

**Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación
en materia de patentes (PCT) adoptadas el 8 de octubre de 2021
por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación
en materia de patentes (Unión PCT) en su 53.º periodo de sesiones
(23.º ordinario) [BOE-A-2022-8828]**

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

Durante los días 4 a 8 de octubre de 2021 tuvo lugar el quincuagésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes (Unión PCT), en el cual se acordaron algunas modificaciones del Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (adoptado el 19 de junio de 1970 y reformado en sucesivas ocasiones) (*vid.* texto vigente en https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct_regs.pdf).

En concreto se aprobó la modificación de las Reglas 5, 12, 13 ter, 19, 49 y 82 quater del citado reglamento. Las Reglas 5, 12, 13 ter, 19 y 49 vienen referidas a la implementación de la Norma ST. 26 que ha sustituido a la Norma ST.25 a partir del 1 de julio de 2022, como «Norma recomendada para la presentación de listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos en lenguaje extensible de marcado (XML)» (*eXtensible Markup Language*) (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_54/wo_ga_54_14.pdf). Las modificaciones de estos artículos del reglamento entraron en vigor igualmente el 1 de julio de 2022 y son aplicables a las solicitudes internacionales de patente con tal fecha de presentación o una posterior.

Estas modificaciones reflejan esencialmente dos cuestiones: en primer lugar, ya no será posible presentar una lista de secuencias en forma impresa o en un formato electrónico distinto del XML. De esta forma, seguirá siendo posible obtener una fecha de presentación para las solicitudes internacionales que divulguen secuencias, pero no como una lista de secuencias conforme con la Norma ST.26, como se exige en la Regla 5.2.a) del Reglamento. La Regla 13 ter seguirá siendo aplicable en el caso de que las secuencias de la solicitud, tal como se presenten, no se incluyan en una lista de secuencias en el formato requerido, pero la disposición relativa a la presentación de listas de secuencias en formato impreso ya no resulta pertinente.

En segundo lugar, ya no será necesario repetir el texto libre dependiente del idioma contenido en la lista de secuencias en el cuerpo principal de la memoria descriptiva. A fin de que ese texto pueda consultarse y utilizarse en la práctica en el contexto apropiado, las traducciones exigidas deberán presentarse dentro de una lista de secuencias completa. En determinados casos, será posible incluir el texto libre dependiente del idioma en dos versiones lingüísticas dentro de una única lista de secuencias. Ocasionalmente, tras la presentación en la fase internacional puede ser necesario presentar

una traducción del texto libre en forma de una nueva lista de secuencias, a los efectos de la búsqueda y el examen preliminar internacionales o de la publicación internacional.

La modificación de la Regla 82 quater está dirigida a reforzar las salvaguardias en favor de los solicitantes y terceros para el caso de perturbación generalizada que obstaculice el cumplimiento de los plazos en la fase internacional del PCT. Se trata de establecer mecanismos adecuados de salvaguardia contra la pérdida de derechos de los solicitantes en relación con una solicitud a causa del incumplimiento de un plazo fijado en el Reglamento del PCT debido a la pandemia de COVID-19 y a situaciones similares como las enumeradas en la Regla 82 *quater*.1.a).

El PCT ya preveía la excusa de los retrasos o la prórroga de los plazos en la fase internacional en diversas circunstancias. Sin embargo, la emergencia debida a la COVID-19 ha puesto de manifiesto que el actual marco jurídico del PCT no prevé un recurso razonable, eficaz y flexible que pueda ser aplicado fácilmente por las oficinas y utilizado por los solicitantes en caso de que se produzca una perturbación generalizada en el Estado en el que se encuentra la oficina mientras esta siga abierta al público. En particular, es innecesario exigir en tal situación la presentación de una petición y las pruebas correspondientes que justifiquen el incumplimiento de un plazo. La Oficina Internacional intentó subsanar esta deficiencia con su *Declaración interpretativa y recomendación para la modificación de prácticas relativas al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en el marco de la pandemia de COVID-19* («Declaración interpretativa»), publicada el 9 de abril de 2020. Con todo, se ha considerado oportuno consolidar tal solución en el Reglamento del PCT.

Mercedes CURTO POLO
Catedrática de Derecho Mercantil
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED
curtopoml@der.uned.es