviado la versión inicial de la traducción a la Oficina Internacional, la Oficina receptora deberá llamar la atención de la Oficina Internacional sobre el hecho de que esas hojas deberán reemplazar la versión de la traducción enviada previamente. Por lo que respecta a la observancia de los requisitos relativos a la reproducción satisfactoria o a la publicación razonablemente uniforme, véanse los párrafos 132 a 138. La Oficina receptora no tiene la obligación de verificar la traducción de ninguna lista de secuencias.

71. Traducción requerida no entregada. Cuando la Oficina receptora haya enviado al solicitante el requerimiento previsto en la Regla 12.3.c), 12.4.c) o 26.3ter.e) y, en el plazo aplicable conforme a la Regla 12.3.c)ii) o 12.4.c), el solicitante no haya entregado la traducción requerida o dicha traducción no cumpla los requisitos mencionados o no haya sido pagada la tasa por entrega tardía, la Oficina receptora declarará (formulario PCT/RO/117) retirada la solicitud internacional, quedando entendido que cualquier traducción o pago recibido antes de que la Oficina haga esa declaración y antes del vencimiento de un plazo de 15 meses (Regla 12.3.d)) o de 17 meses (Regla 12.4.d)) desde la fecha de prioridad se considerarán recibidos antes del vencimiento del plazo aplicable (Regla 12.3.d) o 12.4.d)). Se enviará copia de la notificación a la Oficina Internacional y a la Administración encargada de la búsqueda internacional si se han transmitido el ejemplar original y la copia para la búsqueda, respectivamente.

CAPÍTULO VI VERIFICACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 14 Y OTROS REQUISITOS RELATIVOS A LA FORMA

72-131. [Sin modificación]

Cumplimiento de los requisitos materiales previstos en la Regla 11

Generalidades

132-134. [Sin modificación]

135. 135. Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma que no sea un idioma de publicación, en cuyo caso no se publicará el texto original sino una traducción entregada por el solicitante conforme a la Regla 12.3 o 12.4, la Oficina receptora solo verificará la conformidad de ese texto original de la solicitud internacional con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11 en la medida en que esos requisitos deban cumplirse a los efectos de una reproducción satisfactoria (Regla 26.3.b)i) y párrafo 134). Se verificará la conformidad de la traducción y de los dibujos en el idioma de publicación con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11 en la medida en que esos requisitos deban cumplirse a los efectos de una publicación internacional razonablemente uniforme (Regla 26.3.b)ii)) incluida la digitalización de imágenes y el ROC por la Oficina Internacional. Esta disposición también será aplicable cuando el solicitante haya entregado una traducción del resumen o de los dibujos que contenga la traducción del texto en el idioma en el que deba publicarse la solicitud internacional (Regla 26.3ter.a)) o haya entregado una traducción de la totalidad o cualquier parte de la descripción o las reivindicaciones (Regla 26.3ter.e)).

136-165. [Sin modificación]

**CAPÍTULO X
REFERENCIAS A MICROORGANISMOS
U OTRO MATERIAL BIOLÓGICO DEPOSITADO**

228-233. [Sin modificación]

Requisitos relativos al idioma de las hojas que contengan referencias a microorganismos u otro material biológico depositado

234. Las hojas que contengan referencias a microorganismos u otro material biológico depositado, si forman parte de la descripción, deberán redactarse en el idioma de presentación o, si se requiere una traducción de la solicitud internacional en virtud de la Regla 12.3.a) o 12.4.a), en el idioma de presentación y en el idioma de la traducción. Si la Oficina receptora comprueba que esas hojas no se han suministrado asimismo en el idioma de la traducción, requerirá lo antes posible al solicitante (formularios PCT/RO/145, PCT/RO/150 o formulario PCT/RO/157) para que suministre la traducción de esas hojas.

**CAPÍTULO XIII
EJEMPLAR ORIGINAL, COPIA PARA LA BÚSQUEDA Y
COPIA PARA LA OFICINA RECEPTORA**

Preparación del ejemplar original, de la copia para la búsqueda y de la copia para la Oficina receptora

Generalidades

283. Cuando la solicitud internacional y los documentos mencionados en la lista de verificación (Regla 3.3.a)ii)) deban presentarse en más de un ejemplar y la Oficina receptora no haya recibido el número de ejemplares exigido, dicha Oficina preparará los ejemplares o copias suplementarios requeridos (Reglas 11.1 y 21.1). Cuando, conforme a la Regla 12.3, se entregue una traducción a los efectos de la búsqueda internacional o, conforme a la Regla 26.3*ter.e*), una traducción de parte (o de la totalidad) de la descripción o las reivindicaciones, la copia para la búsqueda estará compuesta por el petitorio y la traducción (Regla 23.1.b)). El procedimiento que ha de seguirse para la preparación, identificación y transmisión de los ejemplares o de las copias, según proceda, de la solicitud internacional, se explica detalladamente en las Instrucciones 305 (para la solicitud internacional tal como haya sido presentada) y 305*bis* (para la traducción exigida, en su caso).

284. [Sin modificación]

Transmisión a la Oficina Internacional del ejemplar original de la solicitud internacional y otros documentos

285. Documentos adjuntos al ejemplar original. Los documentos que deben acompañar al ejemplar original se enumeran en la Instrucción 313.a). El formulario PCT/RO/118 se utilizará para transmitir el ejemplar original y los documentos que deben acompañarlo (párrafo 22). Siempre deberá transmitirse una copia de un poder exigido, en su caso. Cuando una solicitud internacional haya sido recibida por fax y se haya recibido posteriormente una copia de confirmación, el fax (que constituye el ejemplar original) y la copia de confirmación deberán transmitirse ambos a la Oficina Internacional (Instrucción 331). Cuando se entregue una traducción de la solicitud internacional según la Regla 12.3, 12.4 o 26.3*ter.e*), dicha traducción se transmitirá con el ejemplar original (es decir, la solicitud internacional redactada en el idioma original) (Instrucción 305*bis*). También deberá efectuarse la transmisión del ejemplar original si la solicitud internacional se considera retirada por la Oficina receptora o ha sido

retirada por el solicitante, en cuyo caso también deberá transmitirse la declaración de retirada (párrafos 314 a 324).

286-287. [Sin modificación]

Transmisión de la copia para la búsqueda y otros documentos a la Administración encargada de la búsqueda internacional

Generalidades

288-289. [Sin modificación]

289A. Si se entrega una traducción de la solicitud internacional en virtud de la Regla 26.3*ter.e*), se considerará que esa traducción, junto con las partes de la solicitud internacional que no han sido traducidas y una copia del petitorio, es la copia para la búsqueda en virtud del Artículo 12.1) (Instrucción 305*bis(a-bis)iii*)).

290-295. [Sin modificación]

[Fin del Anexo I y de la Circular]