

NOTAS SOBRE EL CURSO DEL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD PCT.

Estas notas ofrecen instrucciones esenciales a quienes estén interesados sobre los próximos pasos que el solicitante podrá tomar para dar curso a la solicitud internacional PCT. Estas notas se basan en los requisitos del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), en el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y en las instrucciones administrativas del PCT. En caso de divergencia entre estas notas y tales requisitos, prevalecerán los requisitos. Para información más detallada, véase también la Guía del solicitante del PCT, publicada por la OMPI (<http://www.wipo.int/pct/es/texts/pdf/pct.pdf>).

En estas notas, los términos "Artículo", "Regla", "Sección" y "Instrucción" se refieren a las disposiciones del PCT, al Reglamento del PCT y a las Instrucciones Administrativas, respectivamente.

¿QUÉ HACER TRAS LA RECEPCIÓN DE LOS FORMULARIOS ISA? PCT/ISA/210 – informe de búsqueda internacional y PCT/ISA/237 – opinión escrita

1) RETIRAR LA SOLICITUD

Tras el vencimiento del decimotercero mes desde la fecha de prioridad, la Oficina Internacional publica la solicitud internacional. Si el solicitante desea evitar o anticipar la publicación, una declaración de retirada de la solicitud internacional, o de la reivindicación de prioridad, deberá llegar a la Oficina internacional conforme citada en la Regla 90bis.1 y 90bis.3, respectivamente, antes de la conclusión de los preparativos técnicos para la publicación internacional.

2) ENVIAR COMENTARIOS INFORMALES SOBRE LOS FORMULARIOS RECIBIDOS.

El solicitante podrá presentar comentarios informales a la Oficina Internacional sobre la Opinión Escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional. La Oficina Internacional enviará una copia de tales comentarios a todas las Oficinas Designadas, a menos que un informe de examen preliminar internacional haya sido o esté siendo formulado. Estos comentarios estarán disponibles para el público tras la publicación internacional.

NOTAS: 1) Es necesario recordar que no habrá ningún análisis de los comentarios o modificaciones en la opinión escrita; 2) No hay pago o tasas, así como no hay formulario prescrito para los comentarios informales.

3) PRESENTAR MODIFICACIONES EN EL CUADRO REIVINDICATORIO CONFORME AL ARTÍCULO 19 (REGLA 46)

Después de la recepción del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, el solicitante tiene la posibilidad de modificar una vez las reivindicaciones de la solicitud internacional (véase Regla 46). Sin embargo, debe ser enfatizado que, una vez que todas las partes de la solicitud internacional (reivindicación, descripción y dibujos) pueden ser modificadas durante el procedimiento de examen preliminar internacional, por lo general no es necesario presentar modificaciones de las reivindicaciones según el Artículo 19, excepto, por ejemplo, en el caso del solicitante querer que estas modificaciones sean publicadas con el fin de obtener una protección provisional o porque tiene otra razón para modificar las reivindicaciones antes de la publicación internacional. Además, se debe destacar que la protección provisional sólo es posible en algunos Estados (véase la Guía del Depositante del PCT, Volumen I / A, Anexos B1 y B2). Brasil no adopta la protección provisional. El solicitante debe estar atento al hecho de que no se permiten modificaciones de las reivindicaciones, conforme al Artículo 19, si la Administración encargada de la búsqueda internacional ha declarado conforme al Artículo 17.2) que el informe de búsqueda internacional no pudo ser formulado (ver Guía del Depositante del PCT, Volumen I / A, párrafo 296).

¿Cuándo presentar las modificaciones?

En el plazo de dos meses desde la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita (o de la declaración) o de los 16 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expirará más tarde. Conviene subrayar, sin embargo, que las modificaciones recibidas por la Oficina Internacional, después de la expiración del plazo aplicable, se considerarán recibidas a tiempo, si se reciben antes de la conclusión de la preparación técnica para la publicación internacional (Regla 46.1).

¿Dónde depositar las modificaciones?

Las modificaciones deben presentarse directamente en la Oficina Internacional (Regla 46.2).

En el caso de que se haya depositado una solicitud de examen preliminar internacional, véase el ítem 4.

Las modificaciones se pueden enviarlas preferiblemente a través del ePCT: <<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>> o por correo: Oficina Internacional de la OMPI, 34 Chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland.

¿Cómo hacer las modificaciones?

Suprimiendo una o más reivindicaciones completas, agregando una o más reivindicaciones nuevas o alterando el texto de una o más reivindicaciones tales como presentadas. Presentar una o más hojas de reemplazo que contengan una serie completa de las reivindicaciones en sustitución de todas aquellas reivindicaciones presentadas inicialmente.

Si una reivindicación es suprimida, no es necesario reenumerar las otras reivindicaciones.

Sin embargo, en todos los casos en que las reivindicaciones son reenumeradas, éstas necesitan ser reenumeradas consecutivamente en números arábigos (Sección 205.a).

Las modificaciones deben presentarse en el idioma en que se publique la solicitud internacional (Regla 46.3).

¿Qué documentos deben / pueden acompañar las modificaciones?

Carta (Instrucciones administrativas 205.b): Las modificaciones deben ir acompañadas de una carta

La carta no se publicará con la solicitud internacional y las reivindicaciones modificadas. No debe confundirse con la "Declaración conforme al Artículo 19.1)" (véase más adelante, respecto a la "Declaración conforme al Artículo 19.1)"). La carta se redacta en el idioma en que se publique la solicitud internacional (Regla 46.4).

La carta que ha de acompañar a las hojas de reemplazo con las reivindicaciones modificadas deberá mencionar las diferencias entre estas y las reivindicaciones originalmente presentadas (debe entenderse que las indicaciones idénticas referentes a varias reivindicaciones pueden ser agrupadas), además si:

- i) la reivindicación no se ha modificado;
- ii) la reivindicación se ha suprimido;
- iii) la reivindicación es nueva;
- iv) la reivindicación reemplaza una o más de las reivindicaciones originales;
- v) la reivindicación es resultado de la división de una reivindicación original;
- vi) la reivindicación reemplaza una o más reivindicaciones como previamente modificadas;
- vii) la reivindicación reemplaza una o más reivindicaciones como previamente modificadas;

Los ejemplos siguientes ilustran cómo deben explicarse las modificaciones en la carta acompañamiento:

1. [Cuando el número de reivindicaciones originalmente presentadas sobrepasa 48 reivindicaciones y después de la modificación de algunas reivindicaciones, este número supera 51]: "Las reivindicaciones 1 a 29, 31, 32, 34, 35, 37 a 48, reemplazadas por las reivindicaciones modificadas, mantienen la misma numeración; las reivindicaciones 30, 33 y 36 sin modificar; nuevas reivindicaciones 49 a 51."
2. [Cuando originalmente existían 15 reivindicaciones y después de la modificación de todas las reivindicaciones existen 11]: "Reivindicaciones 1 a 15 reemplazadas por las reivindicaciones modificadas 1 a 11."
3. [Donde originalmente existían 14 reivindicaciones y las modificaciones consisten en la supresión de algunas reivindicaciones y en la adición de nuevas reivindicaciones]: "Reivindicaciones 1 a 6 y 14 sin modificar; reivindicaciones 7 a 13 suprimidas; nuevas reivindicaciones 15, 16 y 17 "o" Reivindicaciones 7 a 13 suprimidas; nuevas reivindicaciones 15, 16 y 17; todas las demás reivindicaciones sin modificar."
4. [Donde se han realizado varios tipos de modificaciones]: "Reivindicaciones 1-10 sin modificar; las reivindicaciones 11 a 13, 18 y 19 suprimidas; reivindicaciones 14, 15 y 16 reemplazadas por la reivindicación modificada 14; la reivindicación 17 subdividida por las reivindicaciones modificadas 15, 16 y 17; nuevas reivindicaciones 20 y 21."

"Declaración conforme al Artículo 19.1)" (Regla 46.4)

Las modificaciones deberán ir acompañadas de una declaración explicando las modificaciones e indicando cualquier impacto que tales modificaciones puedan tener en la descripción y en los dibujos (que no puede ser modificado conforme al Artículo 19.1).

La declaración se publicará junto con la solicitud internacional y las reivindicaciones modificadas.

Debe redactarse en el idioma en que se publique la solicitud internacional.

La declaración, que no deberá exceder las 500 palabras si se hace en inglés o se traduce a ese idioma, no podrá contener ningún comentario despectivo sobre el informe de búsqueda internacional o sobre la pertinencia de las citas que figuren en él.

La declaración no debe confundirse con, ni sustituir, la carta que indica las diferencias entre las reivindicaciones originales y modificadas. Deberá presentarse en una hoja separada e identificada por un título, preferentemente: "Declaración conforme al artículo 19.1)".

Se podrá hacer referencia a las citas pertinentes para una determinada reivindicación contenida en el informe de búsqueda internacional si esta referencia está relacionada con una modificación de esta reivindicación

4) SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

El examen preliminar internacional tiene por objeto analizar por segunda vez la patentabilidad de una invención con sujeción a las mismas normas que rigen para la opinión escrita redactada por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Cuando el solicitante desea modificar la solicitud internacional a fin de subsanar los documentos señalados en el informe de búsqueda internacional y las conclusiones formuladas en la opinión escrita de la Administración que efectuó la búsqueda, deberá recurrir al examen preliminar internacional para intervenir en el proceso de examen y así poder influir, antes de la entrada en la Fase nacional, en las conclusiones del personal encargado del examen con el que se entrevistará tras haber presentado modificaciones o argumentos. Al final del procedimiento, se remitirá un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (IPRP Capítulo II).

¿Cuándo presentar?

Antes del vencimiento del tres meses contados a partir de la fecha de transmisión al solicitante del informe de búsqueda internacional o 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, el que venza más tarde (Regla 54bis).

¿Dónde presentar?

Deberá ser presentada a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente. En el caso del INPI/BR, la solicitud de examen preliminar internacional puede presentarse por Internet a través del servicio ePCT (mediante una conexión con autenticación estricta: <https://pct.wipo.int/ePCT>) o por correo a:

Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI
A/C: CGPCT/DIPCT
Rua Mayrink Veiga, 9 - 6º piso
Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090-910

¿Cómo presentar la solicitud de examen preliminar internacional?

a) Rellenar la solicitud – Formulario PCT/IPEA/401, disponible en el sitio de la OMPI
<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/demand/ed_demand.pdf>

b) Deberá presentarse en el idioma de la solicitud internacional;

c) El importe de las tasas están disponibles en la Tabla de tasas, en el sitio de la OMPI
<<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf>>

Los datos para hacer la transferencia bancaria son:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI
Dirección: Praça Mauá, No. 7, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP – 20081-240, Brasil
Código Swift: BRASBRJRJO
Número de cuenta IBAN-BRAZIL: BR930000000022340003330281C1

d) Si modificar la descripción y/o los dibujos, deberá presentar una hoja de reemplazo de cada hoja de la solicitud internacional que, debido a una modificación, difiera de la hoja anteriormente presentada. Cuando se modifiquen las reivindicaciones, deberá presentar hojas de reemplazo que contengan una serie completa de reivindicaciones en sustitución de todas las reivindicaciones originalmente presentadas (Regla 46.5.a). Las hojas de reemplazo deberán ir acompañadas de una carta en la que se llamará la atención sobre las diferencias existentes entre las hojas reemplazadas y las hojas de reemplazo, se indicará las razones de las modificaciones (Regla 66.8).

El idioma de la carta debe ser el idioma de publicación de la solicitud (Regla 55.3.a). Toda la documentación deberá presentarse en dos vías (si el solicitante desea una vía protocolada, debe entregarse una vía adicional).

Si en el momento de presentación de modificaciones y, en su caso, de una declaración, efectuada conforme al Artículo 19, una solicitud de examen preliminar internacional ya se ha presentado, el solicitante preferentemente, en el momento del depósito de las modificaciones (y de la declaración, en su caso) a la Oficina Internacional, deberá presentar una copia de las modificaciones (y de la declaración, si procede) a la Administración encargada del examen preliminar internacional (Regla 53.9) y, en su caso, una traducción de dichas modificaciones al procedimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional (véanse las reglas 55.3.a) y 62.2, párrafo primero). Para más información, ver las notas del formulario para solicitud de examen preliminar internacional (PCT/IPEA/401). La Administración encargada del examen internacional podrá comunicarse informalmente, en cualquier momento, con el solicitante por teléfono, de forma escrita o por entrevista personal (Regla 66.6) para subsanar cualquier duda sobre la invención reivindicada.

5) ENTRAR CON UNA SOLICITUD DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

El solicitante podrá, en cualquier momento antes de la expiración del plazo de 22 meses desde la fecha de prioridad, solicitar una o más búsquedas internacionales suplementarias cada una llevadas a cabo por una ISA distinta de la ISA que llevó a cabo la búsqueda internacional principal. Para más información sobre el procedimiento para solicitar la búsqueda suplementaria, véase la Guía del depositante del PCT, fase internacional, párrafos 8.006-8.032. **NOTAS:** 1) Brasil, actualmente, no ofrece ese servicio; 2) Este paso es opcional;

6) ENTRADA EN LA FASE NACIONAL EN LOS PAÍSES DE INTERÉS

Hasta 30 meses tras la fecha del depósito, o de la prioridad reivindicada (si hay), debe entrarse en la fase nacional de cada país miembro de interés del solicitante (artículo 22). **NOTA:** Este plazo es de 20 meses para Luxemburgo y la República de Tanzania, cuando no se introduce la solicitud de IPER. Al entrar en la fase nacional, todas las partes de la solicitud internacional podrán ser modificadas conforme al Artículo 28 o, según el caso, conforme al Artículo 41.

Consecuencias relativas a la traducción de la solicitud internacional para entrar en la fase nacional

El solicitante debe estar atento al hecho de que algunas Oficinas designadas o elegidas exigen, al entrar en fase nacional, la presentación de la traducción de las reivindicaciones modificadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, en lugar de la traducción de las reivindicaciones tal como fueron depositadas, o además de estas.

Para mayor información sobre los requisitos de cada Oficina designada/elegida, véase la Guía del Depositante del PCT, Capítulos Nacionales. **NOTA:** En Brasil, la Portaria 39/2021 disciplina los procedimientos para la entrada en la fase nacional de las solicitudes internacionales PCT.