

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 47.ª reunión (20.º sesión ordinaria), celebrada en Ginebra el 14 de octubre de 2015 [BOE n.º 288, de 29-XI-2016]

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, y al cual pertenecen, hasta el momento, 152 Estados miembros, reconoce una protección «internacional» de las patentes, habilitando los mecanismos necesarios para la consecución de la misma. La solicitud «internacional» de patente que protege el PCT permite la presentación de dicha solicitud en una multitud de países.

Desde 2001, el PCT no ha sufrido ningún tipo de modificación sustancial, siendo bien diferente la situación de dos documentos que lo acompañan y completan (el Reglamento y las Instrucciones Administrativas). Estos documentos han sido modificados en 2016, entrando en vigor las nuevas versiones, a partir del 1 de julio para el caso del Reglamento y el 15 de diciembre para el caso de las Instrucciones.

Centrándonos en el objeto de esta reseña, esto es, el Reglamento, su última versión fue adoptada por la Asamblea de la Unión Internacional de cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 47.ª reunión (20.º sesión ordinaria), celebrada en Ginebra el 14 de octubre de 2015 (siendo publicado en el *BOE* el 29 de noviembre de 2016).

Como se explica en el Informe aprobado por la Asamblea (PCT/A/47/1, disponible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/pct_a_47/pct_a_47_9.pdf, última consulta 4 de abril de 2017), las modificaciones propuestas en el documento se centran en los siguientes aspectos: la transmisión por la Oficina receptora de los resultados de una búsqueda o una clasificación anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional; la omisión de determinada información para que no quede a disposición pública; la transmisión a la Oficina Internacional de copias de documentos recibidos en el marco de una petición de restauración del derecho de prioridad; las demoras y casos de fuerza mayor relativos a las comunicaciones electrónicas; los idiomas de comunicación con la Oficina Internacional; y la información relativa a la entrada en la fase nacional y las traducciones.

Quedan, así, afectadas las reglas 9.2, 26bis.3, 48.2, 82*quater*.1, 92.2 y 94 (1, 1bis, 1ter, 2, 2bis y 3). Estas modificaciones entraron en vigor el 1 de julio de 2016 y son de aplicación a las solicitudes internacionales cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de julio de 2016 o posterior (con la salvedad de las reglas 82*quater* –que se aplicará asimismo a las solicitudes internacionales cuya fecha de presentación internacional sea anterior al 1 de julio de 2016, siempre y cuando el suceso al que se alude en dicha regla se haya producido el 1 de julio de 2016 o posteriormente– y 92.2 d) –que

será de aplicación a la correspondencia que reciba la Oficina Internacional el 1 de julio de 2016 o más adelante relativa a las solicitudes internacionales cuya fecha de presentación internacional sea anterior al 1 de julio de 2016, conforme a las condiciones dispuestas en las instrucciones administrativas adoptadas de acuerdo con dicha Regla–). Estas modificaciones finalmente aprobadas fueron, esencialmente (con la salvedad de algunas correcciones menores), similares a las contenidas en el documento del Grupo de Trabajo PCT (PCT/A/47/4), inicialmente publicado en agosto.

Dentro de los cambios más sustanciales introducidos por estas modificaciones encontramos los siguientes:

- Se omite el acceso público y la publicación de cierta información, si:
 - manifiestamente no cumple el propósito de informar al público sobre la solicitud internacional,
 - el acceso público a dicha información «perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona» y
 - no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información.
- Las Oficinas receptoras deberán transmitir a la Oficina Internacional copias de los documentos recibidos en relación con peticiones de restauración del derecho de prioridad. No obstante, la Oficina receptora podrá decidir no transmitir la información, a partir de una petición fundamentada del solicitante, o por iniciativa propia, si:
 - manifiestamente no cumple el propósito de informar al público sobre la solicitud internacional,
 - el acceso público a dicha información «perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona» y
 - no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información.
- Se amplían las disposiciones sobre circunstancias de «fuerza mayor» en el incumplimiento de los plazos debido a la «indisponibilidad de los servicios de comunicación electrónica». Al adoptar esta disposición contenida en la Regla 82^{quater}.1, la Asamblea señaló que las Oficinas y Administraciones, al examinar una solicitud, en virtud de esta Regla, deberán interpretar que «por indisponibilidad de los servicios de comunicación electrónica» se entiende una interrupción que «afecte a amplias zonas geográficas o a un grupo numeroso de personas, a diferencia de los problemas localizados que afecten a un edificio determinado o a un único usuario».
- Se permite la comunicación con la Oficina Internacional vía e-PCT en cualquiera de los idiomas de publicación (además del inglés y el francés).

En todo caso, estas no son las últimas reformas que ha sufrido el Reglamento, ya que en la Asamblea de la Unión PCT en su 48.^a reunión (28.º sesión extraordinaria),

celebrada en Ginebra entre los días 3 a 11 de octubre de 2016, se aprobaron unas nuevas modificaciones elaboradas por el Grupo de Trabajo del PCT y recogidas en el documento PCT/A/48/3 (disponible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/pct_a_48/pct_a_48_3.pdf, último acceso 4 de abril de 2017).

Las modificaciones aprobadas son esencialmente las siguientes:

- la extensión del plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria de 19 a 22 meses, contados a partir de la fecha de prioridad (Regla 45bis.1.a);
- ciertas aclaraciones sobre la relación que existe entre, por un lado, la Regla 23bis.2.a) y, por otro, el artículo 30.2, según se aplique en virtud del artículo 30.3 en relación con la transmisión por la Oficina receptora de los resultados anteriores de búsqueda y/o clasificación a la Administración encargada de la búsqueda internacional; y
- la supresión de las «disposiciones sobre incompatibilidad» tras la retirada de las notificaciones de incompatibilidad restantes en virtud de esas disposiciones.

Es pertinente apuntar que la modificación de la Regla 45bis.1a) entrará en vigor el 1 de julio de 2017 y se aplicará a toda solicitud internacional, independientemente de la fecha de presentación internacional, respecto de la cual el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria en virtud de la Regla 45bis.1a), en vigor hasta el 30 de junio de 2017, aún no haya expirado el 1 de julio de 2017. Por su parte, las modificaciones de la Regla 23bis.2 entrarán en vigor el 1 de julio de 2017 y se aplicarán a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de julio de 2017; entrando el resto de modificaciones (Reglas 4.10 y 51bis.1) en vigor el 1 de julio de 2017 (http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/pct_a_48/pct_a_48_5.pdf, última visita, 4 abril 2017).

Vanessa JIMÉNEZ SERRANÍA
Abogada. Doctora en Derecho
Profesora Asociada de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
vjserrania@usal.es