

## **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

### **Grupo de Trabajo**

**Séptima reunión**  
**Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014**

#### **TRANSMISIÓN POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y/O CLASIFICACIÓN ANTERIOR A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

*Documento presentado por la República de Corea y la Oficina Europea de Patentes*

#### **RESUMEN**

1. Se propone que, cuando estén disponibles y sea pertinente en virtud de la legislación nacional, la Oficina receptora proporcione a la Administración competente encargada de la búsqueda internacional los resultados de la búsqueda y/o clasificación que haya realizado en calidad de Oficina nacional respecto de solicitudes anteriores que formen la base de reivindicaciones de prioridad de la solicitud internacional.

#### **ANTECEDENTES**

2. Como Oficinas nacionales se esfuerzan por reducir el período de tramitación para el examen, se prevé que próximamente dicho período sea inferior a 10 o 11 meses en muchas oficinas. Puesto que normalmente la búsqueda internacional con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se ha de llevar a cabo en un plazo de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad, en el futuro un número cada vez mayor de solicitudes internacionales sobre las que existen resultados de la búsqueda anterior respecto de sus solicitudes de familias estarán disponibles en el momento de la búsqueda internacional del PCT. A veces, los informes de búsqueda nacional van acompañados de opiniones escritas que también podrían tener interés para la Administración encargada de la búsqueda internacional.

3. Por último, cabe señalar igualmente que también son cada vez más frecuentes las solicitudes internacionales a cuyas solicitudes de familias la Oficina nacional ha asignado códigos antes de la búsqueda internacional.

4. Sin embargo, en el procedimiento en vigor del PCT, no existen disposiciones oficiales para la transmisión de los resultados de la búsqueda o clasificación a la Administración encargada de la búsqueda internacional. En muchos casos, la Oficina de primera presentación y, por lo tanto, la Oficina nacional que ejecuta la búsqueda y/o clasificación antes de la búsqueda internacional es probable que sea la misma que la Oficina receptora. Sin embargo, en algunos casos la Oficina que ha producido los resultados de la búsqueda y/o clasificación podría ser distinta de la Oficina receptora; con todo, los resultados de la búsqueda y/o clasificación anterior podrían ser útiles para la Administración encargada de la búsqueda internacional. Si es pertinente en virtud de la legislación nacional, es decir, si es posible que la Oficina receptora transmita a su vez los resultados de la búsqueda y clasificación a otra Oficina, dichos resultados podrían transmitirse a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

## **PROPUESTA**

5. Se propone introducir una nueva Regla 23*bis*, según lo expuesto en el Anexo del presente documento, a fin de establecer un sistema en virtud del cual se exija a la Oficina receptora que presente a la Administración competente encargada de la búsqueda internacional los resultados de la búsqueda y/o los resultados de la clasificación de la solicitud de la familia cuando estén disponibles en el momento de transmitir la copia de la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional, siempre y cuando esta transmisión no entre en conflicto con la legislación nacional aplicable de la Oficina receptora (en particular las disposiciones relativas a la confidencialidad).

6. Habida cuenta de la discrepancia existente en las legislaciones nacionales sobre la confidencialidad de la información relativa a las solicitudes antes de la publicación, se propone otorgar flexibilidad en relación con la naturaleza exacta de la información que ha de incluirse en los resultados de búsqueda que se transmitan. Sin embargo, a fin de que el sistema propuesto cumpla con su cometido, siempre debería transmitirse a la Administración competente encargada de la búsqueda internacional la lista de documentos del estado anterior de la técnica que se hayan descubierto, con o sin los códigos asignados con arreglo a la Norma ST.14 de la OMPI, en caso de que esté disponible para la Oficina receptora.

7. La reutilización de los resultados de la búsqueda y/o clasificación contribuirá a reducir el volumen de trabajo de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional mejorando aún más la coherencia entre el informe de búsqueda internacional y los resultados del examen en la fase nacional y posiblemente la calidad de los informes de búsqueda internacional. Asimismo, al hacer más eficaz el proceso de búsqueda, este nuevo elemento complementará los esfuerzos de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional a fin de cumplir más adecuadamente los plazos previstos en la Regla 42 del PCT y el objetivo general de lograr publicaciones del tipo A1. Por lo tanto, esta medida beneficiará a las Oficinas y a los usuarios del sistema.

## **OTRAS CONSIDERACIONES**

8. Cuando la legislación nacional de la Oficina receptora autorice a poner esta información a disposición de la Administración encargada de la búsqueda internacional únicamente en los casos en que el solicitante lo consienta y se otorgue ese consentimiento, se considerará que esto no queda excluido por la legislación nacional de modo que la Oficina receptora estará obligada por los requisitos de la Regla 23*bis*.1.a) y b). Si no existe el consentimiento exigido por la Oficina receptora, la Regla 23*bis*.1.a) y b) no será vinculante para la Oficina receptora y no tendrá lugar la transmisión. El consentimiento será implícito en los casos en que el solicitante formule una petición en virtud de la Regla 4.12. Se podrían adaptar las Directrices para las Oficinas receptoras para aclarar este asunto. Además, se podría adaptar el formulario de petitorio a fin de autorizar al solicitante a dar el consentimiento cuando proceda (en la sección VII).

9. Los resultados de la búsqueda anterior y de la clasificación anterior únicamente son útiles para la Administración encargada de la búsqueda internacional si se ponen a disposición antes de iniciar la búsqueda que ha de ejecutar dicha Administración. En consecuencia, si no hay una reivindicación de prioridad en la solicitud o si la Oficina receptora no puede identificar y corregir de oficio una reivindicación de prioridad incorrecta de conformidad con el párrafo 168 de las Directrices para las Oficinas receptoras, la obligación de proporcionar los resultados de la búsqueda y/o clasificación respecto de la reivindicación de prioridad en cuestión deberá extinguirse a partir de la fecha en que se transmita la copia de la búsqueda a la Administración competente encargada de la búsqueda internacional con arreglo a la Regla 23.1, porque la reivindicación de prioridad es desconocida o no puede ser identificada y como tal, los resultados de la búsqueda y de la clasificación no están disponibles para la Oficina receptora según lo estipulado en la Regla 23*bis*.1.a) and b). Esta situación deberá aclararse en las Directrices para las Oficinas receptoras.

10. Los resultados de la búsqueda anterior y de la clasificación anterior son útiles para la Administración encargada de la búsqueda internacional incluso cuando se retira la reivindicación de prioridad en cuestión en virtud de la Regla 90*bis*.3. Además, como la retirada de la reivindicación de prioridad puede presentarse ante la Oficina Internacional, el procedimiento más simple y eficaz consiste en exigir a la Oficina receptora que también transmita los resultados de la búsqueda y los resultados de la clasificación en virtud de la propuesta de Regla 23*bis* con respecto a una reivindicación de prioridad retirada. Esta situación deberá aclararse en las Directrices para las Oficinas receptoras.

11. *Se invita al Grupo de Trabajo a considerar la propuesta expuesta en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT

ÍNDICE

Rule 23 <i>bis</i> Transmisión de los resultados de la búsqueda y la clasificación anterior.....	2
23 <i>bis</i> .1 Procedimiento .....	2
23 <i>bis</i> .2 Contenido de los resultados de la búsqueda que se transmitan .....	2

## Regla 23bis

### Transmisión de los resultados de la búsqueda y la clasificación anterior

#### 23bis.1 Procedimiento

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), cuando ello no esté excluido en virtud de su legislación nacional y cuando estén disponibles en el momento de transmitir la copia para la búsqueda en virtud de la Regla 23.1.a) o b), la Oficina receptora transmitirá a la Administración competente encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, los resultados de la búsqueda y/o los resultados de la clasificación ya preparados por esa Oficina en relación con una o más solicitudes anteriores en las que se base una reivindicación de prioridad para la solicitud internacional.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), cuando ello no esté excluido en virtud de su legislación nacional, el párrafo a) se aplicará a la Oficina receptora con respecto a los resultados de la búsqueda y/o los resultados de la clasificación que no hayan sido preparados por la Oficina receptora pero que estén a disposición de esa Oficina.

c) Los párrafos a) y b) no se aplicarán cuando la oficina que actué en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional prepare los resultados de la búsqueda y/o los resultados de la clasificación para la solicitud respecto de la que se reivindique la prioridad.

#### 23bis.2 Contenido de los resultados de la búsqueda que se transmitan

La Oficina receptora podrá decidir qué información, además de la lista de documentos del estado anterior de la técnica hallados mediante la búsqueda anterior, deberá proporcionarse en los resultados de la búsqueda que se transmitan en virtud de la Regla 23bis.1.a).

[Fin del Anexo y del documento]