

## A) MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 22 DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)\*

---

Paloma MARTÍNEZ GONZÁLEZ\*\*

RESUMEN: *a)* Modificaciones al artículo 22 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)\*\*\*      *ABSTRACT: a) Modifications to the article 22 of the Treaty of Cooperation in the matter of Patentes (PCT)\*\*\*\**

\* Modificaciones a la Regla 90 bis del Reglamento del PCT, decisiones sobre la entrada en vigor y disposiciones transitorias adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes en su trigésima sesión (13a. ordinaria), el 3 de octubre de 2001, en vigor desde el 1o. de abril de 2002; *b)* Modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésimo primera sesión (18a. extraordinaria) el 1o. de octubre de 2002, en vigor desde el 1o. de enero de 2003; *c)* Modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésima primera sesión (18a. extraordinaria) el 1o. de octubre de 2002, en vigor desde el 1o. de enero de 2004; *d)* Modificaciones del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésima segunda sesión (14a. ordinaria) el 1o. de octubre de 2003, en vigor desde el 1o. de enero de 2004.

\*\* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

\*\*\* Resumen abreviado.

\*\*\*\* *Modifications to the Rule 90 bis of the Regulation of the PCT, decisions on the take effect and transitory dispositions adopted by the Assembly of the Union the International of Cooperation in the matter of Patents in his thirtieth session (1a. ordinary), the 3 of October of 2001, in vigor from the 1 of April of 2002; b) Modifications to the Regulation of the Treaty of Cooperation in the matter of Patentes (PCT), adopted by the Assembly of the Union the International of Cooperation in the matter of Patents (Union PCT) in its thirtieth first session (18a. extraordinary) the 1 of October of 2002, in vigor from the 1 of January of 2003; c) Modifications to the article 22 of the Treaty of Cooperation in the matter of Patentes (PCT), modifications to the Rule 90 bis of the Regulation of the PCT, decisions on the take effect and transitory dispositions adopted by the Assembly of the Union the International of Cooperation in the matter of Patents in his thirtieth session (18 ordinary), the 3 of October of 2001, in vigor from the 1 of April of 2002; d) Modifications of the Regulation of the Treaty of Cooperation in the matter of Patentes (PCT), adopted by the Assembly of the Union the International of Cooperation in the matter of Patentes (Union PCT) in his thirty second session (14a. ordinary) the 1 of October of 2003, in vigor from the 1 of January of 2004.*

- a) Modificaciones al artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), modificaciones a la Regla 90 bis del Reglamento del PCT, decisiones sobre la entrada en vigor y disposiciones transitorias adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes en su trigésima sesión (13a. ordinaria), el 3 de octubre de 2001, en vigor desde el 1o. de abril de 2002
- 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía.

MODIFICACIONES DEL ARTÍCULO 22 DEL PCT

(Texto oficial español establecido según el Artículo 67.1 b)

Artículo 22. Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas

1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

2) Cuando, según lo dispuesto en el Artículo 17.2)a), la Administración encargada de la búsqueda internacional declare que no se establecerá un informe de búsqueda internacional, el plazo para el cumplimiento de los actos mencionados en el párrafo 1) del presente Artículo será el mismo que el estipulado en el párrafo 1).

3) Para el cumplimiento de los actos mencionados en los párrafos 1) o 2), cualquier legislación nacional podrá fijar plazos de vencimiento más amplios que los que figuran en esos párrafos.

MODIFICACIONES DE LA REGLA 90 BIS DEL REGLAMENTO  
DEL PCT\*Regla 90 bis  
*Retiradas*90 bis 1 *Retirada de la solicitud internacional*

a) El solicitante podrá retirar la solicitud internacional en cualquier momento antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

b) y c) [Sin cambios]

90 bis 2 *Retirada de designaciones*

a) El solicitante podrá retirar la designación de cualquier Estado designado en todo momento antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. La retirada de la designación de un Estado que haya sido elegido ocasionará la retirada de la elección correspondiente según lo dispuesto en la Regla 90 bis 4.

b) a e) [Sin cambios]

90 bis 3 *Retirada de reivindicaciones de prioridad*

a) El solicitante podrá retirar una reivindicación de prioridad hecha en la solicitud internacional conforme al artículo 8.1) en cualquier momento antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

b) a e) [Sin cambios]

90 bis 4 a 90 bis 7 [Sin cambios]

DECISIONES SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR Y DISPOSICIONES  
TRANSITORIAS

1) Las modificaciones de los plazos establecidos en el Artículo 22.1) entrarán en vigor, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2) y 3), el 1 de abril de 2002. Las modificaciones se aplicarán, en lo que respecta a cualquier Oficina designada, a toda solicitud internacional respecto de la cual el periodo de 20 meses desde la fecha de prioridad expire en o después de la fecha en que entren en vigor las modificaciones respecto de esa Oficina y respecto de la cual el solicitante no haya realizado todavía los actos a que se refiere el Artículo 22.1).

\* A continuación se reproduce el texto modificado de la Regla 90 bis. Cuando no se ha modificado un párrafo o apartado, aparece la mención “[Sin cambios]”.

2) Si el 3 de octubre de 2001 alguna de esas modificaciones no es compatible con el Derecho nacional aplicable por una Oficina designada, no se aplicará respecto de esa Oficina mientras siga siendo incompatible con ese Derecho, a condición de que dicha Oficina notifique a la Oficina Internacional en consecuencia hasta el 31 de enero de 2002. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las notificaciones recibidas.

3) Toda notificación enviada a la Oficina Internacional conforme al párrafo 2) puede ser retirada en cualquier momento. La retirada se publicará lo antes posible por la Oficina Internacional en la Gaceta y las modificaciones entrarán en vigor dos meses después de la fecha de esa publicación o en la fecha anterior o posterior que se indique en la comunicación de la retirada.

4) Se recomienda a los Estados contratantes cuyo Derecho nacional no sea compatible con las modificaciones que adopten medidas urgentes para modificar su Derecho y hacerlo compatible, de forma que no sea necesaria la notificación del párrafo 2) o, si se debe realizar esa notificación, de modo que se pueda retirar conforme al párrafo 3) lo antes posible.

5) Las modificaciones de la Regla 90 bis entrarán en vigor el 1 de abril de 2002.

Certifico que el texto que precede es la traducción al español del texto original en inglés de las modificaciones del Artículo 22 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), modificaciones del Reglamento del PCT y decisiones sobre la entrada en vigor y disposiciones transitorias adoptadas en inglés y francés por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésima sesión (13a. extraordinaria), de 3 de octubre de 2001, en vigor desde el 1 de abril de 2002. 2 de mayo de 2003. El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Kamil Idris. Rúbrica.

- b) Modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésimo primera sesión (18a. extraordinaria) el 1o. de octubre de 2002, en vigor desde el 1o. de enero de 2003
- 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía.

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN  
EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésimoprimer sesión (18a. extraordinaria) el 1 de octubre de 2002, en vigor desde el 1 de enero de 2003.

## MODIFICACIONES\*

## Regla 12

*Idioma de la solicitud internacional y traducción a los fines de la búsqueda internacional y de la publicación internacional*12.1 *Idiomas aceptados para la presentación de solicitudes internacionales*

a) y b) [Sin cambio]

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a), el petitorio deberá presentarse en cualquier idioma de publicación que sea aceptado por la Oficina receptora a los efectos del presente párrafo.

d) [Sin cambio]

12.2 *Idioma de los cambios en la solicitud internacional*

a) [Sin cambio]

b) Cualquier rectificación en virtud de lo dispuesto en la Regla 91.1 de un error evidente en la solicitud internacional se hará en el idioma en que se presentó la solicitud, siempre que,

i) cuando se requiera una traducción de la solicitud internacional según las Reglas 12.3.a), 12.4.a), o 55.2.a), las rectificaciones mencionadas en la Regla 91.1.e)ii) y iii) se presentarán en el idioma de la solicitud y en el idioma de la traducción;

ii) [Sin cambio]

c) [Sin cambio]

12.3 *Traducción a los fines de la búsqueda internacional*

a) a d) [Sin cambio]

e) La Oficina receptora podrá someter la aportación de una traducción después de la expiración del plazo establecido en el párrafo a) al pago, en su propio beneficio, de una tasa por entrega tardía igual al 50% de la tasa de base prevista en el punto 1.a) de la Tabla de tasas.

\* A continuación figura el texto en su forma modificada de cada regla que así lo haya sido. Cuando un párrafo o un apartado de tal regla no haya sido modificado, se señala mediante la mención “[Sin cambio]”.

#### 12.4 Traducción a los fines de la publicación internacional

a) Si el idioma en el que se ha presentado la solicitud internacional no es un idioma de publicación y no se exige ninguna traducción en virtud de la Regla 12.3.a), el solicitante deberá entregar a la Oficina receptora, en el plazo de 14 meses desde la fecha de prioridad, una traducción de la solicitud internacional en cualquier idioma de publicación que esa Oficina acepte a los efectos del presente párrafo.

b) El párrafo a) no se aplicará al petitorio ni a la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias.

c) Cuando, en el plazo previsto en el párrafo a), el solicitante no haya entregado una traducción requerida en virtud de ese párrafo, la Oficina receptora requerirá al solicitante para que entregue la traducción requerida y para que, en su caso, pague la tasa por entrega tardía prevista en el párrafo e) en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad. Toda traducción recibida por la Oficina receptora antes del envío por ésta del requerimiento previsto en la frase precedente, se considerará recibida antes del vencimiento del plazo indicado en el párrafo a).

d) Cuando, en el plazo previsto en el párrafo c), el solicitante no haya entregado una traducción requerida y pagado, en su caso, la tasa por entrega tardía, se considerará retirada la solicitud internacional y así lo declarará la Oficina receptora. Toda traducción y pago recibidos por la Oficina receptora antes de que esa Oficina haya formulado la declaración prevista en la frase precedente y antes del vencimiento de un plazo de 17 meses desde la fecha de prioridad, se considerarán recibidos antes del vencimiento de ese plazo.

e) La entrega de una traducción después del vencimiento del plazo prescrito en el párrafo a) podrá estar subordinada por la Oficina receptora al pago, a su favor, de una tasa por entrega tardía igual al 50% de la tasa de base prevista en el punto 1.a) de la Tabla de tasas.

### Regla 22

#### *Transmisión del ejemplar original y de la traducción*

##### 22.1 Procedimiento

a) a g) [Sin cambio]

h) Cuando la solicitud internacional vaya a publicarse en el idioma de una traducción aportada en virtud de lo dispuesto en la Regla 12.3 o 12.4, dicha traducción será transmitida por la Oficina receptora a la Oficina Internacional junto con el ejemplar original según lo dispuesto en el párrafo a) o, si la Oficina receptora ya transmitió el ejemplar original a la Oficina Internacional en virtud de dicho párrafo, lo antes posible después de recibir la traducción.

22.2 [Sigue suprimida]

22.3 [Sin cambio]

#### Regla 26

*Verificación y corrección de ciertos elementos de la solicitud internacional ante la Oficina receptora*

26.1 y 26.2 [Sin cambio]

26.3 Verificación de los requisitos materiales en el sentido del Artículo 14.1a)v)

a) [Sin cambio]

b) Cuando la solicitud internacional se presente en un idioma que no sea un idioma de publicación, la Oficina receptora verificará:

i) [Sin cambio]

ii) el cumplimiento de la traducción aportada en virtud de lo dispuesto en la Regla 12.3 o 12.4 y los dibujos con los requisitos materiales mencionados en la Regla 11, en la medida en que dicho cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme.

26.3bis a 26.6 [Sin cambio]

#### Regla 29

*Solicitudes internacionales o designaciones consideradas retiradas*

29.1 Comprobaciones de la Oficina receptora

a) Si la Oficina receptora, de conformidad con el Artículo 14.1b) y la Regla 26.5 (incumplimiento en la corrección de algunos defectos), o de conformidad con el Artículo 14.3a) (falta de pago de las tasas prescritas en la Regla 27.1.a)), o con el Artículo 14.4) (comprobación posterior de que los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del Artículo 11.1) no se han cumplido), o con la Regla 12.3.d) o 12.4.d) (incumplimiento en proporcionar la traducción necesaria o, cuando sea aplicable, impago de la tasa por entrega tardía), o con la Regla 92.4.g)i) (incumplimiento en proporcionar el original de un documento), declara que la solicitud internacional se considera retirada:

i) a iv) [Sin cambio]

b) [Sin cambio]

29.2 [Sigue suprimida]

29.3 y 29.4 [Sin cambio]

## Regla 48

*Publicación internacional*

48.1 y 48.2 [Sin cambio]

48.3 Idiomas de publicación

a) [Sin cambio]

b) Si la solicitud internacional no se ha presentado en un idioma de publicación y se ha entregado una traducción en un idioma de publicación en virtud de la Regla 12.3 o 12.4, esa solicitud se publicará en el idioma de la traducción.

c) [Sin cambio]

48.4 a 48.6 [Sin cambio]

Regla 49

Copia, traducción y tasa en virtud de lo dispuesto en el Artículo 22

49.1 a 49.5 [Sin cambio]

49.6 *Restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el Artículo 22*

a) Cuando cesen los efectos de la solicitud internacional previstos en el Artículo 11.3), debido a que, en el plazo aplicable, el solicitante no ha cumplido los actos mencionados en el Artículo 22, la Oficina designada, a petición del solicitante y a reserva de los párrafos b) a e) de la presente Regla, restablecerá los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era intencional o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias.

b) La petición de restablecimiento de los derechos mencionada en el párrafo a) deberá presentarse en la Oficina designada, y deberán realizarse los actos mencionados en el Artículo 22, en el que venza primero de los dos plazos siguientes:

i) dos meses desde la fecha de supresión de la causa de la inobservancia del plazo aplicable en virtud del Artículo 22; o

ii) 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 22;

a condición de que el solicitante pueda presentar la petición en cualquier momento posterior, si lo permite la legislación nacional aplicable por la Oficina designada.

c) La petición mencionada en el párrafo a) deberá exponer las razones por las que no se ha observado el plazo fijado en el Artículo 22.

d) La legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir:

i) que se pague una tasa por la petición mencionada en el párrafo a);



ii) que se presente una declaración u otras pruebas en apoyo de las razones mencionadas en el párrafo c).

e) La Oficina designada no deberá rechazar una petición formulada en virtud del párrafo a), sin dar al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto, en un plazo razonable según el caso.

f) Si, el 1 de octubre de 2002, los párrafos a) a e) no fueran compatibles con la legislación nacional aplicada por la Oficina designada, no se aplicarán a ésta mientras subsista la incompatibilidad con dicha legislación, a condición de que la Oficina en cuestión informe de ello a la Oficina Internacional el 1 de enero de 2003 a más tardar. La Oficina Internacional publicará lo antes posible esa información en la Gaceta.

Certifico que el texto que procede es la traducción al español del texto original en inglés de las modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), adoptadas en inglés y francés por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésimoprimera sesión (18a. extraordinaria), de 1 de octubre de 2002, en vigor desde el 1 de enero de 2003. 2 de mayo de 2003. El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Kamil Idris. Rúbrica.

- c) Modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésima primera sesión (18a. extraordinaria) el 1o. de octubre de 2002, en vigor desde el 1o. de enero de 2004
- 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía.

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN  
EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésima primera sesión (18a. extraordinaria) el 1o. de octubre de 2002, en vigor desde el 1o. de enero de 2004.

## MODIFICACIONES\*

## Regla 4

*Petitorio (contenido)*

- 4.1 *Contenido obligatorio y contenido facultativo; firma*
- a) El petitorio contendrá:
- i) a iii) [Sin cambio]
  - iv) indicaciones relativas al inventor cuando la legislación nacional de uno de los Estados designados, por lo menos, exija que se proporcione el nombre del inventor en el momento de la presentación de una solicitud nacional.
- b) El petitorio contendrá, si procede:
- i) y ii) [Sin cambio]
  - iii) una referencia a una solicitud principal o a una patente principal,
  - iv) una indicación de la elección del solicitante respecto de la Administración encargada de la búsqueda internacional competente.
- c) y d) [Sin cambio]
- 4.2 a 4.4 [Sin cambio]
- 4.5 *Solicitante*
- a) El petitorio deberá indicar
- i) el nombre,
  - ii) la dirección, y
  - iii) la nacionalidad y el domicilio
- del solicitante o, si hubiera varios solicitantes, de cada uno de ellos.
- b) a e) [Sin cambio]
- 4.6 a 4.8 [Sin cambio]
- 4.9 *Designación de Estados, títulos de protección, patentes nacionales y regionales*
- a) La presentación de un petitorio constituirá:
- i) la designación de todos los Estados contratantes que estén obligados por el Tratado en la fecha de presentación internacional;
  - ii) la indicación de que la solicitud internacional deberá tratarse, respecto de cada Estado designado al que se aplique el artículo 43 o 44, como una solicitud tendente a la concesión de cualquier título de protección disponible mediante la designación de ese Estado, y

\* A continuación se reproduce el texto modificado de las reglas que fueron modificadas. Cuando no se ha modificado un párrafo o apartado, aparece la mención “[Sin cambio]”.

iii) la indicación de que la solicitud internacional deberá tratarse, respecto de cada Estado designado al que se aplique el artículo 45.1), como una solicitud tendente a la concesión de una patente regional y, salvo si fuese de aplicación el artículo 45.2), de una patente nacional.

b) Sin perjuicio del párrafo a)i), si, el 1 de octubre de 2002, la legislación nacional de un Estado contratante prevé que la presentación de una solicitud internacional que contenga la designación de ese Estado y reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior que produzca sus efectos en ese Estado, tenga por resultado que la solicitud nacional anterior cese de surtir efecto con las mismas consecuencias que la retirada de dicha solicitud, cualquier petitorio, mientras la legislación nacional lo prevea, podrá contener una indicación según la cual no ha tenido lugar la designación de ese Estado, a condición de que la Oficina en cuestión informe a la Oficina Internacional el 1o. de enero de 2003 a más tardar de que el presente párrafo se aplicará para designaciones de ese Estado. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones recibidas.

c) *[Suprimido]*

4.10 *[Sin cambio]*

4.11 *Referencia a una búsqueda anterior, a una solicitud de “continuación” o de “continuación en parte” o a una solicitud principal o a una patente principal*

a) Si

i) se ha solicitado una búsqueda internacional o una búsqueda de tipo internacional para una solicitud, conforme al artículo 15.5),

ii) el solicitante desea que la Administración encargada de la búsqueda internacional funde total o parcialmente el informe de búsqueda internacional en los resultados de una búsqueda distinta de una búsqueda internacional o de una búsqueda de tipo internacional efectuada por la Oficina nacional o la organización intergubernamental que sea la Administración encargada de la búsqueda internacional competente para la solicitud internacional,

iii) el solicitante tiene la intención de indicar, conforme a la Regla 49 bis.1.a) o b), que desea que la solicitud internacional se trate, en cualquier Estado designado, como una solicitud de patente de adición, de certificado de adición, de certificado de inventor de adición, o de certificado de utilidad de adición, o

iv) el solicitante tiene la intención de indicar, conforme a la Regla 49 bis.1.c), que desea que la solicitud internacional sea tratada, en cualquier Estado designado, como una solicitud de “continuación” o de “continuación en parte” de una solicitud anterior,

el petitorio deberá indicarlo y, según el caso, permitir identificar la solicitud para la que se ha efectuado la búsqueda anterior o identificar la búsqueda de otra manera, o incluso indicar la solicitud principal, la patente principal o el título principal correspondiente.

b) La inserción en el petitorio de una indicación según el párrafo a)iii) o iv) no tendrá efecto respecto de la aplicación de la Regla 4.9.

4.12 [Suprimida]

4.13 [Suprimida]

4.14 [Suprimida]

4.14 bis a 4.18 [Sin cambio]

#### Regla 12

*Idioma de la solicitud internacional y traducción a los fines de la búsqueda internacional y de la publicación internacional*

12.1 y 12.2 [Sin cambio]

12.3 *Traducción a los fines de la búsqueda internacional*

a) a d) [Sin cambio]

e) La entrega de una traducción después del vencimiento del plazo prescrito en el párrafo a) podrá estar subordinada por la Oficina receptora al pago, a su favor, de una tasa por entrega tardía igual al 25% de la tasa de presentación internacional prevista en el punto 1 de la Tabla de tasas, sin incluir cualquier tasa por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la trigésimo primera.

12.4 *Traducción a los fines de la publicación internacional*

a) a d) [Sin cambio]

e) La entrega de una traducción después del vencimiento del plazo prescrito en el párrafo a) podrá estar subordinada por la Oficina receptora al pago, a su favor, de una tasa por entrega tardía igual al 25% de la tasa de presentación internacional prevista en el punto 1 de la Tabla de tasas, sin incluir cualquier tasa por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la trigésimo primera.

#### Regla 15

*Tasa de presentación internacional*

15.1 *Tasa de presentación internacional*

Cada solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa percibida por la Oficina receptora a favor de la Oficina Internacional (“tasa de presentación internacional”).

15.2 *Importe*

a) El importe de la tasa de presentación internacional se fijará en la Tabla de tasas.

b) La tasa de presentación internacional será pagadera en la moneda o en una de las monedas determinadas por la Oficina receptora (“moneda determinada”), quedando entendido que cuando sea transferida de la Oficina receptora a la Oficina Internacional deberá ser libremente convertible en moneda suiza. El

importe de la tasa de presentación internacional para cada Oficina receptora que disponga el pago de esa tasa en cualquier moneda distinta de la moneda suiza será establecido por el Director General tras consulta con la Oficina receptora o, si actúa en virtud de lo dispuesto en la Regla 19.1.b), del Estado cuya moneda oficial sea la misma que la moneda determinada. El importe establecido será el equivalente, redondeado, del importe expresado en moneda suiza que se indique en la Tabla de tasas. Dicho importe será notificado por la Oficina Internacional a cada Oficina receptora que disponga el pago en dicha moneda y se publicará en la Gaceta.

c) Cuando se modifique el importe de la tasa de presentación internacional indicado en la Tabla de tasas, el importe correspondiente en la moneda determinada será aplicable a partir de la misma fecha que el importe indicado en la Tabla de tasas modificada.

d) Cuando el tipo de cambio entre la moneda suiza y cualquier otra moneda determinada difiera del último tipo de cambio aplicado, el Director General establecerá el nuevo importe en la moneda determinada de conformidad con las directrices de la Asamblea. El nuevo importe establecido será aplicable dos meses después de la fecha de su publicación en la Gaceta, con la salvedad de que la Oficina receptora mencionada en la segunda frase del párrafo b) y el Director General podrán convenir una fecha dentro de ese periodo de dos meses, en cuyo caso dicho importe será aplicable a partir de esta fecha.

15.3 [Sigue suprimida]

15.4 *Plazo para el pago; importe pagadero*

La tasa de presentación internacional se deberá pagar dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional. El importe pagadero será el aplicable en la fecha de recepción.

15.5 [Suprimida]

15.6 *Reembolso*

La Oficina receptora reembolsará la tasa de presentación internacional al solicitante:

i) a iii) [Sin cambio]

## Regla 16

### *Tasa de búsqueda*

16.1 *Derecho a pedir una tasa*

a) a e) [Sin cambio]

f) Las disposiciones de la Regla 15.4.a) relativas a la tasa de presentación internacional serán aplicables *mutatis mutandis* en lo relativo al plazo para el pago de la tasa de búsqueda y al importe pagadero.

16.2 y 16.3 [Sin cambio]

## Regla 16 bis

*Prórroga de los plazos para el pago de tasas*16 bis.1 *Requerimiento de la Oficina receptora*

a) Si, en el momento en que se adeude la tasa de transmisión, la tasa de presentación internacional y la tasa de búsqueda en virtud de lo dispuesto en las Reglas 14.1.c), 15.4 y 16.1.f), la Oficina receptora comprueba que no se ha pagado ninguna tasa, o que la cantidad que se ha pagado es insuficiente para cubrir la tasa de transmisión, la tasa de presentación internacional y la tasa de búsqueda, requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento, le pague el importe necesario para cubrir esas tasas y, si procede, una tasa por pago tardío en virtud de lo dispuesto en la Regla 16 bis.2.

b) *[Suprimido]*

c) Si la Oficina receptora ha enviado al solicitante un requerimiento de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a), y el solicitante, dentro del plazo mencionado en dicho párrafo, no ha pagado la totalidad del importe pagadero, incluida, si procede, la tasa por pago tardío en virtud de lo dispuesto en la Regla 16 bis, 2, la Oficina receptora,

i) hará la declaración pertinente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 14.3), y

ii) procederá en la forma prevista en la Regla 29.

d) Todo pago recibido por la Oficina receptora antes de que dicha Oficina envíe el requerimiento mencionado en el párrafo a), se considerará recibido antes de la expiración del plazo establecido en virtud de la Regla 14.1.c), 15.4 o 16.1.f), según proceda.

e) Todo pago recibido por la Oficina receptora antes de que dicha Oficina emita la declaración aplicable en virtud de lo dispuesto en el Artículo 14.3), se considerará recibido antes del vencimiento del plazo establecido en el párrafo a).

16 bis.2 *Tasa por pago tardío*

a) El pago de tasas en respuesta a un requerimiento en virtud de lo dispuesto en la Regla 16 bis.1.a), podrá quedar sujeto por la Oficina receptora que se pague, en su propio beneficio, una tasa por pago tardío. El importe de esa tasa ascenderá

i) al 50% del importe de las tasas impagadas que se indique en el requerimiento, o

ii) si la cantidad calculada según el punto i) es inferior a la tasa de transmisión, a una cantidad igual a ésta.

b) No obstante, el importe de la tasa por pago tardío no será superior al importe de la tasa de presentación internacional mencionada en el punto 1 de la Tabla de tasas, sin incluir cualquier tasa por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la trigésimo primera.

## Regla 17

*Documento de prioridad**17.1 Obligación de presentar una copia de una solicitud nacional o internacional anterior*

a) Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud nacional o internacional anterior en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8, el solicitante deberá presentar a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora una copia de esa solicitud anterior, certificada conforme por la Administración en la que se presentó (“documento de prioridad”), salvo que ya se hubiera presentado en la Oficina receptora con la solicitud internacional en la que se reivindica la prioridad y, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) y b-bis), antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, con la salvedad de que una copia de dicha solicitud anterior que sea recibida en la Oficina Internacional después del vencimiento de dicho plazo sea considerada como recibida en la Oficina el último día de dicho plazo si llega antes de la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional.

b) [Sin cambio]

b-bis) Si, conforme a las Instrucciones Administrativas, el documento de prioridad está accesible para la Oficina receptora o para la Oficina Internacional en una biblioteca digital, en lugar de entregar el documento de prioridad, el solicitante podrá, según el caso:

i) pedir a la Oficina receptora que se procure el documento de prioridad en la biblioteca digital y lo transmita a la Oficina Internacional; o

ii) pedir a la Oficina Internacional que se procure el documento de prioridad en la biblioteca digital.

Esta petición deberá formularse antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, y podrá estar sometido por la Oficina receptora o por la Oficina Internacional al pago de una tasa.

c) Si no se han cumplido las condiciones de los tres párrafos anteriores, la Oficina designada, sin perjuicio de párrafo d), podrá no tener en cuenta la reivindicación de prioridad; no obstante, ninguna Oficina designada podrá decidir no tener en cuenta la reivindicación de prioridad antes de haber dado al solicitante la posibilidad de entregar el documento de prioridad en un plazo razonable, según el caso.

d) Ninguna Oficina designada podrá decidir no tener en cuenta la reivindicación de prioridad en virtud del párrafo c), si la solicitud anterior prevista en el párrafo a) se ha presentado en la Oficina en su calidad de Oficina nacional o si el documento de prioridad, conforme a las Instrucciones Administrativas, está accesible para la Oficina en una biblioteca digital.

17.2 [Sin cambio]

## Regla 19

*Oficina receptora competente*

19.1 a 19.3 [Sin cambio]

19.4 *Transmisión a la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora*

a) y b) [Sin cambio]

c) A los efectos de lo dispuesto en las Reglas 14.1.c), 15.4 y 16.1.f), cuando la solicitud internacional haya sido transmitida a la Oficina Internacional en virtud de lo dispuesto en el párrafo b), se considerará que la fecha de recepción de la solicitud internacional es la fecha en la que la solicitud internacional fue realmente recibida por la Oficina Internacional. A los efectos del presente párrafo, no será aplicable la última frase del párrafo b).

## Regla 24

*Recepción del ejemplar original por la Oficina Internacional*

24.1 [*Sigue suprimida*]

24.2 *Notificación de la recepción del ejemplar original*

a) La Oficina Internacional notificará lo antes posible

i) a iii) [Sin cambio]

la recepción del ejemplar original y la fecha de recepción. La notificación deberá indicar, a los efectos de identificación de la solicitud internacional, el número de ésta, la fecha de presentación internacional y el nombre del solicitante, y también deberá indicar la fecha de presentación de cualquier solicitud anterior cuya prioridad se reivindique. La notificación enviada al solicitante también deberá contener una lista de las oficinas designadas y, en el caso de una Oficina designada que se encargue de la concesión de patentes regionales, una lista de los Estados contratantes designados a los efectos de esa patente regional.

b) [*Suprimido*]

c) [Sin cambio]

## Regla 26

*Verificación y corrección de ciertos elementos de la solicitud internacional ante la Oficina receptora*

26.1 y 26.2 [Sin cambio]

26.2 bis *Verificación de la observancia de las prescripciones previstas en el Artículo 14.1)a)i y ii)*

a) A los efectos del Artículo 14.1)a)i), si hubiera varios solicitantes, bastará con que el petitorio esté firmado por uno de ellos.



b) A los efectos del Artículo 14.1)a)ii), si hubiera varios solicitantes, bastará con que se proporcionen las indicaciones exigidas en virtud de la Regla 4.5.a)ii) y iii) respecto de uno de ellos que esté facultado, conforme a la Regla 19.1, para presentar la solicitud internacional en la Oficina receptora.

26.3 a 26.6 [Sin cambio]

#### Regla 27

##### *Falta de pago de las tasas*

#### 27.1 Tasas

a) A los efectos del Artículo 14.3)a), se entenderá por “tasas estipuladas en el Artículo 3.4) iv)” la tasa de transmisión (Regla 14), la tasa de presentación internacional (Regla 15.1), la tasa de búsqueda (Regla 16) y, cuando se exija, la tasa por pago tardío (Regla 16 bis 2).

b) A los efectos del Artículo 14.3)a) y b), se entenderá por “tasa estipulada por el Artículo 4.2)” la tasa de presentación internacional (Regla 15.1) y, cuando se exija, la tasa por pago tardío (Regla 16 bis 2).

#### Regla 29

##### *Solicitudes internacionales consideradas retiradas*

#### 29.1 Comprobaciones de la Oficina receptora

Si la Oficina receptora, de conformidad con el Artículo 14.1)b) y la Regla 26.5 (incumplimiento en la corrección de algunos defectos), o de conformidad con el Artículo 14.3)a) (falta de pago de las tasas prescritas en la Regla 27.1.a)), o con el Artículo 14.4) (comprobación posterior de que los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del Artículo 11.1) no se han cumplido), o con la Regla 12.3.d) o 12.4.d) (falta de proporcionar la traducción necesaria o, cuando sea aplicable, impago de la tasa por entrega tardía), o con la Regla 92.4.g)i) (incumplimiento en proporcionar el original de un documento), declara que la solicitud internacional se considerará retirada:

i) a iv) [Sin cambio ]

b) [*Suprimido*]

29.2 [*Sigue suprimida*]

29.3 y 29.4 [Sin cambio]

## Regla 32

*Extensión de los efectos de una solicitud internacional  
a ciertos Estados sucesores*32.1 *Petición de extensión de una solicitud internacional al Estado sucesor*

a) Los efectos de una solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional se sitúe durante el periodo definido en el párrafo b) podrán extenderse a un Estado (denominado “Estado sucesor”) cuyo territorio, antes de la independencia de ese Estado, formase parte del territorio de un Estado contratante designado en la solicitud internacional, que posteriormente haya dejado de existir (denominado “Estado predecesor”), a condición de que el Estado sucesor se haya convertido en Estado contratante, depositando ante el Director General una declaración de continuación, cuyo efecto será la aplicación del Tratado por el Estado sucesor.

b) [Sin cambio]

c) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta informaciones sobre cualquier solicitud internacional cuya fecha de presentación se sitúe durante el periodo aplicable en virtud del párrafo b) y cuyos efectos se extiendan al Estado sucesor.

d) [Suprimido]

32.2 *Efectos de la extensión al Estado sucesor*

a) Cuando los efectos de la solicitud internacional se extiendan al Estado sucesor conforme a la Regla 32.1,

i) [Sin cambio ]

ii) en lo que concierne a dicho Estado, el plazo aplicable según el Artículo 22 o 39.1) se prorrogará hasta el vencimiento de seis meses, por lo menos, desde la fecha de la publicación de las informaciones previstas en la Regla 32.1.c ).

b) El Estado sucesor podrá fijar un plazo que venza más tarde que el previsto en el párrafo a)ii). La Oficina Internacional publicará informaciones sobre ese plazo en la Gaceta.

## Regla 36

*Requisitos mínimos para las Administraciones encargadas  
de la búsqueda internacional*36.1 *Definición de los requisitos mínimos*

Los requisitos mínimos mencionados en el Artículo 16.3)c) son los siguientes:

i) y ii) [Sin cambio]

iii) esa Oficina u organización deberá disponer de un personal capacitado para proceder a la búsqueda en los sectores técnicos en los que deba realizarse la

búsqueda y que posea los conocimientos lingüísticos necesarios para comprender, por lo menos, los idiomas en los que esté redactada o traducida la documentación mínima mencionada en la Regla 34;

iv) esa Oficina u organización deberá ser nombrada en calidad de Administración, encargada del examen preliminar internacional.

#### Regla 43 bis

##### *Opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional*

##### *43 bis 1 Opinión escrita*

a) Sin perjuicio de la Regla 69.1.b-bis), la Administración encargada de la búsqueda internacional evacuará, al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional, una opinión escrita relativa a:

i) si la invención parece nueva, implica una actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial;

ii) si la solicitud internacional cumple las condiciones del Tratado y del presente Reglamento, en la medida en que estén controladas por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

La opinión escrita irá acompañada de cualquier otra observación prevista por el presente Reglamento.

b) A los efectos de la evacuación de la opinión escrita, serán aplicables *mutatis mutandis* los Artículos 33.2) a 6) y 35.2) y 3) y las Reglas 43.4, 64, 65, 66.1.e), 66.2.a), b) y e), 66.7, 67, 70.2.b) y d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 a 70.10, 70.12, 70.14 y 70.15.a).

c) La opinión escrita deberá contener una notificación que informe al solicitante de que, si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional conforme a la Regla 66.1 bis.a) pero a reserva de la Regla 66.1 bis.b), la opinión escrita será considerada como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional, a los efectos de la Regla 66.2.a), en cuyo caso se requerirá al solicitante para que comunique a esa Administración, antes del vencimiento del plazo previsto en la Regla 54 bis.1.a), una respuesta escrita acompañada, en su caso, de modificaciones.

#### Regla 44

##### *Transmisión del informe de búsqueda internacional, de la opinión escrita, etcétera*

##### *44.1 Copias del informe o de la declaración y de la opinión escrita*

La Administración encargada de la búsqueda internacional transmitirá, el mismo día, a la Oficina Internacional y al solicitante una copia del informe de

búsqueda internacional y de la opinión escrita preparada en virtud de la Regla 43 bis 1, o de la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a).

44.2 y 44.3 [Sin cambio]

#### Regla 44 bis

*Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad evacuado por la Administración encargada de la búsqueda internacional*

##### *44 bis 1 Emisión del informe*

a) Si no se ha evacuado o no se debe evacuar un informe de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional preparará en nombre de la Administración encargada de la búsqueda internacional un informe sobre las cuestiones indicadas en la Regla 43 bis 1.a) (denominado “informe” en la presente Regla). El informe tendrá el mismo contenido que la opinión escrita preparada conforme a la Regla 43 bis 1.

b) El informe se titulará “informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)”, y contendrá una mención que indique que se ha evacuado en virtud de la presente Regla por la Oficina Internacional en nombre de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

##### *44 bis 2 Comunicación a las Oficinas designadas*

a) Cuando se haya emitido un informe en virtud de la Regla 44 bis 1, la Oficina Internacional lo comunicará a cada Oficina designada conforme a la Regla 93 bis 1, pero no antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

b) Si el solicitante presenta a una Oficina designada una petición expresa en virtud del Artículo 23.2), la Oficina Internacional, a petición de la Oficina o del solicitante, enviará lo antes posible a esa Oficina una copia de la opinión escrita preparada por la Administración encargada de la búsqueda internacional en virtud de la Regla 43 bis 1.

##### *44 bis 3 Traducción para las Oficinas designadas*

a) Si se ha emitido un informe en virtud de la Regla 44 bis 1 en un idioma distinto del idioma oficial o de uno de los idiomas oficiales de su Oficina nacional, un Estado designado podrá exigir una traducción al inglés del informe. Se deberá notificar esa exigencia a la Oficina Internacional, que lo publicará lo antes posible en la Gaceta.

b) Una traducción exigida en virtud del párrafo a) se preparará por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad.

c) La Oficina Internacional transmitirá a cualquier Oficina designada interesada y al solicitante una copia de la traducción al mismo tiempo que transmite el informe a esa Oficina.

d) En el caso previsto en la Regla 44 bis 2.b), la opinión escrita preparada en virtud de la Regla 43 bis 1 a petición de la Oficina designada interesada, se traducirá al inglés por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad. La Oficina Internacional transmitirá al solicitante al mismo tiempo que a la Oficina designada interesada una copia de la traducción en un plazo de dos meses desde la fecha de recepción de la solicitud de traducción.

44 bis 4 *Observaciones sobre la traducción*

El solicitante podrá presentar observaciones escritas sobre la exactitud de la traducción prevista en la Regla 44 bis 3.b) o d); en este caso, deberá enviar copia de esas observaciones a cada una de las Oficinas designadas interesadas y a la Oficina Internacional.

Regla 44 ter

*Carácter confidencial de la opinión escrita, del informe, de la traducción y de las observaciones*

44 ter 1 *Carácter confidencial*

a) Salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional y la Administración encargada de la búsqueda internacional no autorizarán a ninguna persona ni Administración, antes de vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, a tener acceso:

i) a la opinión escrita evacuada en virtud de la Regla 43 bis 1, a cualquier traducción de ésta preparada en virtud de la Regla 44 bis 3.d), o a cualquier observación escrita sobre la traducción enviada por el solicitante en virtud de la Regla 44 bis 4.

ii) si se ha preparado un informe en virtud de la Regla 44 bis 1, a ese informe, a cualquier traducción de dicho informe preparada en virtud de la Regla 44 bis 3.b), o a cualquier observación escrita sobre la traducción enviada por el solicitante conforme a la Regla 44 bis 4.

b) A los efectos del párrafo a), la expresión “tener acceso” designa cualquier medio por el que los terceros puedan tener conocimiento y, por tanto, comprende la comunicación individual y la publicación general.

Regla 47

*Comunicación a las Oficinas designadas*

47.1 *Procedimiento*

a) La comunicación prevista en el Artículo 20 será enviada por la Oficina Internacional a cada Oficina designada, conforme a la Regla 93 bis 1, pero, a reserva de la Regla 47.4, no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional.

a-bis) La Oficina Internacional notificará a cada Oficina designada, conforme a la Regla 93 bis 1, la recepción del ejemplar original y la fecha de esa recepción, así como la recepción de cualquier documento de prioridad y la fecha de esa recepción.

a-ter) [Sin cambio]

b) La Oficina Internacional comunicará lo antes posible a las Oficinas designadas cualquier modificación que haya recibido en el plazo previsto en la Regla 46.1 que no estuviese comprendida en la comunicación prevista en el Artículo 20, y lo notificará al solicitante.

c) La Oficina Internacional enviará al solicitante, lo antes posible después del vencimiento de un plazo de 28 meses desde la fecha de prioridad, un aviso que indique:

i) las Oficinas designadas que hayan pedido que la comunicación prevista en el Artículo 20 se efectúe en virtud de la Regla 93 bis 1) y la fecha de esa comunicación a dichas Oficinas; y

ii) las Oficinas designadas que no hayan pedido que la comunicación prevista en el Artículo 20 se efectúe en virtud de la Regla 93 bis 1.

c-bis) El aviso previsto en el párrafo c) será aceptado por las Oficinas designadas:

i) en el caso de una Oficina designada prevista en el párrafo c) i), como prueba determinante del hecho de que se ha efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20 en la fecha precisada en el aviso;

ii) en el caso de una Oficina designada prevista en el párrafo c) ii), comprueba determinante del hecho de que el Estado contratante para el que actúe la Oficina como Oficina designada no exige que el solicitante entregue una copia de la solicitud internacional en virtud del Artículo 22.

d) [Sin cambio]

e) Si una Oficina designada, antes de vencimiento de un plazo de 28 meses desde la fecha de prioridad, no ha pedido a la Oficina Internacional, conforme a la Regla 93 bis 1, que efectúe la comunicación prevista en el Artículo 20, el Estado contratante para el que actúe esa Oficina como Oficina designada, se considerará que ha notificado a la Oficina Internacional, conforme a la Regla 49.1.a-bis), que no exige que el solicitante entregue una copia de la solicitud internacional según el Artículo 22.

#### 47.2 Copias

Las copias requeridas para las comunicaciones serán preparadas por la Oficina Internacional. En las Instrucciones Administrativas podrán preverse otros detalles relativos a las copias requeridas a los efectos de la comunicación.

b) [Suprimido]

c) [Suprimido]

47.3 [Sin cambio]

*47.4 Petición expresa en virtud de lo dispuesto en el Artículo 23.2) antes de la publicación internacional*

Cuando, antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, el solicitante envíe a una Oficina designada una petición expresa en virtud de lo dispuesto en el Artículo 23.2), la Oficina Internacional efectuará lo antes posible, a petición del solicitante o de la Oficina designada, la comunicación a esa Oficina prevista en el Artículo 20.

Regla 48

*Publicación internacional*

48.1 a 48.5 [Sin cambio]

48.6 *Publicación de ciertos hechos*

a) Si una notificación según la Regla 29.1.ii) llega a la Oficina Internacional en una fecha en la que esta última ya no pueda suspender la publicación internacional de la solicitud internacional, la Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta un aviso que reproduzca lo esencial de la notificación.

b) [Sigue suprimido]

c) [Sin cambio]

Regla 49 bis

*Indicaciones relativas a la protección que se desea a los efectos de la tramitación nacional*

49 bis 1 *Elección de ciertos títulos de protección*

a) Si el solicitante desea que la solicitud internacional no se tramite, en un Estado designado respecto del que sea aplicable el Artículo 43, como una solicitud de patente sino como una solicitud de concesión de otro título de protección mencionado en dicho Artículo, deberá indicarlo a la Oficina designada cuando realice los actos previstos en el Artículo 22.

b) Si el solicitante desea que la solicitud internacional se tramite, en un Estado designado respecto del cual sea aplicable el Artículo 44, como una solicitud de concesión de varios títulos de protección mencionados en el Artículo 43, deberá indicarlo a la Oficina designada cuando realice los actos previstos en el Artículo 22 y, si procede, precisar el título de protección solicitado como título principal y el solicitado como título subsidiario.

c) En los casos previstos en los párrafos a) y b), si el solicitante desea que la solicitud internacional se tramite, en un Estado designado, como una solicitud de patente o de certificado de adición, de certificado de inventor de adición o de certificado de utilidad de adición, cuando realice los actos previstos en el

Artículo 22, deberá indicar la solicitud principal, la patente principal u otro título de protección principal correspondiente.

d) Si el solicitante desea que la solicitud internacional se tramite, en un Estado designado, como una solicitud de “continuación” o de “continuación en parte” de una solicitud anterior, cuando realice los actos previstos en el Artículo 22, deberá indicarlo a la Oficina designada e indicar la solicitud principal correspondiente.

e) Si el solicitante no da ninguna indicación expresa conforme al párrafo a) cuando realice los actos previstos en el Artículo 22, pero la tasa nacional prevista en ese mismo Artículo pagada por el solicitante corresponde a la tasa nacional aplicable a un título de protección particular, el pago de esa tasa se considerará una indicación del hecho de que el solicitante desea que la solicitud internacional se tramite como una solicitud de ese título de protección, y la Oficina designada informará de ello al solicitante.

*49 bis 2 Plazo para dar las indicaciones*

a) Ninguna Oficina designada podrá exigir al solicitante que, antes de la realización de los actos previstos en el Artículo 22, dé las indicaciones previstas en la Regla 49 bis 1 ni, en su caso, la indicación de que desea obtener una patente nacional o una patente regional.

b) Si la legislación nacional aplicable por la Oficina designada interesada lo permite, el solicitante podrá dar esa indicación o, en su caso, transformar su solicitud en una solicitud de otro título de protección en cualquier momento posterior.

Regla 51

*Revisión por las Oficinas designadas*

*51.1 Plazo para presentar la petición de envío de copias*

El plazo mencionado en el Artículo 25.1)c) será de dos meses desde la fecha de la notificación enviada al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas 20.7.i), 24.2.c) o 29.1.ii).

51.2 y 51.3 [Sin cambio]

Regla 51 bis

*Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 27*

*51 bis 1 Ciertas exigencias nacionales admitidas*

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 51 bis 2, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, podrá exigir al solicitante que proporcione, en particular:



- i) a iv) [Sin cambio]
- v) cualquier prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad, como divulgaciones resultantes de abusos, divulgaciones con ocasión de ciertas exposiciones y divulgaciones por el solicitante que hayan tenido lugar durante cierto periodo;
- vi) la confirmación de la solicitud internacional mediante la firma de cualquier solicitante para el Estado designado que no haya firmado el petitorio;
- vii) cualquier indicación que falte requerida en virtud de la Regla 4.5.a)ii) y iii) respecto de cualquier solicitante para el Estado designado.
- b) a f) [Sin cambio]
- 51 bis 2 y 51 bis 3 [Sin cambio]

#### Regla 52

*Modificación de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos ante las Oficinas designadas*

*[Modificación que sólo afecta al texto inglés]*

##### 52.1 Plazo

a) En un Estado designado en el que comience la tramitación o el examen sin petición especial, el solicitante, si así lo desea, ejercerá el derecho conferido por el Artículo 28 en el plazo de un mes desde el cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 22, a condición de que, si la comunicación prevista en la Regla 47.1 no se hubiera efectuado al vencimiento del plazo aplicable conforme al Artículo 22, se ejerza ese derecho a más tardar cuatro meses después de la fecha de la expiración. En ambos casos, el solicitante podrá ejercer ese derecho en otro momento posterior si lo permitiera la legislación nacional de ese Estado.

#### Regla 53

*Solicitud de examen preliminar internacional*

53.1 a 53.3 [Sin cambio]

##### 53.4 Solicitante

Por lo que respecta a las indicaciones relativas al solicitante, serán aplicables las Reglas 4.4 y 4.16, y la Regla 4.5 se aplicará *mutatis mutandis*.

53.5 y 53.6 [Sin cambio]

##### 53.7 Elección de Estados

La presentación de una solicitud de examen preliminar internacional constituye la elección de todos los Estados contratantes designados que estén obligados por el Capítulo II del Tratado.

53.8 y 53.9 [Sin cambio]

## Regla 54 bis

*Plazo para la presentación de una solicitud de examen preliminar internacional**54 bis 1 Plazo para la presentación de una solicitud de examen preliminar internacional*

a) Se podrá presentar una solicitud de examen preliminar internacional en cualquier momento antes del vencimiento del plazo o de los plazos siguientes, según el que venza más tarde:

i) tres meses desde la fecha de transmisión al solicitante del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita preparada en virtud de la Regla 43 bis 1, o de la declaración prevista en el Artículo 17.2)a), o

ii) 22 meses desde la fecha de prioridad.

b) Se considerará no presentada una solicitud de examen preliminar internacional presentada después del vencimiento del plazo aplicable en virtud del párrafo a), y la Administración encargada del examen preliminar internacional así lo declarará.

## Regla 56

*[Suprimida]*

## Regla 57

*Tasa de tramitación*

57.1 y 57.2 [Sin cambio]

57.3 *Plazo de pago; importe adeudado*

a) Sin perjuicio de los párrafos b) y c), la tasa de tramitación se deberá pagar en el plazo de un mes desde la fecha en la que se haya presentado la solicitud de examen preliminar internacional, o de 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que venza más tarde.

b) Sin perjuicio del párrafo c), cuando la solicitud de examen preliminar internacional se transmita a la Administración encargada de ese examen en virtud de la Regla 59.3, la tasa de tramitación se deberá pagar en el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la solicitud de examen por esa Administración, o de 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que venza más tarde.

c) Cuando, conforme a la Regla 69.1 b), la Administración encargada del examen preliminar internacional desee realizar el examen preliminar internacional al mismo tiempo que la búsqueda internacional, dicha Administración

requerirá al solicitante para que pague la tasa de tramitación en el plazo de un mes desde la fecha del requerimiento.

d) El importe adeudado en concepto de la tasa de tramitación será el importe aplicable en la fecha de pago.

57.4 y 57.5 [Siguen suprimidas]

57.6 *Reembolso*

La Administración encargada del examen preliminar internacional reembolsará al solicitante la tasa de tramitación:

i) [Sin cambio]

ii) si la solicitud de examen preliminar internacional se considerase no presentada en virtud de lo dispuesto en la Regla 54.4 o 54 bis 1.b).

#### Regla 58 bis

##### *Prórroga de los plazos para el pago de tasas*

58 bis 1 *Requerimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional*

a) Si la Administración encargada del examen preliminar internacional comprueba:

i) que el importe que se le ha pagado es insuficiente para cubrir la tasa de tramitación y la tasa de examen preliminar, o

ii) que en el momento en que se adeuden la tasa de tramitación y la tasa de examen preliminar en virtud de las Reglas 57.3 y 58.1.b ), no se ha pagado ninguna tasa, requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes desde la fecha del requerimiento, pague la cantidad necesaria para cubrir esas tasas, incrementada, en su caso, por la tasa por pago tardío prevista en la Regla 58 bis 2.

b) a d) [Sin cambio]

58 bis 2 [Sin cambio]

#### Regla 59

##### *Administración encargada del examen preliminar internacional competente*

59.1 y 59.2 [Sin cambio]

59.3 *Transmisión de la solicitud de examen preliminar internacional a la Administración competente*

a) y b) [Sin cambio]

c) Cuando la solicitud de examen preliminar internacional sea transmitida a la Oficina Internacional según el párrafo a) o sea presentada en la Oficina Internacional según el párrafo b), la Oficina Internacional, lo antes posible:

i) [Sin cambio]

ii) en caso de que hubiese dos o más Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes, requerirá al solicitante para que en el plazo aplicable según la Regla 54 bis 1.a) o en el plazo de 15 días desde la fecha del requerimiento, según el que venza más tarde, indique cuál es la Administración encargada del examen preliminar internacional competente a la que debe transmitirse.

d) a f) [Sin cambio]

#### Regla 60

##### *Ciertas irregularidades en la solicitud de examen preliminar internacional*

###### *60.1 Irregularidades en la solicitud de examen preliminar internacional*

a) Sin perjuicio de los párrafos a-bis) y a-ter), si la solicitud de examen preliminar internacional no cumple los requisitos especificados en las Reglas 53.1, 53.2.a)i) a iv), 53.2.b), 53.3 a 53.8 y 55.1, la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá al solicitante para que corrija las irregularidades en un plazo que deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias. Este plazo será de un mes por lo menos desde la fecha del requerimiento. La Administración encargada del examen preliminar internacional podrá prorrogarlo en cualquier momento antes de que se haya adoptado una decisión.

a-bis) A los efectos de la Regla 53.4, si hubiera varios solicitantes, bastará con que las indicaciones previstas en la Regla 4.5.a) ii) y iii) se proporcionen respecto de uno de ellos que tenga derecho, en aplicación de la Regla 54.2, a presentar una solicitud de examen preliminar internacional.

a-ter) A los efectos de la Regla 53.8, si hubiera varios solicitantes, bastará con que la solicitud de examen preliminar internacional sea firmada por uno de ellos.

b) a g) [Sin cambio]

60.2 [*Suprimida*]

#### Regla 61

##### *Notificación de la solicitud de examen preliminar internacional y de las elecciones*

###### *61.1 Notificación a la Oficina Internacional y al solicitante*

a) y b) [Sin cambio]

c) [*Suprimido*]

###### *61.2 Notificación a las Oficinas elegidas*

a) [Sin cambio]

b) La notificación indicará el número y la fecha de presentación de la solicitud internacional, el nombre del solicitante, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica (cuando se reivindique prioridad) y la fecha de recepción de la solicitud de examen preliminar internacional por la Administración encargada del examen preliminar internacional.

c) [Sin cambio]

d) Cuando, antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, el solicitante envíe a la Oficina elegida una petición expresa según el Artículo 40.2), la Oficina Internacional enviará lo antes posible a la Oficina elegida, a petición del solicitante o de dicha Oficina, la comunicación prevista en el Artículo 20.

61.3 [Sin cambio]

61.4 *Publicación en la Gaceta*

La Oficina Internacional publicará en la Gaceta, lo antes posible después de la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, indicaciones relativas a la solicitud de examen preliminar internacional y a los Estados elegidos interesados, conforme a las Instrucciones Administrativas.

## Regla 62

*Copia de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y de las modificaciones efectuadas en virtud del Artículo 19, destinada a la Administración encargada del examen preliminar internacional*

62.1 *Copia de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y de las modificaciones efectuadas antes de la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional.*

Lo antes posible después de haber recibido una solicitud de examen preliminar internacional o una copia de la misma de la Administración encargada de ese examen, la Oficina Internacional transmitirá a esa Administración:

i) una copia de la opinión escrita preparada en virtud de la Regla 43 bis 1, salvo que la Oficina nacional o la organización intergubernamental que haya actuado como Administración encargada de la búsqueda internacional también actúe como Administración encargada del examen preliminar internacional, y

ii) una copia de cualquier modificación efectuada en virtud del Artículo 19 y, en su caso, de la declaración prevista en ese Artículo, salvo que la Administración haya indicado que ya había recibido tal copia.

62.2 [Sin cambio]

## Regla 62 bis

*Traducción de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional destinada a la Administración encargada del examen preliminar internacional*

62 bis.1 *Traducción y observaciones*

a) A petición de la Administración encargada del examen preliminar internacional, la opinión escrita preparada en virtud de la Regla 43 bis.1, cuando no esté redactada en inglés o en un idioma aceptado por dicha Administración, deberá traducirse al inglés por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad.

b) La Oficina Internacional transmitirá una copia de la traducción a la Administración encargada del examen preliminar internacional al mismo tiempo que al solicitante, en el plazo de dos meses desde la fecha de recepción de la solicitud de traducción.

c) El solicitante podrá presentar observaciones escritas sobre la exactitud de la traducción; en este caso, deberá enviar copia de esas observaciones a la Administración encargada del examen preliminar internacional y a la Oficina Internacional.

## Regla 63

*Requisitos mínimos para las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional*

63.1 *Definición de los requisitos mínimos*

Los requisitos mínimos mencionados en el Artículo 32.3) serán los siguientes:

i) y ii) [Sin cambio]

iii) esa Oficina u organización deberá disponer de un personal capacitado para proceder al examen en los sectores técnicos adecuados y que posea los conocimientos lingüísticos necesarios para comprender, por lo menos, los idiomas en los que esté redactada o traducida la documentación mínima mencionada en la Regla 34;

iv) esa Oficina u organización deberá ser nombrada en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.

## Regla 66

*Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional*

66.1 [Sin cambio]

66.1 bis *Opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional*

a) Sin perjuicio del párrafo b), la opinión escrita preparada por la Administración encargada de la búsqueda internacional en virtud de la Regla 43 bis.1 se considerará como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional a los efectos de la Regla 66.2.a).

b) Una Administración encargada del examen preliminar internacional podrá notificar a la Oficina Internacional que el párrafo a) no se aplicará a su propio procedimiento, respecto de las opiniones escritas preparadas en virtud de la Regla 43 bis 1 por la Administración encargada de la búsqueda internacional o las Administraciones indicadas en la notificación, quedando entendido que esa notificación no se aplicará en el caso de que la Oficina nacional o la organización intergubernamental que haya actuado como Administración encargada de la búsqueda internacional también actúe como Administración encargada del examen preliminar internacional. La Oficina Internacional publicará lo antes posible cualquier notificación de ese tipo en la Gaceta.

c) Cuando la opinión escrita preparada por la Administración encargada de la búsqueda internacional según la Regla 43 bis 1, en virtud de una notificación según el párrafo b), no se considere como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional a los efectos de la Regla 66.2.a), la Administración encargada del examen preliminar internacional lo notificará por escrito al solicitante.

d) Una opinión escrita preparada por la Administración encargada de búsqueda internacional en virtud de la Regla 43 bis 1 que, en virtud de una notificación según el párrafo b), no se considere como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional a los efectos de la Regla 66.2.a), deberá tomarse en consideración, no obstante, por la Administración encargada del examen preliminar internacional en el procedimiento previsto en la Regla 66.2.a).

66.2 *Opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional*

a) a c) [Sin cambio]

d) La notificación fijará un plazo para la respuesta. El plazo será razonable, habida cuenta de las circunstancias. Normalmente será de dos meses desde la fecha de notificación. En ningún caso será inferior a un mes desde esa fecha. Será, por lo menos, de dos meses desde dicha fecha cuando el informe de búsqueda internacional se transmita al mismo tiempo que la notificación. Sin perjuicio del párrafo e), no deberá ser de más de tres meses desde esa fecha.

e) El plazo para responder a la notificación podrá prorrogarse si el solicitante lo pide antes de su vencimiento.

66.3 a 66.6 [Sin cambio]

66.7 *Copia y traducción de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica*

a) Si la Administración encargada del examen preliminar internacional necesitara una copia de la solicitud cuya prioridad se reivindica en la solicitud internacional, la Oficina Internacional la proporcionará lo antes posible, previa petición. Si esa copia no se entregase a la Administración encargada del examen preliminar internacional porque el solicitante no ha cumplido los requisitos de la Regla 17.1, y si dicha solicitud anterior no se ha presentado en esa Administración en su calidad de Oficina nacional y el documento de prioridad no está accesible para esa Administración en una biblioteca digital conforme a las Instrucciones Administrativas, el informe de examen preliminar internacional se podrá evacuar como si no se hubiese reivindicado la prioridad.

b) [Sin cambio]

66.8 y 66.9 [Sin cambio]

Regla 69

*Examen preliminar internacional: comienzo y plazo*

69.1 *Comienzo del examen preliminar internacional*

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) a e), la Administración encargada del examen preliminar internacional iniciará ese examen cuando esté en posesión de todos los elementos siguientes:

i) la solicitud de examen preliminar internacional;

ii) el importe adeudado (en su totalidad) por la tasa de tramitación y la tasa de examen preliminar, incluida, en su caso, la tasa por pago tardío prevista en la Regla 58 bis 2; y

iii) bien el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita preparada en virtud de la Regla 43 bis 1, o bien una notificación de la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional, efectuada en virtud del Artículo 17.2)a), según la cual no se preparará informe de búsqueda internacional; no obstante, la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará el examen preliminar internacional antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud de la Regla 54bis.1.a), salvo que el solicitante haya pedido expresamente que se inicie antes ese examen.

b) Si la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúe como Administración encargada de la búsqueda internacional también actúa como Administración encargada del examen preliminar internacional, se podrá iniciar el examen preliminar internacional al mismo tiempo que la búsqueda internacional, si esa Oficina nacional o esa organización intergubernamental lo desea y sin perjuicio de los párrafos d) y e).

b-bis) Cuando, conforme al párrafo b), la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúe a la vez como Administración encargada de la



búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional, desee iniciar el examen preliminar internacional al mismo tiempo que la búsqueda internacional y considere que se han cumplido todas las condiciones enunciadas en el Artículo 34.2)c)i a iii), no será necesario que esa Oficina o esa organización intergubernamental, en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, prepare la opinión escrita prevista en la Regla 43 bis.1.

c) [Sin cambio]

d) Cuando la declaración relativa a las modificaciones indique que el comienzo del examen preliminar internacional deberá ser diferido (Regla 53.9.b)), la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará ese examen

i) antes de haber recibido una copia de cualquier modificación efectuada en virtud del Artículo 19,

ii) antes de haber recibido del solicitante una declaración señalando que no desea efectuar modificaciones en virtud del Artículo 19, o

iii) antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud de la Regla 54 bis 1.a), siendo determinante la que se cumpla primero de las tres condiciones mencionadas.

e) [Sin cambio]

#### 69.2 *Plazo para el examen preliminar internacional*

El plazo para la preparación del informe de examen preliminar internacional será el que venza más tarde en los plazos siguientes:

i) 28 meses a partir de la fecha de prioridad; o

ii) seis meses a partir del momento previsto en la Regla 69.1 para el comienzo del examen preliminar internacional; o

iii) seis meses a partir de la fecha de recepción por la Administración encargada del examen preliminar internacional de la traducción proporcionada en virtud de la Regla 55.2.

### Regla 70

*Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad preparado por la Administración encargada del examen preliminar internacional (informe de examen preliminar internacional)*

70.1 a 70.14 [Sin cambio]

70.15 *Forma; título*

a) Las Instrucciones Administrativas prescribirán los requisitos materiales relativos a la forma del informe.

b) El informe llevará el título de “informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de

Patentes)”, así como una mención indicando que se trata del informe de examen preliminar internacional preparado por la Administración encargada del examen preliminar internacional.

70.16 y 70.17 [Sin cambio]

#### Regla 72

##### *Traducción del informe de examen preliminar internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional*

72.1 y 72.2 [Sin cambio ]

72.2 bis *Traducción de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional preparada en virtud de la Regla 43 bis 1*

En el caso previsto en la Regla 73.2.b)ii), la opinión escrita preparada por la Administración encargada de la búsqueda internacional en virtud de la Regla 43 bis 1, a petición de la Oficina elegida interesada, será traducida al inglés por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad. La Oficina Internacional transmitirá al solicitante al mismo tiempo que a la Oficina elegida interesada una copia de la traducción en el plazo de dos meses desde la fecha de recepción de la solicitud de traducción.

##### *72.3 Observaciones relativas a la traducción*

El solicitante podrá presentar observaciones escritas sobre la exactitud de la traducción del informe de examen preliminar internacional y de la opinión escrita preparada por la Administración encargada de la búsqueda internacional en virtud de la Regla 43 bis 1; en este caso, deberá enviar copia de esas observaciones a cada una de las Oficinas elegidas interesadas y a la Oficina Internacional.

#### Regla 73

##### *Comunicación del informe de examen preliminar internacional o de la opinión escrita de la Administración encargada de búsqueda internacional*

73.1 [Sin cambio ]

##### *73.2 Comunicación a las Oficinas elegidas*

a) La Oficina Internacional enviará la comunicación prevista en el Artículo 36.3)a) a cada Oficina elegida conforme a la Regla 93 bis 1, pero no antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

b) Cuando el solicitante envíe a una Oficina elegida una petición expresa en virtud del Artículo 40.2), la Oficina Internacional, a petición de esa Oficina o del solicitante:

i) si el informe de examen preliminar internacional ya ha sido transmitido a la Oficina Internacional en virtud de la Regla 71.1, enviará lo antes posible a esa Oficina la comunicación prevista en el Artículo 36.3)a);

ii) si el informe de examen preliminar internacional no ha sido transmitido a la Oficina Internacional en virtud de la Regla 71.1, transmitirá lo antes posible a esa Oficina una copia de la opinión escrita preparada por la Administración encargada de la búsqueda internacional en virtud de la Regla 43 bis 1.

c) Si el solicitante ha retirado la solicitud de examen preliminar internacional o una o varias elecciones, incluso la totalidad, la comunicación prevista en el párrafo a) se enviará, no obstante, a las Oficinas elegidas o a las Oficinas interesadas por esa retirada, a condición de que la Oficina Internacional haya recibido el informe de examen preliminar internacional.

#### Regla 76

*Copia, traducción y tasa según el Artículo 39.1); traducción del documento de prioridad*

76.1, 76.2 y 76.3 [Siguen suprimidas]

76.4 [Sin cambio]

76.5 *Aplicación de las Reglas 22.1.g), 47.1, 49, 49 bis y 51 bis*

Las Reglas 22.1.g), 47.1, 49, 49 bis y 51 bis serán aplicables, con la salvedad de que:

i) a iii) [Sin cambio]

iv) a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 39.1), cuando se haya evacuado un informe de examen preliminar internacional, sólo se exigirá la traducción de una modificación efectuada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 si la modificación se adjunta a ese informe;

v) la remisión de la Regla 47.1.a) a la Regla 47.4 deberá interpretarse como una remisión a la Regla 61.2.d).

76.6 [Suprimida]

#### Regla 78

*Modificación de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante las Oficinas elegidas*

##### 78.1 Plazo

a) El solicitante que desee ejercitar el derecho concedido por el Artículo 41 de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos en la Oficina elegida correspondiente, deberá hacerlo en el plazo de un mes después de haber satisfecho los requisitos del Artículo 39.1)a); no obstante, si la transmisión del informe de examen preliminar internacional prevista en el Artículo 36.1) no se

hubiera efectuado al vencimiento del plazo aplicable en virtud de lo dispuesto en el Artículo 39, el solicitante deberá ejercitar ese derecho a más tardar cuatro meses después de la fecha de vencimiento. En ambos casos, el solicitante podrá ejercitar ese derecho en cualquier fecha posterior si lo permitiera la legislación nacional de dicho Estado.

b) En todo Estado elegido cuya legislación nacional prevea que el examen sólo comenzará a petición especial, la legislación nacional podrá establecer que el plazo o el momento en el que el solicitante podrá ejercitar el derecho concedido por el Artículo 41, será el mismo que el que prevea la legislación nacional para la presentación de modificaciones en el caso del examen de solicitudes nacionales, a petición especial, siempre que ese plazo no termine antes del vencimiento del plazo aplicable según el párrafo a) o que ese momento no llegue antes del vencimiento de dicho plazo.

78.2 [Suprimida]

78.3 [Sin cambio]

#### Regla 89 bis

*Presentación, tramitación y transmisión de solicitudes internacionales y otros documentos en formato electrónico o por medios electrónicos*

89 bis 1 y 89 bis 2 [Sin cambio]

89 bis 3 *Comunicación entre Oficinas*

Cuando el Tratado, el presente Reglamento o las Instrucciones Administrativas prevean la comunicación, la notificación o la transmisión (“comunicación”) de una solicitud internacional, notificación, comunicación, correspondencia u otro documento de una Oficina nacional o de una organización intergubernamental a otra, esa comunicación podrá efectuarse en forma electrónica o por medios electrónicos, cuando así lo acuerden el remitente y el destinatario.

#### Regla 90

*Mandatarios y representantes comunes*

90.1 [Sin cambio]

90.2 *Representante común*

a) Cuando haya varios solicitantes y no hayan nombrado un mandatario para representarlos a todos (“mandatario común”) en virtud de la Regla 90.1.a), uno de los solicitantes que esté facultado para presentar una solicitud internacional conforme al Artículo 9 y respecto del cual se hayan dado todas las indicaciones requeridas en virtud de la Regla 4.5.a), podrá ser nombrado por los demás solicitantes como su representante común.

b) Cuando haya varios solicitantes y no hayan nombrado un mandatario común en virtud de la Regla 90.1.a) o un representante común en virtud del párrafo a), se considerará representante común de todos los solicitantes a aquel de ellos que, entre los que estén facultados conforme a la Regla 19.1 para presentar una solicitud internacional ante la Oficina receptora, sea nombrado el primero en el petitorio y respecto del cual se hayan dado todas las indicaciones requeridas en virtud de la Regla 4.5.a).

90.3 [Sin cambio]

90.4 *Forma de nombramiento de un mandatario o de un representante común*

a) a c) [Sin cambio]

d) Sin perjuicio del párrafo e), cualquier Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración encargada del examen preliminar internacional y la Oficina Internacional podrá renunciar al requisito enunciado en el párrafo b), según el cual debe serles entregado un poder separado, en cuyo caso no será aplicable el párrafo c).

e) Si el mandatario o un representante común entrega la declaración de retirada prevista en las Reglas 90 bis 1 a 90 bis 4, el requisito enunciado en el párrafo b) relativo a un poder separado no podrá ser objeto de renuncia según el párrafo d).

90.5 y 90.6 [Sin cambio]

#### Regla 90 bis *Retiradas*

90 bis 1 a 90 bis 4 [Sin cambio]

90 bis 5 *Firma*

a) Una declaración de retirada prevista en las Reglas 90 bis 1 a 90 bis 4, sin perjuicio del párrafo b), deberá estar firmada por el solicitante o, si hubiera varios solicitantes, por cada uno de ellos. Un solicitante al que se considere el representante común en virtud de la Regla 90.2.b), sin perjuicio del párrafo b), no estará facultado para firmar tal declaración en nombre de los demás solicitantes.

b) Cuando dos o más solicitantes presenten una solicitud internacional que designe a un Estado cuya legislación nacional exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el inventor, y los esfuerzos diligentes realizados no hayan permitido encontrar a un solicitante que posea tal calidad para el Estado designado en cuestión y que sea un inventor, o entrar en contacto con él, no será necesario que la declaración de retirada mencionada en las Reglas 90 bis 1 a 90 bis 4 esté firmada por ese solicitante (“el solicitante en cuestión”) si lo está al menos por un solicitante y

- i) y ii) [Sin cambio]
- iii) en el caso de una declaración de retirada mencionada en la Regla 90 bis 4.b), si el solicitante en cuestión no ha firmado la solicitud de examen preliminar internacional pero se han cumplido los requisitos de la Regla 53.8.b).  
90 bis 6 y 90 bis 7 [Sin cambio]

#### Regla 92 bis

##### *Registro de cambios relativos a ciertas indicaciones del petitorio o de la solicitud de examen preliminar internacional*

- 92 bis 1 Registro de cambios por la Oficina Internacional
- a) [Sin cambio]
- b) La Oficina Internacional no registrará el cambio solicitado si la petición de registro llega después del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

#### Regla 93 bis

##### *Modo de comunicación de los documentos*

##### *93 bis 1 Comunicación previa petición; comunicación por conducto de una biblioteca digital*

a) Cuando el Tratado, el presente Reglamento o las Instrucciones Administrativas prevean la comunicación, la notificación o la transmisión (“comunicación”) de una solicitud internacional, notificación, comunicación, correspondencia u otro documento (“documento”) de la Oficina Internacional a cualquier Oficina designada o elegida, esa comunicación se efectuará únicamente a petición de la Oficina interesada y en el momento indicado por esa Oficina. La petición podrá presentarse respecto de cualquier documento o respecto de una o varias categorías de documentos.

b) Toda comunicación prevista en el párrafo a), si la Oficina Internacional y la Oficina designada o elegida lo acuerdan, se considerará efectuada en el momento en que la Oficina Internacional haga accesible el documento para esa Oficina en forma electrónica, conforme a las Instrucciones Administrativas, en una biblioteca digital en la que dicha Oficina esté facultada para procurarse ese documento.

#### Regla 94

##### *Acceso a expedientes*

##### *94.1 Acceso al expediente conservado por la Oficina Internacional*

- a) [Sin cambio]

b) A petición de cualquier persona, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del Artículo 38 y de la Regla 44 ter 1, la Oficina Internacional entregará copias de cualquier documento contenido en su expediente, contra reembolso del costo del servicio.

c) A petición de una Oficina elegida, la Oficina Internacional entregará en nombre de esa Oficina copias del informe de examen preliminar internacional en virtud del párrafo b). La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones relativas a cualquier petición de ese tipo.

94.2 y 94.3 [Sin cambio]

#### TABLA DE TASAS

<i>Tasas</i>	<i>Importes</i>
1. Tasa de presentación internacional: (Regla 15.2)	650 francos suizos más 15 francos suizos por hoja de la solicitud internacional a partir de la 31a.
2. Tasa de tramitación: (Regla 57.2)	233 francos suizos

#### *Reducciones*

3. La tasa de presentación internacional se reducirá en 200 francos suizos si, de conformidad con las Instrucciones Administrativas y en la medida que en ellas se prevea, se presenta la solicitud:

- a) en papel con una copia de la solicitud en formato electrónico; o
- b) en formato electrónico.

4. Todas las tasas pagaderas (habida cuenta, en su caso, de la reducción prevista en el punto 3), se reducirán el 75% para las solicitudes internacionales cuyo solicitante sea una persona física que sea nacional y esté domiciliada en un Estado cuya renta nacional *per capita* (determinada según la renta nacional media per capita fijada por las Naciones Unidas para establecer su baremo de contribuciones para los años 1995, 1996 y 1997) sea inferior a 3.000 dólares de los EE.UU.; si hubiera varios solicitantes, cada uno de ellos deberá satisfacer esos criterios.

Certifico que el texto que precede es la traducción al español del texto original en inglés de las modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), adoptadas en inglés y francés por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes

(Unión PCT) en su trigésima primera sesión (18a. extraordinaria) el 1o. de octubre de 2002, en vigor desde el 1 de enero de 2004. 14 de julio de 2003. El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Kamil Idris. Rúbrica.

- d) Modificaciones del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésima segunda sesión (14a. ordinaria) el 1o. de octubre de 2003, en vigor desde el 1o. de enero de 2004
- 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía.

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN  
EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su trigésima segunda sesión (14a. ordinaria) el 1o. de octubre de 2003, en vigor desde el 1o. de enero de 2004.

MODIFICACIONES\*

Regla 4

*El Petitorio (Contenido)*

4.1 a 4.10 [Sin cambio]

4.11 *Referencia a una búsqueda anterior, a una solicitud de “continuación” o de “continuación en parte” o a una solicitud principal o a una patente principal*

(a) Si:

(i) a (iii) [Sin cambio]

\* A continuación se reproduce el texto modificado de las reglas que fueron modificadas. Cuando no se ha modificado un párrafo o apartado, aparece la mención “[Sin cambios]” o “[Permanece Suprimida]”.



(iv) el solicitante tiene la intención de indicar, conforme a la Regla 49 bis 1.c), que desea que la solicitud internacional sea tratada, en cualquier Estado designado, como una solicitud de “continuación” o de “continuación en parte” de una solicitud anterior, el petitorio deberá indicarlo y, según el caso, permitir identificar la solicitud para la que se ha efectuado la búsqueda anterior o identificar la búsqueda de otra manera, o incluso indicar la solicitud principal, la patente principal o el título principal correspondiente.

(b) [Sin cambio]

4.12 a 4.14 [*Permanece suprimida*]

4.14 bis a 4.18 [Sin cambio]

#### Regla 16 bis

##### *Prórroga de los plazos para el pago de tasas*

16 bis 1 [Sin cambio]

16 bis 2 *Tasa por pago tardío*

(a) [Sin cambio]

(b) No obstante, el importe de la tasa por pago tardío no deberá exceder el 50% de la tasa de presentación internacional mencionada en el punto 1 de la Tabla de Tasas sin incluir tasa alguna por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la trigésimo primera.

#### Regla 17

##### *Documento de Prioridad*

17.1 [Sin cambio]

17.2 *Disponibilidad de Copias*

(a) Cuando el solicitante haya cumplido lo dispuesto en la Regla 17.1(a), (b) o (b-bis), la Oficina Internacional, a petición expresa de la Oficina designada, proporcionará rápidamente, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, una copia del documento de prioridad a esa Oficina. Ninguna Oficina designada podrá pedir al propio solicitante que le proporcione una copia. El solicitante no estará obligado a proporcionar una traducción a la Oficina designada antes del vencimiento del plazo aplicable conforme al Artículo 22. Cuando conforme al Artículo 23.2), el solicitante formule una petición expresa a la Oficina designada antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, a petición expresa de esta Oficina, la Oficina Internacional proporcionará una copia del documento de prioridad a dicha Oficina tan pronto como lo reciba.

(b) y (c) [Sin cambio]

## Regla 32

*Extensión de los efectos de una solicitud internacional a ciertos Estados sucesores*32.1 *Extensión de una solicitud internacional al Estado sucesor*

(a) a (c) [Sin cambio]

(d) [*Permanece Suprimida*]

32.2 [Sin cambio]

## Regla 43 bis

*Opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional*43 bis 1 *Opinión escrita*

(a) [Sin cambio]

(b) A los efectos de la evacuación de la opinión escrita, serán aplicables *mutatis mutandis* los Artículos 33.2) a 6), 35.2) y 35.3) y las Reglas 43.4, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2b) y d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 a 70.10, 70.12, 70.14 y 70.15.a).

(c) [Sin cambio]

## Regla 44 bis

*Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad evacuado por la Administración encargada de la búsqueda internacional*44 bis 1 *Emisión del informe; Comunicación al Solicitante*

(a) y (b) [Sin cambio]

(c) La Oficina Internacional deberá transmitir rápidamente al solicitante una copia del informe emitido según el párrafo a).

44 bis 2 a 44 bis 4 [Sin cambio]

## Regla 53

*Solicitud de examen preliminar internacional*

53.1 [Sin cambio]

53.2 *Contenido*

(a) La solicitud de examen preliminar internacional deberá contener:

(i) a (iii) [Sin cambio]

(iv) si procede, una declaración relativa a las modificaciones.

(b) [Sin cambio]

53.3 a 53.9 [Sin cambio]

## Regla 60

*Ciertas irregularidades en la solicitud de examen preliminar internacional*60.1 *Irregularidades en la solicitud de examen preliminar internacional*

(a) Sin perjuicio de los párrafos a-bis) y a-ter), si la solicitud de examen preliminar internacional no cumple los requisitos especificados en las Reglas 53.1, 53.2.a)i) a iii), 53.2.b), 53.3 a 53.8 y 55.1, la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá al solicitante para que corrija las irregularidades en un plazo que deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias. Este plazo será de un mes por lo menos desde la fecha del requerimiento. La Administración encargada del examen preliminar internacional podrá prorrogarlo en cualquier momento antes de que se haya adoptado una decisión.

(a-bis) y (a-ter) [Sin cambio]

(b) Si el solicitante satisface el requerimiento en el plazo previsto en el párrafo a), la solicitud de examen preliminar internacional se considerará recibida en la fecha efectiva de la presentación, a condición de que la solicitud de examen preliminar internacional, tal como haya sido presentada, permita identificar la solicitud internacional; en caso contrario, se considerará recibida la solicitud de examen preliminar internacional en la fecha de recepción de la corrección por la Administración encargada del examen preliminar internacional.

(c) Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo previsto en el párrafo a), la solicitud de examen preliminar internacional se considerará no presentada y así lo declarará la Administración encargada del examen preliminar internacional.

(d) [Suprimida]

(e) Si la Oficina Internacional advierte la irregularidad, lo pondrá en conocimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional, que procederá en la forma prevista en los párrafos a) a c).

(f) y (g) [Sin cambio]

60.2 [Permanece Suprimida]

## Regla 61

*Notificación de la solicitud de examen preliminar internacional y de las elecciones*61.1 *Notificación a la Oficina Internacional y al solicitante*

(a) [Sin cambio]

(b) La Administración encargada del examen preliminar internacional notificará lo antes posible al solicitante la fecha de recepción de la solicitud de examen preliminar internacional. Cuando conforme lo dispuesto en las Reglas 54.4, 55.2d), 58 bis 1b) o 60.1c), se considere no presentada esta solicitud, la Administración encargada del examen preliminar internacional lo notificará al solicitante y a la Oficina Internacional.

(c) [*Permanece Suprimida*]

61.2 a 61.4 [Sin cambio]

#### Regla 70

*Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad preparado por la Administración encargada del examen preliminar internacional (informe de examen preliminar internacional)*

70.1 a 70.15 [Sin cambio]

70.16 *Anexos del Informe*

(a) Cada hoja reemplazo prevista en la Regla 66.8.a) o b), cada hoja de reemplazo que contenga modificaciones efectuadas conforme al Artículo 19 y cada hoja de reemplazo que contenga rectificaciones de errores evidentes autorizadas conforme a la Regla 91.1e) (iii), se adjuntarán al informe si no han sido substituidas posteriormente por otras hojas de reemplazo o modificaciones resultantes en la cancelación de hojas completas según lo dispuesto en la Regla 66.8 b). No se adjuntarán las modificaciones efectuadas conforme el Artículo 19, que hayan sido consideradas invalidadas por una modificación efectuada según el Artículo 34 ni las cartas previstas en la Regla 66.8.

(b) Sin perjuicio del párrafo a), cada hoja mencionada en ese párrafo que se haya considerado substituida o invalidada, deberá también ser adjuntada al informe si la Administración de examen preliminar internacional considera que la correspondiente modificación que reemplaza o invalida excede la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como se presentó y el informe contiene la indicación referida en la Regla 70.2 c). En este caso, la hoja de reemplazo substituida o invalidada será marcada en la manera prevista en las Instrucciones Administrativas.

70.17 [Sin cambio]

#### Regla 80

*Cómputo de los plazos*

80.1 a 80.4 [Sin cambio]

80.5 *Vencimiento en un día no laborable o en fiesta oficial*

Si un plazo durante el que un documento o una tasa debe llegar a una Oficina nacional o a una organización intergubernamental venciese:

(i) un día en que la Oficina o la organización no estuviera abierta a efectos oficiales;

(ii) o un día en que el correo ordinario no se reparta en la localidad donde la Oficina u organización esté situada;

(iii) o en un día, cuando la Oficina o la organización esté situada en una o más de una localidad, que sea festivo en por lo menos una de las localidades en la cual la Oficina o la organización está situada, y si la ley nacional aplicada por aquella Oficina u organización prevé respecto de las solicitudes nacionales, que en tales casos el plazo venza en un día posterior;

(iv) o en un día, cuando la Oficina sea la Administración de un Estado Contratante encargada de la concesión de patentes, que sea festivo en parte de ese Estado y si la ley nacional aplicable por aquella Oficina, prevé respecto a solicitudes nacionales, que, en tales casos, el plazo venza en un día posterior; el plazo vencerá el primer día posterior en que no concurra ninguna de las cuatro circunstancias mencionadas arriba.

80.6 y 80.7 [Sin cambio]

## Regla 90

### *Mandatarios y representantes comunes*

90.1 [Sin cambio]

90.2 *Representante común*

a) Cuando haya dos o más solicitantes y no hayan nombrado un mandatario para representarlos a todos (“mandatario común”) según la Regla 90.1.a), uno de los solicitantes que esté facultado para presentar una solicitud internacional conforme al Artículo 9, podrá ser nombrado por los demás solicitantes como su representante común.

b) Cuando haya dos o más solicitantes y no hayan nombrado un mandatario común según la Regla 90.1.a) o un representante común conforme al párrafo a), se considerará representante común de todos los solicitantes a aquel de ellos que sea mencionado primero en el petitorio y esté facultado conforme a la Regla 19.1 para presentar una solicitud internacional ante la Oficina receptora.

90.3 y 90.4 [Sin cambio]

90.5 *Poder general*

a) y b) [Sin cambio]

c) cualquier Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración encargada del examen preliminar internacional y la Oficina Internacional podrá renunciar al requisito enunciado en el párrafo a)ii) de que una copia de un poder general sea adjuntada al petitorio, a la

solicitud de examen preliminar internacional o a la declaración aparte, según el caso.

d) Sin perjuicio del párrafo c), cuando el mandatario entrega la declaración de retirada prevista en las Reglas 90 bis 1 a 90 bis 4, a una Oficina receptora, a la Administración encargada de la búsqueda internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional, se deberá presentar una copia del poder general a aquella Oficina o Administración.

90.6 [Sin cambio]

Certifico que el texto que precede es la traducción al español del texto original en inglés de las modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes (Unión del PCT), en su trigésima segunda sesión (14a. sesión ordinaria) el 1 de octubre de 2003, en vigor desde el 1 de enero de 2004. El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Kamil Idris. Rúbrica.