S

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

PCT/GL/ISPE/13
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 18 DE JUNIO DE 2025

# TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

## DIRECTRICES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DEL PCT

(Directrices para la tramitación por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional de las solicitudes internacionales presentadas según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

*texto en vigor a partir del 1 de julio de 2025*

1. El presente documento contiene el texto —en vigor a partir del 1 de julio de 2025 — de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, preparado por la Oficina Internacional de la OMPI tras consultas con las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT.

2. Las presentes Directrices sustituyen a las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT (PCT/GL/ISPE/12), texto en vigor desde el 1 de julio de 2022.

# DIRECTRICES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DEL PCT

(*texto en vigor a partir del 1 de julio de 2025)*

## ÍNDICE

## PARTE I
## INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN GENERAL


| | Párrafos |
|---|---|
| **Capítulo 1** | |
| **Introducción** | 1.01 – 1.15 |
| Objetivo y estatuto de las presentes Directrices | 1.01 – 1.04 |
| Plan y terminología de las presentes Directrices | 1.05 – 1.08 |
| Presentación general del procedimiento de solicitud internacional | 1.09 – 1.11 |
| Fase internacional | 1.10 – 1.11 |
| Fase nacional (o regional) | 1.12 |
| Administraciones internacionales | 1.13 – 1.15 |
| Diagrama de la tramitación habitual de una solicitud internacional | |
| **Capítulo 2** | |
| **Presentación general de la fase de búsqueda internacional** | 2.01 – 2.22 |
| Objetivos | 2.01 – 2.04 |
| Cuestiones preliminares | 2.05 – 2.09 |
| Recepción de la copia para la búsqueda de la Oficina receptora | 2.05 – 2.07 |
| Envío del acuse de recibo y atribución de la búsqueda por la Administración encargada de la búsqueda internacional | 2.08 – 2.09 |
| Procedimiento de búsqueda internacional | 2.10 – 2.12 |
| Plazo para la emisión del informe de búsqueda internacional | 2.13 |
| Transmisión del informe de búsqueda internacional, de la opinión escrita, etc. | 2.14 |
| Opciones de que dispone el solicitante | 2.15 |
| Tramitación posterior del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita | 2.16 |
| Trato confidencial | 2.16 |
| Publicación del informe de búsqueda y puesta a disposición de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional | 2.17 – 2.18 |
| Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes) (cuando no se ha presentado ninguna solicitud de examen preliminar internacional) | 2.18 |
| Copias de los documentos citados en el informe de búsqueda | 2.19 |
| Búsquedas internacionales suplementarias | 2.20 – 2.21 |
| Búsquedas de tipo internacional | 2.22 |
| **Capítulo 3** | |
| **Presentación general de la fase de examen preliminar internacional** | 3.01 – 3.30 |
| Introducción | 3.01 – 3.06 |
| Cuestiones preliminares | 3.07 – 3.15 |
| Presentación de la solicitud de examen preliminar internacional | 3.07 – 3.08 |
| Verificación de la solicitud de examen preliminar internacional y notificación de recepción | 3.09 – 3.12 |
| Comienzo del examen preliminar internacional | 3.13 – 3.15 |

Procedimiento de examen preliminar internacional 3.16 – 3.22
Base de la opinión escrita o del informe de examen preliminar internacional 3.20 – 3.21
Otras consideraciones 3.22
Naturaleza del informe de examen preliminar internacional 3.23
Plazo para la elaboración del informe de examen preliminar internacional 3.24
Transmisión del informe de examen preliminar internacional y de los documentos conexos 3.25 – 3.25A
Tramitación ulterior del informe de examen preliminar internacional 3.26 – 3.29
Trato confidencial 3.26
Puesta a disposición del informe de examen preliminar internacional y de los documentos conexos 3.27
Transmisión del informe de examen preliminar internacional a las Oficinas elegidas 3.28
Traducción del informe de examen preliminar internacional 3.29
Copias de los documentos citados en el informe de examen preliminar internacional 3.30

PARTE II
SOLICITUD INTERNACIONAL

**Capítulo 4**
**Contenido de la solicitud internacional (distinto de las reivindicaciones)** 4.01 – 4.32
Generalidades 4.01
Descripción 4.02 – 4.27
Sector técnico 4.04
Técnica anterior 4.05
Divulgación de la invención 4.06 – 4.07
Breve descripción de los dibujos 4.08 – 4.09
Mejor manera de realizar la invención 4.10
Estructura y función 4.11
Divulgación suficiente 4.12 – 4.13
Aplicación industrial 4.14
Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos 4.15
Depósito de material biológico 4.16 – 4.18
Referencias a microorganismos u otro material biológico depositados, como parte de la descripción 4.19
Requisitos relativos al idioma en el que estén redactadas las hojas que contengan referencias a microorganismos u otro material biológico depositados 4.20
Generalidades 4.21 – 4.27
Dibujos 4.28
Expresiones, etc., que no deben utilizarse 4.29 – 4.32

**Apéndice del Capítulo 4**
Técnica anterior

**Capítulo 5**
**Reivindicaciones** 5.01 – 5.58
Generalidades 5.01 – 5.03
Forma y contenido de las reivindicaciones 5.04 – 5.11
Tipos de reivindicación 5.12 – 5.19
Categorías 5.12 – 5.14
Reivindicaciones independientes y dependientes 5.15 – 5.19

Interpretación de las reivindicaciones 5.20 – 5.28
Reivindicaciones relativas a un “uso” 5.21
Preámbulo 5.22 – 5.23
Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado 5.24
Reivindicaciones del tipo “medios más función” 5.25
Reivindicaciones del tipo “producto definido en función de un procedimiento” 5.26 – 5.27
Reivindicaciones de procedimiento que se refieren a aparatos y a productos que contienen limitaciones 5.28
Discordancia entre las reivindicaciones y la descripción 5.29 – 5.30
Claridad 5.31 – 5.41
Claridad de los términos relativos 5.34 – 5.38
Claridad de otros términos 5.39 – 5.41
Concisión, número de reivindicaciones 5.42
La descripción, base de las reivindicaciones 5.43 – 5.44
Divulgación clara y completa de la invención reivindicada 5.45 – 5.58
Divulgación suficiente en relación con las reivindicaciones 5.52 – 5.53
Relación entre las reivindicaciones y la divulgación 5.54 – 5.58

**Apéndice del Capítulo 5**
Reivindicaciones dependientes múltiples
Interpretación de las reivindicaciones
Reivindicaciones de uso
Reivindicaciones del tipo “producto definido en función de un procedimiento”
Concisión

**Capítulo 6**
**Prioridad** 6.01 – 6.17
Derecho de prioridad 6.01 – 6.05
Determinación de las fechas de prioridad 6.06 – 6.10
Reivindicación de prioridad 6.11 – 6.17

**Capítulo 7**
**Clasificación de las solicitudes internacionales** 7.01 – 7.08
Definición 7.01
Clasificación definitiva de la solicitud internacional 7.02 – 7.04
Clasificaciones múltiples 7.03
Clasificación de la divulgación que figura en la solicitud tal como ha sido presentada 7.04
Clasificación modificada en el caso de que el informe de búsqueda internacional se publique ulteriormente 7.05
Clasificación cuando el alcance no esté claro 7.06
Falta de unidad de la invención 7.07
Clasificación de las solicitudes internacionales excluidas de la búsqueda internacional 7.08

**Capítulo 8**
**Regla 91 – Errores evidentes contenidos en documentos** 8.01 – 8.24
Errores que no se pueden rectificar en virtud de la Regla 91 8.08 – 8.10
Elementos u hojas en falta 8.09
Corrección de reivindicaciones de prioridad 8.10
Transmisión a otra Administración de una petición de rectificación 8.11 – 8.12
Requerimiento al solicitante para que presente una petición de rectificación 8.13
Presentación y tramitación de una petición de rectificación 8.14 – 8.17
Autorización y efecto de las rectificaciones 8.18 – 8.23

Fecha efectiva de rectificación 8.24

PARTE III
CONSIDERACIONES DE EXAMEN COMUNES A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

**Capítulo 9**
**Exclusiones y limitaciones de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional** 9.01 – 9.42
Introducción 9.01
Materias excluidas 9.02 – 9.15
Teorías científicas y matemáticas 9.05
Variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos de producción de vegetales y animales, distintos de los procedimientos microbiológicos 9.06
Planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego 9.07
Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal; métodos de diagnóstico aplicados en el cuerpo humano o animal 9.08 – 9.10
Simples presentaciones de información 9.11 – 9.14
Programas informáticos, en la medida en que la Administración no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda o al examen preliminar respecto de tales programas 9.15
Consideraciones generales en la determinación de la naturaleza de la materia 9.16 – 9.18
Forma de las reivindicaciones 9.16
Materias excluidas solamente en algunas reivindicaciones 9.17
Casos dudosos 9.18
Alcance de la búsqueda y del examen preliminar en ciertas situaciones 9.19 – 9.39
Ejemplos de casos en los que puede efectuarse la búsqueda o el examen preliminar, con una indicación en la opinión escrita 9.20 – 9.25
Ejemplos de situaciones excepcionales en las que es imposible proceder a la búsqueda respecto de algunas o todas las reivindicaciones 9.26 – 9.30
Cuestiones ajenas al estado de la técnica 9.31 – 9.32
Aplicación industrial 9.33
Aclaraciones oficiosas 9.34 – 9.35
Reivindicaciones oscuras 9.36 – 9.37
Movimiento perpetuo 9.38
Listas de secuencias 9.39
Declaración de no elaboración del informe de búsqueda internacional 9.40
Reivindicaciones dependientes múltiples 9.41
Búsqueda internacional suplementaria 9.42

**Apéndice del Capítulo 9**
Objetos excluidos relativos a planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego
Objetos excluidos relativos a programas informáticos

**Capítulo 10**
**Unidad de la invención** 10.01 – 10.88
Determinación de unidad de la invención 10.01 – 10.10
Ejemplos de situaciones particulares 10.11 – 10.19

Combinaciones de distintas categorías de reivindicaciones 10.12 – 10.16
"Práctica Markush" 10.17
Productos intermedios y productos finales 10.18 – 10.19
Ejemplos relativos a la unidad de la invención 10.20 – 10.36
Diferentes aspectos de la invención reivindicada (procedimiento, aparato, producto, etc.) 10.21 – 10.36
Hay unidad de la invención – ejemplos 1 a 14 10.21 – 10.34
No hay unidad de la invención (*a priori*) – ejemplos 15 a 16 10.35 – 10.36
Reivindicaciones con características que se solapan, pero en las que progresivamente se incorporan nuevas características 10.37 – 10.40
Hay unidad de la invención – ejemplo 17 10.37
No hay unidad de la invención (*a priori*) – ejemplos 18 a 20 10.38 – 10.40
Formas complementarias de la invención (ej. receptor y transmisor) 10.41 – 10.43
Hay unidad de la invención – ejemplos 21 y 22 10.41 – 10.42
No hay unidad de la invención (*a priori*) – ejemplo 23 10.43
Variantes de un aspecto de la invención (soluciones alternativas para el mismo problema) 10.44 – 10.59D
Hay unidad de la invención – ejemplos 24 a 30 10.44 – 10.50
No hay unidad de la invención (*a priori*) – ejemplos 31 a 39 10.51 – 10.59
Reivindicaciones dependientes en las que se incorpora una característica esencial que difiere del concepto inventivo (falta de unidad *a posteriori*) – ejemplo 40 10.59A
Falta de unidad de la invención en una única reivindicación independiente – ejemplos 41 y 42 10.59B – 10.59C
Series de reivindicaciones complejas con características que se solapan – ejemplo 43 10.59D
Ejemplos de uso de la metodología del razonamiento mínimo 10.59E – 10.59J
Procedimiento en la fase de la búsqueda internacional 10.60 – 10.70
Requerimiento para pagar tasas adicionales 10.60 – 10.63
Búsqueda de invenciones suplementarias sin pago de tasas 10.64 – 10.65
Procedimiento de protesta 10.66 – 10.70
Procedimiento en la fase del examen preliminar internacional 10.71 – 10.82
Procedimiento de protesta 10.78 – 10.82
Procedimiento en la fase de búsqueda internacional suplementaria 10.83 – 10.88
Examen de la opinión 10.87 – 10.88

**Capítulo 11**
**Estado de la técnica** 11.01 – 11.26
Estado de la técnica en general 11.01
Fecha de divulgación 11.02 – 11.05
Fecha pertinente a los efectos del informe de búsqueda internacional 11.03
Fecha pertinente a los efectos de la opinión escrita y del examen preliminar internacional 11.04 – 11.05
Documentos que plantean dudas sobre la reivindicación de prioridad hecha en la solicitud internacional 11.06
Documentos que no forman parte del estado de la técnica, pero que podrían ser pertinentes 11.07 – 11.11
Solicitudes de patente publicadas ulteriormente (a efectos del informe de búsqueda internacional) 11.07
Solicitudes de patente publicadas ulteriormente (a efectos del informe preliminar internacional) 11.08 – 11.09
Solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha 11.10

Documentos pertinentes para comprender la invención 11.11
Forma de divulgación 11.12 – 11.22
Disponibilidad al público de las divulgaciones escritas 11.12
Divulgación en Internet 11.13
Divulgación efectuada en sitios web de editores de confianza 11.14 – 11.15
Divulgación efectuada en sitios web cuya fiabilidad es desconocida 11.16 – 11.20
Diferencias entre las citas de documentos de patente y las citas de otros tipos de documentos 11.21
Documentos que reproducen una descripción oral anterior 11.22
Dificultad para establecer la fecha de publicación de un documento 11.23
Fecha pertinente en relación con reivindicaciones específicas o partes de reivindicaciones 11.24 – 11.26

**Capítulo 12**
Novedad 12.01 – 12.10
Significado de novedad 12.01 – 12.02
Consideraciones que intervienen en la determinación de la novedad 12.03 – 12.10
Metodología 12.03
Divulgación intrínseca o implícita 12.04
Interpretación de las reivindicaciones 12.05
Combinación de documentos 12.06
Variantes 12.07
Divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares 12.08 – 12.09
Intervalos 12.10

**Apéndice del Capítulo 12**

**Capítulo 13**
**Actividad inventiva** 13.01 – 13.19
Significado de actividad inventiva 13.01 – 13.02
Consideraciones para determinar la actividad inventiva 13.03 – 13.13
¿Qué se considera “evidente”? 13.03
Conocimientos adquiridos posteriormente 13.04
La invención considerada en su conjunto; combinación de elementos conocidos o evidentes 13.05 – 13.07
Apreciación de la contribución en relación con el estado de la técnica 13.08 – 13.10
El “experto en la materia” 13.11
Combinación de enseñanzas 13.12 – 13.13
Ejemplos 13.14
Otras consideraciones 13.15 – 13.19
Análisis *ex post facto* 13.15
Valor técnico, necesidades experimentadas desde tiempo atrás 13.16 – 13.17
Éxito comercial 13.18
Reivindicaciones dependientes 13.19

**Apéndice del Capítulo 13**
El enfoque problema-solución
Ejemplos en los que un solo documento pone en duda la actividad inventiva

**Capítulo 14**
**Aplicación industrial** 14.01 – 14.06
Significado de aplicación industrial 14.01 – 14.03
Metodología 14.04 – 14.06

**Apéndice del Capítulo 14**


Utilidad
- Utilidad específica o particular
- Utilidad sustancial o práctica en el contexto del “mundo real”
- Utilidad creíble

Aplicación industrial
- Objetivo especial
- Divulgación clara y completa
- Posibilidad de realización del objetivo especial
- Fecha en la que deben cumplirse los requisitos


PARTE IV
BÚSQUEDA INTERNACIONAL

**Capítulo 15**


| | |
|---|---|
| **Búsqueda internacional** | 15.01 – 15.97 |
| Objetivo de la búsqueda internacional y de la búsqueda internacional suplementaria | 15.01 – 15.07 |
| Divulgaciones no escritas | 15.05 |
| Lugar geográfico, idioma, antigüedad y modalidades de la divulgación | 15.06 – 15.07 |
| Examinador | 15.08 – 15.09 |
| Base de la búsqueda | 15.10 – 15.17 |
| Ámbito de la búsqueda internacional | 15.18 – 15.20 |
| Orientación y objeto de la búsqueda internacional | 15.21 – 15.28 |
| Análisis de las reivindicaciones | 15.21 – 15.23 |
| Invenciones para las que no se han pagado las tasas | 15.24 |
| Cobertura total | 15.25 |
| Reivindicaciones especulativas | 15.26 |
| Reivindicaciones dependientes | 15.27 – 15.28 |
| Búsqueda sobre tipos y características particulares de reivindicación | 15.29 – 15.32 |
| Combinación de elementos | 15.31 |
| Diferentes categorías de reivindicación | 15.32 |
| Casos en los que no es posible una búsqueda significativa | 15.33 – 15.36 |
| Errores evidentes y expresiones, etc., que no deben utilizarse (Regla 9) | 15.34 – 15.36 |
| Información que cumple los criterios de la Regla 48.2.l) | 15.36A |
| Acceso al expediente en poder de la Administración encargada de la búsqueda internacional | 15.36B |
| Estrategia de búsqueda | 15.37 – 15.42 |
| Etapas preliminares | 15.37 |
| Resumen y título | 15.38 |
| Clasificación | 15.39 |
| Publicación antes de la búsqueda | 15.40 |
| Declaración relativa a la búsqueda | 15.41 – 15.42 |
| Ámbito de búsqueda | 15.43 – 15.51 |
| Sectores análogos | 15.48 – 15.51 |
| Realización de la búsqueda | 15.52 – 15.62 |
| Seguridad de la búsqueda en Internet | 15.56 – 15.59 |
| Búsqueda sin resultados | 15.60 |
| Detención de la búsqueda | 15.61 |
| Archivo de la búsqueda | 15.62 |
| Evaluación del estado de la técnica | 15.63 – 15.72 |

Factores de duda en relación con el estado de la técnica pertinente 15.64 – 15.65
Materias excluidas 15.66
Selección de citas e identificación de las partes más pertinentes 15.67 – 15.72
Procedimiento posterior a la búsqueda 15.73 – 15.75
Redacción del informe de búsqueda internacional 15.73
Informes de búsqueda internacional modificados 15.74
Recepción por error de modificaciones según el Artículo 19 15.75
Búsqueda internacional suplementaria 15.76 – 15.97
Petición de búsqueda internacional suplementaria 15.78 – 15.79
Recepción de la petición de búsqueda internacional suplementaria por la Administración 15.80 – 15.81
Inicio de la búsqueda internacional suplementaria 15.82 – 15.83
Retirada de la petición de búsqueda internacional suplementaria 15.84
Base de la búsqueda internacional suplementaria 15.85 – 15.86
Reivindicaciones excluidas de la búsqueda internacional suplementaria 15.87 – 15.88
Expresiones, etc., que no deben utilizarse 15.88A
Información que cumple los criterios de la Regla 48.2.l) 15.88B
Acceso al expediente en poder de la Administración designada para la búsqueda suplementaria 15.88C
Unidad de la invención 15.89 – 15.92
Alcance de la búsqueda 15.93
Elaboración del informe de búsqueda internacional suplementaria 15.94 – 15.96
Copias de los documentos 15.97

**Capítulo 16**
**Informe de búsqueda internacional** 16.01 – 16.87
Generalidades 16.01 – 16.04
Búsqueda internacional suplementaria 16.03
Búsqueda de tipo internacional 16.04
Plazo para la emisión del informe de búsqueda internacional 16.05
Cómo completar el informe de búsqueda internacional 16.06 – 16.07
Elementos relativos a la forma no requeridos 16.07
Formulario e idioma del informe de búsqueda internacional 16.08 – 16.13
Formulario del informe de búsqueda internacional 16.08 – 16.10
Idioma del informe de búsqueda 16.11
Hojas incluidas en la publicación 16.12 – 16.13
Manera de cumplimentar la notificación de transmisión del informe de búsqueda internacional o de la declaración, y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional (formulario PCT/ISA/220) 16.14 – 16.21
Dirección para la correspondencia 16.14
Referencia del expediente del solicitante o del mandatario 16.15
Número de la solicitud internacional 16.16
Fecha de presentación internacional 16.17
Solicitante 16.18
Casos en los que no se emite informe de búsqueda, o se emite en forma limitada 16.19 – 16.21
Manera de cumplimentar el informe de búsqueda internacional (formulario PCT/ISA/210) 16.22 – 16.85
Fecha de prioridad más antigua 16.22

Número total de hojas 16.23
Recuadro “Se adjunta una copia de cada uno de los documentos del estado de la técnica citados en el informe” 16.24
Base del informe 16.25
Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos y cuadros conexos 16.26
Referencia al informe de búsqueda internacional principal 16.27
Limitación del objeto de la búsqueda internacional 16.28 – 16.32
Título, resumen y figura 16.33 – 16.51
—Título 16.35 – 16.38
—Resumen 16.39 – 16.47
—Dibujos propuestos para publicación 16.48 – 16.51
Clasificación de la materia 16.52
Sectores objeto de la búsqueda 16.53
Documentación mínima consultada 16.54
Documentación consultada distinta de la documentación mínima 16.55 – 16.57
Bases de datos electrónicas consultadas 16.58 – 16.61
Búsqueda anterior 16.62
Documentos considerados pertinentes 16.63 – 16.64
Categoría de los documentos citados 16.65 – 16.76
—Documentos particularmente pertinentes 16.66 – 16.68
—Documentos que definen el estado de la técnica sin perjudicar a la novedad o a la actividad inventiva 16.69
—Documentos que se refieren a una divulgación no escrita 16.70
—Documentos intermedios 16.71
—Documentos relativos a la teoría o al principio que constituya la base de la invención 16.72
—Documentos de patente potencialmente conflictivos 16.73
—Documentos citados en la solicitud 16.74
—Documentos citados por otras razones 16.75
—Divulgaciones no perjudiciales 16.76
Relación entre los documentos y las reivindicaciones 16.77
Cita de documentos 16.78 – 16.82A
Finalización del informe 16.83 – 16.85
Copias de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional 16.86 – 16.87

PARTE V
OPINIÓN ESCRITA/INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

**Capítulo 17**
**Contenido de las opiniones escritas y del informe de examen preliminar internacional** 17.01 – 17.73
Introducción 17.01 – 17.03
Diferentes tipos de opinión y de informe 17.04 – 17.08
Opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional 17.04 – 17.05
Opinión(es) escrita(s) de la Administración encargada del examen preliminar internacional 17.06 – 17.07
Informe de examen preliminar internacional 17.08
Contenido de la opinión o del informe 17.09 – 17.55A
Resumen del contenido 17.09
Formulario de la opinión o del informe 17.10
Datos 17.11 – 17.12

Recuadro N.º I: Base de la opinión escrita 17.13 – 17.27.
—Consideraciones lingüísticas 17.15
—Hojas que se considera que forman parte de la solicitud tal como fue inicialmente presentada 17.16 – 17.16B
—Examen sobre la base de una solicitud internacional modificada 17.17 – 17.20
—Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos 17.21
—Modificaciones causantes de saltos de numeración 17.22
—Modificaciones que vayan más allá de la divulgación inicial de la invención 17.23 – 17.24
—Búsquedas complementarias 17.25
—Modificaciones en la solicitud tal como fue presentada que no van acompañadas de una carta para indicar su fundamento 17.26
—Rectificación de errores evidentes 17.27
Recuadro N.º II Prioridad 17.28 – 17.31
Recuadro N.º III: No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial 17.32 – 17.37
—Materias excluidas según la Regla 67.1 17.33
—Claridad o fundamento 17.34 – 17.35
—Ausencia de búsqueda internacional para todas o parte de las reivindicaciones 17.36
—Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos 17.37
Recuadro N.º IV: Falta de unidad de la invención 17.38 – 17.41
—Tasas adicionales pagadas bajo protesta 17.41
Recuadro N.º V: Declaración motivada según la Regla 66.2.a)ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 17.42 – 17.44
Recuadro N.º VI: Ciertos documentos citados 17.45 – 17.48
Recuadro N.º VII: Ciertos defectos en la solicitud internacional 17.49
Recuadro N.º VIII: Ciertas observaciones relativas a la solicitud internacional 17.50 – 17.55
—Finalización del informe 17.51
—Idioma de la opinión escrita y del informe de examen preliminar internacional 17.52
—Forma de las objeciones 17.53 – 17.54
—Garantía de que el informe es de la máxima utilidad para las etapas posteriores 17.55
Cláusulas tipo 17.55A
Requerimiento para corregir o para modificar 17.56 – 17.58
Casos de emisión de una opinión escrita parcial o no emisión de opinión escrita 17.59 – 17.63
Materias excluidas 17.60
Falta de unidad de la invención 17.61 – 17.65
—Opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional 17.61 – 17.62
—Opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o informe de examen preliminar internacional 17.63 – 17.65
Resolver en primer lugar las objeciones principales 17.66
Otras consideraciones 17.67 – 17.73
Cita de ciertos documentos en el informe de búsqueda internacional 17.67
Documentos adicionales tomados en consideración en ciertos casos 17.68 – 17.69

Contradicciones entre la descripción y las reivindicaciones 17.70
Recomendación de modificaciones 17.71
Estudio de las respuestas a la opinión escrita 17.72 – 17.73

PARTE VI
EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (CON EXCLUSIÓN DEL INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL)

**Capítulo 18**
**Procedimiento preliminar a la recepción de la solicitud de examen preliminar internacional** 18.01 – 18.18
Utilización de telecopiadores, telégrafos, teleimpresores, etc. 18.01
Base del examen preliminar internacional 18.02 – 18.09
Declaración relativa a las modificaciones 18.03 – 18.06A
Idioma a los efectos del examen preliminar internacional 18.07 – 18.09
Documentación para la Administración encargada del examen preliminar internacional 18.10 – 18.18
Idioma de la solicitud internacional y de la solicitud de examen preliminar internacional 18.14 – 18.15
Documento de prioridad y su traducción 18.16
Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos 18.17 – 18.18

**Capítulo 19**
**Procedimiento de examen en la Administración encargada del examen preliminar internacional** 19.01 – 19.52
Generalidades 19.01 – 19.05
Comienzo y plazo del examen preliminar internacional 19.06 – 19.12
Comienzo del examen 19.07 – 19.09
Plazo para la finalización del examen 19.10 – 19.12
Primera fase del examen preliminar internacional 19.13 – 19.25
Generalidades 19.13 – 19.14
Búsquedas complementarias 19.15 – 19.21
Casos en los que no es necesario emitir una opinión escrita 19.22 – 19.23
Casos en los que puede emitirse otra opinión escrita 19.24
Reivindicaciones para las que no se ha emitido informe de búsqueda internacional 19.25
Fase siguiente del examen preliminar internacional 19.26 – 19.33
Corrección del informe de examen preliminar internacional 19.34 – 19.35
Cuestiones aplicables en general a diferentes fases del examen preliminar internacional 19.36 – 19.46
Modificaciones: consideraciones generales 19.36
Rectificación de errores evidentes 19.37 – 19.40
Comunicación oficiosa con el solicitante 19.41 – 19.46
Redacción del informe de examen preliminar internacional 19.47 – 19.48
Generalidades 19.47 – 19.48
Determinación de los plazos 19.49 – 19.51
Falta de respuesta del solicitante dentro del plazo prescrito 19.51
Retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de todas las elecciones 19.52

**Capítulo 20**
**Reivindicaciones** 20.01 – 20.22
Modificación antes del comienzo del examen preliminar internacional 20.01 – 20.03
Modificaciones de las reivindicaciones según el Artículo 19 20.01

Modificaciones efectuadas según el Artículo 34 20.02 – 20.03
Modificaciones: consideraciones generales 20.04 – 20.08
Examen de las modificaciones 20.09
Materia adicional 20.10 – 20.19
Insuficiencia de fundamento 20.20 – 20.21
Modificaciones efectuadas en las solicitudes traducidas 20.22

**Apéndice del Capítulo 20**
Elementos nuevos

PARTE VII
CALIDAD

**Capítulo 21**
**Marco común sobre la calidad de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional** 21.01 – 21.33
Introducción 21.01 – 21.03
1. Dirección y política 21.04 – 21.10
2. Prácticas basadas en la gestión de riesgos 21.11 – 21.14
3. Recursos 21.15
   – Recursos humanos suficientes
   – Recursos materiales suficientes
   – Recursos suficientes para la formación
   – Supervisión de los recursos
4. Gestión de la carga de trabajo administrativo 21.16
5. Garantía de la calidad 21.17
6. Comunicación 21.18 – 21.21
   Comunicación entre las Administraciones 21.18 – 21.19
   Comunicación con los usuarios y orientación 21.20
   Comunicación con la OMPI y con las Oficinas designadas y elegidas 21.21
7. Documentación 21.22 – 21.25
8. Documentación del proceso de búsqueda 21.26
9. Sistema de evaluación interna 21.27 – 21.30
10. Disposiciones relativas a la presentación de informes 21.31 – 21.32

Evolución futura 21.33

PARTE VIII
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

**Capítulo 22**
**Procedimientos administrativos** 22.01 – 22.61
Recepción de la solicitud de examen preliminar internacional 22.01
Determinación de la Administración encargada del examen preliminar internacional competente y anotación de la solicitud de examen preliminar internacional 22.02 – 22.05
Identificación de la solicitud internacional 22.06
Solicitante autorizado a presentar una solicitud de examen preliminar internacional 22.07 – 22.10
Cambio de solicitante 22.10
Elección de Estados 22.11
Verificación de elementos que afecten a la fecha de recepción 22.12 – 22.13
Verificación de que la solicitud de examen preliminar internacional ha sido presentada a tiempo 22.14 – 22.15

| | |
|---|---|
| Integración del expediente de la Administración encargada del examen preliminar internacional | 22.16 – 22.19 |
| Transmisión de la solicitud de examen preliminar internacional a la Oficina Internacional | 22.20 – 22.23 |
| Ciertas irregularidades en la solicitud de examen preliminar internacional | 22.24 – 22.26 |
| Idioma | 22.27 |
| Firma | 22.28 – 22.32 |
| Indicaciones relativas al solicitante | 22.33 – 22.34 |
| Indicaciones relativas al mandatario | 22.35 – 22.36 |
| Requerimiento para corregir irregularidades en la solicitud de examen preliminar internacional | 22.37 – 22.41 |
| Pago y reembolso de tasas | 22.42 – 22.48 |
| Transferencia de las tasas de tramitación a la Oficina Internacional | 22.49 |
| Utilización de telecopiadores, telégrafos, teleimpresores, etc. | 22.50 – 22.51 |
| Tramitación de los documentos en papel por las administraciones que exigen la presentación electrónica | 22.51A |
| Reenvío electrónico de documentos presentados en papel | 22.51B – 22.51C |
| Irregularidades en el servicio postal | 22.52 |
| Excusa del retraso en el cumplimiento de los plazos | 22.52A – 22.52D |
| Prórroga de los plazos en virtud de la Regla 82*quater*.3 | 22.52E – 22.52H |
| Cómputo de los plazos | 22.53 |
| Modificaciones efectuadas según el Artículo 19 | 22.54 |
| Respuesta a la opinión escrita | 22.55 – 22.57 |
| Transmisión del informe de examen preliminar internacional y de los documentos conexos | 22.58 – 22.58B |
| Retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de todas las elecciones | 22.59 |
| Tramitación de las listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos proporcionadas específicamente a efectos de la búsqueda internacional o el examen preliminar | 22.60 – 22.61 |

# PARTE I
# INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN GENERAL

## Capítulo 1
## Introducción

### Objetivo y estatuto de las presentes Directrices

1.01 Las presentes Directrices contienen instrucciones sobre la práctica que deben seguir las Administraciones durante los procedimientos de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional.

1.02 Las Directrices están destinadas principalmente a los examinadores de las diversas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, pero cabe esperar que también serán útiles para los solicitantes y los abogados de patentes. También son aplicables, en los casos apropiados, a las búsquedas de tipo internacional (véase el párrafo 2.22). Además, las Directrices también pueden ser de utilidad para las Oficinas de patentes de los Estados designados y elegidos durante la fase nacional, para la búsqueda y el examen de la solicitud internacional, y para una mejor comprensión de los informes de búsqueda y de examen internacionales. Aun cuando las Directrices traten de las solicitudes internacionales, también pueden utilizarse *mutatis mutandis* por las Oficinas nacionales en lo que se refiere a las solicitudes nacionales si la legislación nacional lo permite; también pueden utilizarse en la revisión de las leyes nacionales para unificar las prácticas actuales en las Oficinas de patentes de diversos países. No obstante, en general, las Directrices no abarcan las acciones de la Oficina receptora, aun cuando, en algunos casos, esta pueda ser la misma Oficina que la Administración encargada de la búsqueda internacional y/o la Administración encargada del examen preliminar internacional.

*Artículos 16.3)b), 32, 33*

1.03 Estas Directrices constituyen normas comunes de búsqueda y de examen internacionales que ofrecen instrucciones respecto de la búsqueda y del examen internacionales y tienden a facilitar la aplicación de las disposiciones del PCT, de su Reglamento y de las Instrucciones Administrativas del PCT respecto de la búsqueda y del examen internacionales. Están destinadas a prever los casos más típicos, por lo que solo deben considerarse como instrucciones de orden general; los examinadores deberán ir más allá de las instrucciones en casos excepcionales. No obstante, los solicitantes pueden esperar que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, como norma general, actúen de conformidad con las Directrices mientras no hayan sido revisadas. Además, en diferentes ocasiones, las presentes Directrices prescriben al examinador que interprete una reivindicación de una forma particular. Ello debe permitir a las Oficinas designadas y/o elegidas comprender sobre qué base ha formulado sus conclusiones el examinador respecto de la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) y la aplicación industrial, pero no les obliga en forma alguna a adoptar una interpretación similar. Las Directrices establecen normas de calidad que deberán seguir las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, para reducir al mínimo las diferencias en los resultados de los procedimientos de búsqueda y examen entre las diversas Administraciones.

1.04 Los criterios anteriores solo sirven a los efectos de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, y cualquier Estado contratante puede aplicar criterios suplementarios o diferentes para decidir si, en ese Estado, la invención reivindicada es patentable. Cabe observar asimismo que las Directrices no tienen el carácter vinculante de

un texto jurídico. Estas Directrices se han concebido para ayudar a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional a emitir informes de búsqueda y de examen internacionales, de conformidad con los Artículos 17 y 18 del PCT, opiniones escritas de conformidad con el Artículo 34 y la Regla 43*bis* e informes de examen preliminar internacional de conformidad con el Artículo 35 del PCT. Como última autoridad en lo relativo a la búsqueda y al examen internacionales, es necesario referirse a los propios artículos del PCT interpretados, en caso necesario, refiriéndose a las Actas de la Conferencia Diplomática de Washington y a las interpretaciones proporcionadas por la Asamblea del PCT. Cualquier inobservancia de las Directrices por una Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional no constituye en sí misma un motivo para reexaminar las medidas adoptadas por la Administración, excepto cuando tal reexamen esté previsto por la legislación nacional y la práctica.

**Plan y terminología de las presentes Directrices**

1.05 Las presentes Directrices establecen ante todo el enfoque general que ha de adoptarse en el marco de la búsqueda internacional y en el del examen preliminar internacional, definiendo a continuación de manera más detallada cierto número de etapas y conceptos. Están divididas en ocho partes. La Parte I propone una presentación general sucinta de los procedimientos aplicados durante la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional. La Parte II se refiere al contenido de la solicitud internacional. La Parte III aborda las consideraciones detalladas que el examinador debe tener presentes, tanto para la búsqueda internacional como para el examen preliminar internacional. La Parte IV describe el procedimiento de búsqueda internacional. La Parte V trata del contenido de las opiniones escritas y del informe de examen preliminar internacional. La Parte VI examina los procedimientos aplicados durante el examen preliminar internacional. La Parte VII prevé un enfoque común sobre la calidad de los trabajos efectuados durante la fase internacional. La Parte VIII trata de los procedimientos de orden administrativo. Algunos capítulos de las diferentes partes se refieren únicamente a la búsqueda internacional o al examen preliminar internacional. No obstante, salvo en algunos casos excepcionales especificados en el texto, los examinadores de la Administración encargada de la búsqueda internacional y los de la Administración encargada del examen preliminar internacional deberán utilizar los mismos criterios para abordar cualquier consideración particular. Por lo tanto, la mayoría de los capítulos se aplican tanto a los procedimientos de búsqueda como a los de examen.

1.06 Salvo que se indique expresamente lo contrario, las referencias en las Directrices al “Tratado” deben entenderse al PCT; a “Artículos”, a los del Tratado; a “Reglas”, a las del Reglamento del PCT; a “Instrucciones”, a las de las Instrucciones Administrativas del PCT; y a “partes”, capítulos” y “párrafos”, a los de las presentes Directrices. Las referencias a Partes y Anexos de las Instrucciones Administrativas del PCT van precedidas del prefijo “AI”.

1.07 Por “Administración internacional” o “Administración” se entenderá, salvo que estén acompañados de calificativos, la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional, según proceda. Salvo indicación en contrario, el término “examinador” se utiliza en las Directrices para designar al examinador de una Administración encargada del examen preliminar internacional, de una Administración encargada de la búsqueda internacional o de la Administración designada para la búsqueda suplementaria. También salvo indicación en contrario, “búsqueda” y “examen” significan la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional según el Tratado y el Reglamento.

1.08 Las referencias a una Oficina o legislación “nacional” incluyen también los sistemas regionales en los que varios Estados han encomendado a una autoridad intergubernamental la tarea de conceder patentes regionales.

**Presentación general del procedimiento de solicitud internacional**

1.09 El procedimiento que sigue una solicitud internacional de patente según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, desde la presentación de la solicitud hasta la concesión de una patente (o su denegación), comprende dos etapas principales, mencionadas comúnmente como la “fase internacional” y la “fase nacional” (o “fase regional” cuando una solicitud internacional se tramite ante un organismo regional en lugar de uno nacional). Los siguientes párrafos 1.10 y 1.11, y el diagrama de la tramitación habitual de una solicitud internacional que se incluye al final de este Capítulo ofrecen una breve visión general de la fase internacional, con una explicación completa contenida en las Partes II a VIII de las Directrices.

*Fase internacional*

*Artículos 22, 23*

1.10 La fase internacional comienza cuando se presenta la solicitud internacional y, a condición de que no se retire la solicitud internacional, incluye diversas comprobaciones de formalidades, una búsqueda internacional, la preparación de una opinión escrita, la publicación de la solicitud y, opcionalmente, un examen preliminar internacional. Durante esta fase, ninguna Oficina nacional o regional puede tramitar o examinar la solicitud, excepto por petición específica del solicitante.

1.11 La fase internacional comprende varias series de actividades, distintas por su naturaleza, pero que en la práctica podrían coincidir ligeramente en el tiempo. Son las siguientes:

a) la presentación, en la Oficina receptora apropiada, de una solicitud internacional conteniendo un “petitorio” (una petición de que la solicitud internacional sea tramitada conforme al Tratado, acompañada de ciertas informaciones relativas al solicitante, al inventor y a un eventual mandatario, así como indicaciones de forma sobre la solicitud, como el título y cualquier reivindicación de prioridad), una descripción, una o varias reivindicaciones, uno o varios dibujos (cuando sean necesarios) y un resumen;

b) ciertas verificaciones relativas al procedimiento, la atribución de una fecha de presentación internacional y la transmisión de copias de la solicitud a la Oficina Internacional (el ejemplar original) y a la Administración encargada de la búsqueda internacional (la copia para la búsqueda);

c) una búsqueda internacional, efectuada por la Administración encargada de la búsqueda internacional; en particular, una búsqueda tendente a identificar cualquier divulgación anterior pertinente para la apreciación de la novedad y de la actividad inventiva de la invención reivindicada, y la emisión, generalmente al vencimiento de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, de un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. (Véanse el Capítulo 2 y las Partes IV y V);

d) la publicación internacional de la solicitud internacional, del informe de búsqueda internacional y (en su caso) de modificaciones según el Artículo 19 por la Oficina Internacional, al vencimiento de un plazo de 18 meses desde la fecha de prioridad; la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional (y las observaciones oficiosas presentadas por el solicitante) se pondrán a disposición del público al mismo tiempo;

e) de manera optativa, a petición del solicitante, una búsqueda internacional suplementaria efectuada por una Administración distinta a la que efectuó la búsqueda internacional principal, a fin de ampliar el alcance general de la búsqueda (por ejemplo, para ampliar la cobertura del estado de la técnica a idiomas con los que no trabaja la Administración principal). Las búsquedas internacionales suplementarias pueden ser

solicitadas por más de una Administración participante. Para consultar un resumen detallado del procedimiento de búsqueda internacional suplementaria, véase el Capítulo 15, en concreto los párrafos 15.75 a 15.97, y los párrafos 9.42 y 16.03;

f) de manera optativa, a petición del solicitante que presente una "solicitud" (Capítulo II del Tratado), un examen preliminar internacional efectuado por la Administración encargada del examen preliminar internacional, durante el cual el examinador estudia más a fondo las cuestiones de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, teniendo en cuenta cualquier observación o modificación efectuada por el solicitante según los Artículos 19 o 34, como se detalla más adelante en este documento; y la emisión de un informe de examen preliminar internacional, denominado "informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)" (véase Capítulo 17);

g) la emisión de un "informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)" por la Oficina Internacional en nombre de la Administración encargada de la búsqueda internacional, si el solicitante no ha presentado solicitud de examen de la solicitud internacional en respuesta a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional; ese informe preliminar internacional sobre la patentabilidad tendrá el mismo contenido que la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional;

h) la distribución por la Oficina Internacional a las Oficinas designadas o elegidas de documentos, entre ellos copias de la solicitud internacional, modificaciones presentadas, informes de búsqueda internacional suplementaria, así como un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad con el mismo contenido que la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional o que el informe de examen preliminar internacional, cuando se haya emitido tal informe.

*Fase nacional (o regional)*

1.12 Tras el vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad (20 meses en ciertos Estados debido a reservas transitorias; los Estados también tienen la posibilidad de fijar una fecha posterior aplicable a las solicitudes efectuadas ante su Oficina), la solicitud puede comenzar su fase nacional (o regional) en cada Oficina designada (si no se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional y son aplicables las disposiciones del Capítulo I del PCT) o en cada Oficina elegida (si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional y son aplicables las disposiciones del Capítulo II del PCT). Es este procedimiento el que, en definitiva, da lugar a la concesión de una patente o a que se rechace una solicitud conforme a la legislación nacional o al acuerdo regional aplicable. Aun cuando las Oficinas nacionales y regionales no puedan tener otras exigencias en materia de forma y de contenido que las estipuladas en el Tratado y el Reglamento, los resultados de una búsqueda internacional o de un examen preliminar internacional según el Tratado no tienen carácter obligatorio para esas Oficinas cuando proceden al examen de la solicitud en fase nacional o regional.

**Administraciones internacionales**

*Artículos 16, 32; Reglas 35, 36, 59, 63*

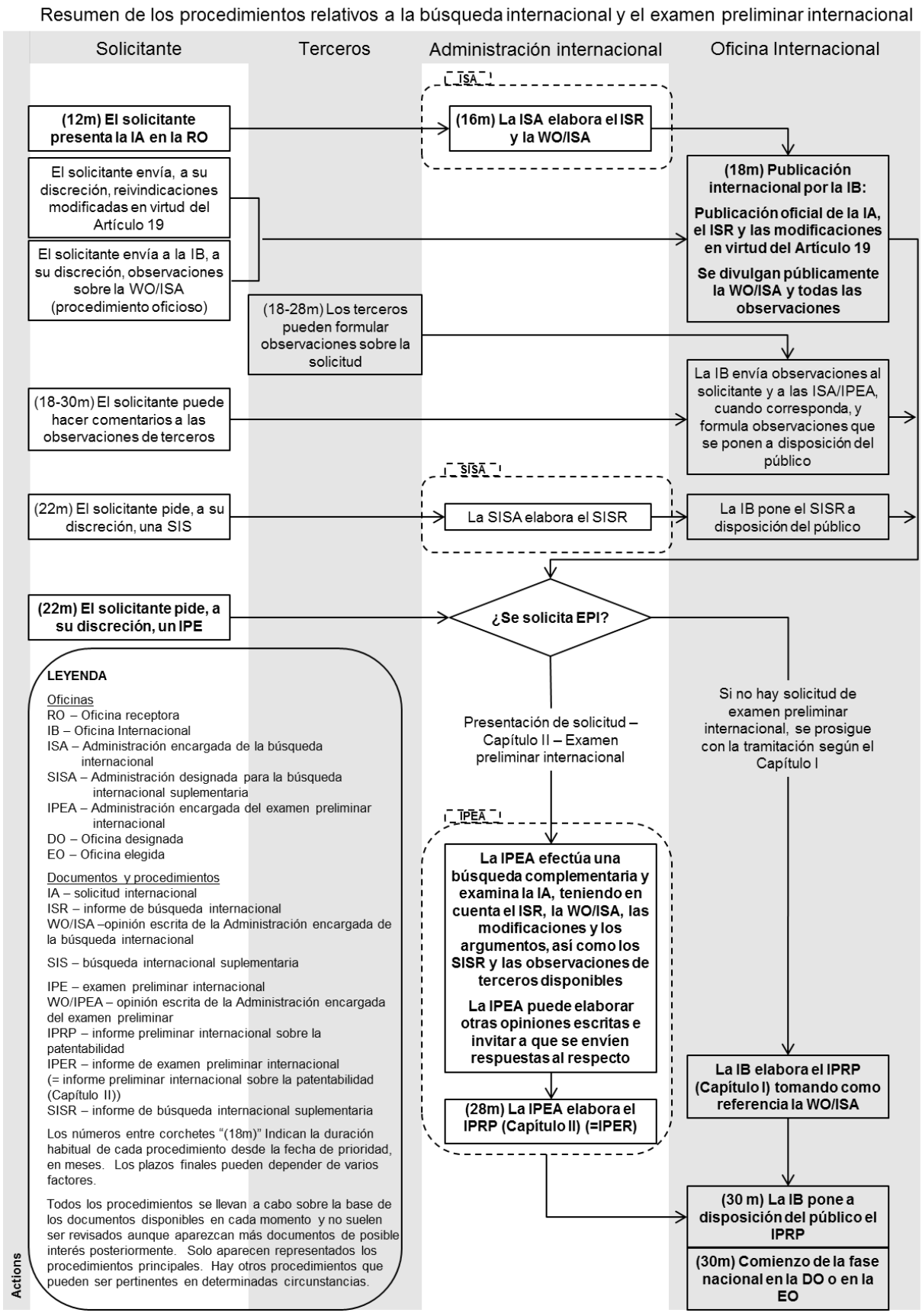
1.13 Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional son Oficinas nacionales u organizaciones intergubernamentales encargadas de cierto número de tareas según el Tratado, especialmente la elaboración de informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional. Las Administraciones son designadas por la Asamblea de la Unión del PCT. Los requisitos de designación consisten en que las Administraciones deben ser designadas obligatoriamente para desempeñar ambas funciones (es decir, llevar a cabo búsquedas y exámenes preliminares). En los Anexos D, E y sobre las administraciones de búsqueda internacional

suplementaria de la *Guía del solicitante del PCT* figura información pormenorizada sobre las funciones de las Administraciones y los requisitos de determinadas Administraciones. Las Administraciones se reúnen periódicamente en las sesiones de la Reunión de las Administraciones Internacionales según el PCT (PCT/MIA) (véase el sitio web de la OMPI: www.wipo.int/es/web/pct-system/index).

1.14 Pueden ser competentes una o más Administraciones para buscar o examinar una solicitud internacional particular. Esto depende de acuerdos entre las Administraciones internacionales y la Oficina Internacional, junto con una decisión que deberá haber sido notificada a la Oficina Internacional por cada Oficina receptora sobre qué Administraciones son competentes para actuar respecto de las solicitudes internacionales presentadas en esa Oficina. Cuando pueda ser competente más de una Administración para realizar la búsqueda o el examen de una solicitud determinada, el solicitante elegirá la Administración que desee en el petitorio o en la solicitud de examen preliminar internacional. Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional podrán decidir si desean ofrecer un servicio de búsqueda internacional suplementaria, al que generalmente podrán recurrir los solicitantes que hayan solicitado la búsqueda internacional principal en otra Administración.

1.15 La Administración encargada del examen preliminar internacional que tramite una solicitud determinada, por regla general, será la que haya actuado en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, pero este no es el caso necesariamente. El solicitante puede elegir expresamente una Administración diferente, o puede ocurrir que una Administración sea competente para proceder a la búsqueda respecto de una solicitud internacional dada, pero no para su examen. En consecuencia, es especialmente importante que tanto el informe de búsqueda internacional como la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional satisfagan normas uniformes, para que puedan ser utilizados efectivamente por cualquier otra Administración, así como por los solicitantes y las Oficinas designadas.

## Diagrama de la tramitación habitual de una solicitud internacional



## Capítulo 2
## Presentación general de la fase de búsqueda internacional

### Objetivos

2.01 Este Capítulo presenta de manera sucinta el procedimiento de búsqueda internacional. Para una descripción completa de este procedimiento, véanse las Partes II y IV de las Directrices.

*Artículo 15.2); Regla 33.1.a)*

2.02 La finalidad de la búsqueda internacional es descubrir el estado de la técnica pertinente para determinar si (y, en caso afirmativo, en qué medida) la invención reivindicada a la que se refiere la solicitud internacional es nueva o no lo es y si implica o no actividad inventiva. En ciertos casos, la Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a proceder a una búsqueda respecto de algunos o de la totalidad de los objetos reivindicados, cuando el alcance de las reivindicaciones es demasiado vago, cuando la solicitud se refiere a una materia excluida de la búsqueda (véase el Capítulo 9), o cuando se reivindican varias invenciones (véase el Capítulo 10).

*Regla 43bis*

2.03 Al mismo tiempo que elabora el informe de búsqueda internacional, el examinador redacta una opinión escrita. La finalidad principal de la opinión escrita es la de formular una opinión preliminar y no vinculante sobre las cuestiones de si la invención cuya protección se solicita parece ser nueva, implicar una actividad inventiva (no ser evidente) y ser susceptible de aplicación industrial. Un objetivo secundario consiste en identificar eventuales defectos de forma o de fondo de la solicitud internacional, así como aquellos problemas importantes y pertinentes a la claridad de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, o a la cuestión de si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción.

2.04 Es esencial que los criterios aplicados para efectuar la búsqueda y emitir la opinión escrita sean los mismos que los utilizados para el examen preliminar internacional. La búsqueda también puede hacer referencia a documentos que no sean estrictamente pertinentes para la novedad y la actividad inventiva, como se detalla en el párrafo 2.10.

### Cuestiones preliminares

*Recepción de la copia para la búsqueda de la Oficina receptora*

*Regla 23.1*

2.05 A condición de que la solicitud internacional haya sido presentada en un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Oficina receptora transmitirá la copia para la búsqueda a esa Administración (y el ejemplar original a la Oficina Internacional) desde que le haya atribuido un número de identificación y haya procedido a las verificaciones sobre la forma previstas en los Artículos 11 y 14, y desde que haya sido pagada la tasa de búsqueda internacional.

*Regla 12*

2.06 Cuando el idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que realizará la búsqueda, el solicitante deberá proporcionar a la Oficina receptora una traducción de la solicitud internacional en un idioma que sea:

a) un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional;

b) un idioma de publicación; y

c) un idioma aceptado por la Oficina receptora según la Regla 12.1.a), salvo que la solicitud internacional haya sido presentada en un idioma de publicación.

No obstante, no se exige dicha traducción del petitorio. Por lo que respecta a una parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, podrá exigirse una traducción solo del texto libre dependiente del idioma. Cuando el solicitante deba proporcionar tal traducción, la búsqueda internacional se realizará sobre la base de dicha traducción.

*Regla 23.1.b)*

2.07 Cuando se proporcione una traducción de la solicitud internacional a la Oficina receptora según la Regla 12.3, una copia de esa traducción y una copia del petitorio se considerarán, juntas, como la copia para la búsqueda; esta copia para la búsqueda será transmitida por la Oficina receptora a la Administración encargada de la búsqueda internacional lo antes posible tras su presentación por el solicitante, excepto cuando no se haya pagado la tasa de búsqueda. En tal caso, la copia para la búsqueda se transmitirá lo antes posible después del pago de la tasa.

*Envío del acuse de recibo y atribución de la búsqueda por la Administración encargada de la búsqueda internacional*

*Regla 25.1*

2.08 La Administración encargada de la búsqueda internacional notificará al solicitante, mediante el formulario PCT/ISA/202, que se ha recibido la copia para la búsqueda y transmitirá una copia de esa notificación a la Oficina Internacional así como a la Oficina receptora, cuando esta sea una Administración diferente de la encargada de la búsqueda internacional.

2.09 La búsqueda internacional se atribuye lo antes posible a un examinador que sea capaz de finalizarla dentro del plazo. La clasificación preliminar también se determinará lo más rápidamente posible.

**Procedimiento de búsqueda internacional**

2.10 La función de la Administración encargada de la búsqueda internacional, que se describirá de manera más detallada en los capítulos posteriores, es la siguiente:

a) determinar la clasificación de la solicitud, en particular para decidir si deben consultarse examinadores especializados en otros campos para que la búsqueda se efectúe adecuadamente; esta clasificación se podrá reconsiderar a la luz de una búsqueda más avanzada, pero en el momento de la publicación de la solicitud internacional deberá haberse decidido una clasificación definitiva (véase el Capítulo 7);

*Artículo 17.3); Regla 40*

b) estudiar si la solicitud cumple el requisito de unidad de la invención y, si no fuera este el caso, si deberá requerirse al solicitante para que pague tasas adicionales de búsqueda para las invenciones suplementarias (véase el Capítulo 10);

*Regla 39*

c) verificar si algunas o todas las materias no son materias respecto de las cuales la Administración no está obligada a proceder a la búsqueda (véase el Capítulo 9);

*Reglas 4.12, 16.3, 41*

d) determinar si, a los efectos de la emisión del informe de búsqueda internacional, han de utilizarse los resultados de cualquier búsqueda anterior mencionada por el solicitante en el formulario de petitorio de la solicitud, y autorizar en consecuencia cualquier reembolso que corresponda;

*Regla 13ter*

e) determinar si conviene requerir al solicitante que proporcione una lista de secuencias, cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos pero no contenga una lista de secuencias que esté en

conformidad con la norma prescrita en las Instrucciones Administrativas y en un idioma aceptado (véanse los párrafos 15.12 y 15.14A);

*Artículos 15, 17.2)*

f) proceder a una búsqueda internacional para determinar el estado de la técnica pertinente (véase el Capítulo 11), sin perder de vista el hecho de que la solicitud podría contener objetos respecto de los cuales la Administración no tenga obligación de proceder a una búsqueda por alguna de las razones siguientes: se trata de una materia respecto de la cual la Administración no está obligada a proceder a la búsqueda (véase el Capítulo 9); la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen las condiciones prescritas en tal medida que no puede realizarse una búsqueda significativa (véase el Capítulo 9 y el párrafo 15.33); o las reivindicaciones se refieren a varias invenciones diferentes y no han sido pagadas las tasas adicionales de búsqueda cuyo pago haya requerido la Administración internacional al solicitante (véase el Capítulo 10);

*Reglas 37, 38*

g) verificar que el resumen y el título sean los adecuados y, en ciertos casos, redactar alternativas (véanse los párrafos 16.33 a 16.47);

*Regla 43*

h) emitir un informe de búsqueda indicando los resultados de la búsqueda, así como ciertas otras informaciones (véase el Capítulo 16), o declarar que no era necesaria una búsqueda o que no sería significativa (véase el Capítulo 9); y

*Regla 43bis*

i) emitir una opinión escrita sobre si la solicitud internacional parece nueva, implicar una actividad inventiva, susceptible de aplicación industrial y satisfacer los demás requisitos del Tratado y del Reglamento, en la medida que sean controlados por la Administración encargada de la búsqueda internacional (véase el Capítulo 17).

2.11 Algunas de las cuestiones mencionadas, concretamente la cuestión de unidad de la invención, pueden quedar en estudio en función de los resultados de la búsqueda. Sin embargo, es importante abordar las diversas cuestiones en una fase precoz, habida cuenta de los límites del tiempo disponible para obtener correcciones o tasas adicionales del solicitante.

2.12 En algunas situaciones, la Administración encargada de la búsqueda internacional, previamente a la emisión del informe de búsqueda internacional, puede requerir expresamente al solicitante para que presente una respuesta, por ejemplo, cuando considere que la solicitud internacional no satisface el requisito de unidad de la invención (véase el Capítulo 10). En este caso, podrá requerirse al solicitante para que pague tasas adicionales para una búsqueda relativa a la invención o las invenciones suplementarias, pagándose esas tasas bajo protesta, con una declaración motivada, o sin protesta. La Administración encargada de la búsqueda internacional también puede exigir al solicitante el pago de una tasa de protesta para el examen de la protesta. Otro ejemplo que cabe citar es el caso de que la Oficina receptora notifique a la Administración encargada de la búsqueda internacional que se incluye o se incorpora por referencia en la solicitud internacional una parte omitida o una parte o un elemento correcto, y que la notificación se efectúe después de que se ha iniciado la elaboración del informe de búsqueda internacional, razón por la cual la Administración encargada de la búsqueda internacional puede requerir al solicitante el pago de tasas adicionales (véanse los párrafos 15.11A a 15.11C).

**Plazo para la emisión del informe de búsqueda internacional**

*Reglas 42.1, 43bis.1*

2.13 La Administración encargada de la búsqueda internacional emite el informe de búsqueda internacional (o una declaración según la cual la Administración encargada de la

búsqueda internacional no está obligada a proceder a una búsqueda o no puede proceder a una búsqueda significativa) y la opinión escrita en un plazo de:

i) tres meses desde la fecha de recepción de la copia para la búsqueda; o

ii) nueve meses desde la fecha de prioridad de la solicitud,

aplicándose el plazo que venza más tarde.

**Transmisión del informe de búsqueda internacional, de la opinión escrita, etc.**

*Regla 44.1*

2.14 Una vez que se hayan emitido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita, la Administración encargada de la búsqueda internacional transmitirá el mismo día una copia de cada uno de esos documentos a la Oficina Internacional y al solicitante.

**Opciones de que dispone el solicitante**

2.15 Por regla general, tras haber recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, el solicitante puede elegir entre las opciones siguientes:

a) transmitir observaciones (oficiosas) relativas a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional a la Oficina Internacional, que se encargará de ponerlas a disposición del público y de las Oficinas designadas (véanse los párrafos 2.17 y 2.18);

*Regla 46*

b) presentar a la Oficina Internacional modificaciones de las reivindicaciones según el Artículo 19.1) acompañadas por una carta en la que se señalen las diferencias entre las reivindicaciones y se indiquen las razones de las modificaciones de la solicitud tal como fue presentada, que podrá incluir, con carácter facultativo, una breve declaración que explique esas modificaciones;

*Regla 45bis*

c) solicitar una o más búsquedas internacionales suplementarias a las Administraciones que ofrezcan ese servicio, siempre y cuando no se soliciten a la misma Administración que llevó a cabo la búsqueda internacional principal;

*Artículos 31, 34.2)b); Regla 53*

d) pedir el examen preliminar internacional, adjuntando a esta petición de examen argumentos o modificaciones que serán tenidos en cuenta por la Administración encargada del examen preliminar internacional;

e) retirar la solicitud internacional según la Regla 90*bis*; o

f) no adoptar ninguna otra medida durante la fase internacional y esperar hasta que sea necesario, o conveniente, para continuar el procedimiento relativo a la solicitud internacional ante las Oficinas designadas.

**Tramitación posterior del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita**

*Trato confidencial*

*Artículo 30; Regla 94.3*

2.16 Antes de la publicación internacional de la solicitud internacional y en ausencia de una petición o de la autorización del solicitante, todos los elementos de la solicitud mantienen carácter confidencial, y ninguna persona o Administración puede tener acceso a los mismos, salvo cuando se trate de transmitir informaciones expresamente requeridas según el Tratado y el Reglamento para la tramitación de la solicitud.

Si se presenta una petición de tramitación anticipada, la Oficina designada o elegida puede autorizar el acceso a todos los documentos que se le hayan comunicado en la medida

prevista por la legislación nacional, a condición de que haya sido publicada la solicitud internacional.

**Publicación del informe de búsqueda y puesta a disposición de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional**

*Artículo 21.3); Regla 48.2*

2.17 El informe de búsqueda internacional se publica junto con la solicitud internacional salvo que aún no esté disponible. Si hay retrasos, se publica posteriormente por separado lo más pronto posible. La Administración encargada de la búsqueda internacional pondrá a disposición del público al mismo tiempo la opinión escrita y las observaciones oficiosas presentadas por el solicitante.

*Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes) (cuando no se ha presentado ninguna solicitud de examen preliminar internacional)*

*Regla 44bis*

2.18 Si no se debe elaborar ningún informe de examen preliminar internacional debido a que el solicitante no ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional o porque se ha retirado la solicitud, la Oficina Internacional emitirá un informe denominado "informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)", que tendrá el mismo contenido que la opinión escrita. Cabe observar que, incluso si el solicitante ha presentado modificaciones según el Artículo 19, esas modificaciones no se tendrán en cuenta en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad. Se señala asimismo que, en ciertos casos previstos en la Regla 44*bis*.3.a) y d), la Oficina Internacional puede traducir la opinión escrita o el informe al inglés. Todo informe y traducción emitidos de esta forma se comunicarán a las Oficinas designadas, quienes pueden autorizar el acceso a esos documentos después del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, o antes de ese plazo si el solicitante ha pedido la apertura anticipada de la fase nacional de la tramitación de su solicitud según el Artículo 23.2). La Oficina Internacional pondrá a disposición del público el informe y, en su caso, su traducción, tras un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

**Copias de los documentos citados en el informe de búsqueda**

*Artículo 20.3); Regla 44.3*

2.19 En cualquier momento durante siete años a partir de la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional, el solicitante o cualquier Oficina designada tendrá derecho a pedir a la Administración encargada de la búsqueda internacional que le envíe copias de los documentos citados en el informe de búsqueda, a reserva, si la Administración lo exige, del pago de los gastos de preparación y de expedición de las copias (el solicitante puede recibir de forma sistemática copias de los documentos citados con el informe de búsqueda internacional).

**Búsquedas internacionales suplementarias**

*Regla 45bis*

2.20 Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional podrán ofrecer búsquedas internacionales suplementarias como servicio adicional facultativo para los solicitantes. Estas búsquedas tienen por objeto complementar la búsqueda internacional principal, dado que se reconoce que ninguna búsqueda puede ser totalmente exhaustiva. Una búsqueda suplementaria puede ser especialmente pertinente cuando la Administración que la lleva a cabo posee una especialización lingüística de la que no dispone la Administración que realiza la búsqueda internacional principal. El solicitante puede solicitar una búsqueda suplementaria a cualquier Administración que ofrezca el servicio (excepto a la Administración que realiza la búsqueda principal) en cualquier momento antes de que hayan

transcurrido 22 meses desde la fecha de prioridad. Se pueden solicitar varias búsquedas suplementarias a distintas Administraciones que ofrezcan este servicio.

2.21 La Administración que llevará a cabo la búsqueda suplementaria decidirá la mayoría de los pormenores del servicio prestado. El alcance del servicio se establece en un anexo del acuerdo entre la Oficina Internacional y la Administración, y la información figura en el Anexo sobre las administraciones de búsqueda internacional suplementarias de la *Guía del solicitante del PCT*. Las características del procedimiento de búsqueda suplementaria, incluidas sus condiciones, limitaciones y plazos, se analizan con más detalle en los párrafos 15.76 a 15.97, y en los párrafos 9.42 y 16.03.

**Búsquedas de tipo internacional**

*Artículo 15.5)*

2.22 Según el Artículo 15.5), una Administración encargada de la búsqueda internacional puede estar encargada de efectuar una “búsqueda de tipo internacional” para solicitudes nacionales. Estas búsquedas son similares, por definición, a las búsquedas internacionales, y se les debe aplicar los mismos principios que al informe de búsqueda. No obstante, solo se efectúa la búsqueda; no se emitirá opinión escrita para tales solicitudes, salvo que las Oficinas implicadas tengan un acuerdo específico para emitir la opinión al mismo tiempo.

# Capítulo 3
# Presentación general de la fase de examen preliminar internacional

## Introducción

3.01 Este Capítulo presenta de manera sucinta el procedimiento de examen preliminar internacional. Las Partes V y VI de las Directrices contienen una descripción completa de este procedimiento.

*Artículo 31*

3.02 El examen preliminar internacional, que es una etapa facultativa de la tramitación de las solicitudes internacionales, solo se realiza si el solicitante ha presentado una "solicitud de examen preliminar internacional". Tiene los mismos objetivos que la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y se basa en el procedimiento de la propia opinión, lo cual permite al solicitante responder a la Administración encargada del examen preliminar internacional con argumentos que sustenten por qué la opinión era incorrecta y/o con modificaciones para intentar subsanar las objeciones. Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en el informe de examen preliminar internacional (el "informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)"), cuyas copias se envían seguidamente al solicitante y a la Oficina Internacional. Esta última transmite el informe a cada Oficina elegida (es decir, generalmente, las Oficinas de todos los Estados contratantes).

*Artículo 31.4); Regla 53.7*

3.03 La presentación de una solicitud de examen preliminar internacional constituye la "elección" de todos los Estados designados en el momento de la presentación de la solicitud internacional, que no hayan sido retirados y que estén obligados por el Capítulo II del Tratado (en otras palabras, en el momento de la redacción del presente documento, todos los Estados contratantes). La elección de un Estado indica que el solicitante tiene intención de utilizar los resultados del examen preliminar internacional en ese Estado, pero no hay que olvidar que no tienen carácter obligatorio para los Estados.

3.04 El recurso al examen preliminar internacional tiene por efecto práctico que el procedimiento nacional comience en condiciones mucho más ventajosas (tanto para el solicitante como para las Oficinas nacionales), lo que no sería el caso sin el PCT. Gracias a la opinión escrita establecida elaborada conforme al Capítulo I, el solicitante dispone antes de indicaciones más sólidas sobre las posibilidades de obtener protección. Además, las modificaciones efectuadas durante la fase internacional en respuesta a la opinión escrita pueden tomarse en consideración en el informe de examen preliminar internacional y ya no tendrán que presentarse en cada Estado elegido. Las Oficinas elegidas ahorran una cantidad considerable del esfuerzo de examen, en una medida que depende de las legislaciones y las prácticas nacionales.

3.05 La actitud del examinador es muy importante. Deberá esforzarse siempre por actuar de forma constructiva y aportar su colaboración a los interesados. Deberá tener presente el hecho de que, con sujeción a las disposiciones del PCT, la redacción de la descripción y de las reivindicaciones de una solicitud internacional corresponde al solicitante o a su representante autorizado.

3.06 Todas las solicitudes internacionales, sean cuales sean sus países de origen y el idioma en el que estén redactadas, deberán recibir el mismo trato.

**Cuestiones preliminares**

*Presentación de la solicitud de examen preliminar internacional*

*Artículo 31.6); Regla 54bis*

3.07 El solicitante deberá presentar la solicitud de examen preliminar internacional en la Administración encargada del examen preliminar internacional competente, antes del vencimiento del último de los siguientes plazos:

a) tres meses desde la fecha de la transmisión al solicitante del informe de búsqueda internacional o de la declaración prevista en el Artículo 17.2)a), y de la opinión escrita emitida según la Regla 43*bis*.1; o

b) 22 meses desde la fecha de prioridad de la solicitud internacional.

3.08 A efectos transitorios, los solicitantes deberán tomar nota de que deben presentar la solicitud de examen preliminar internacional antes del vencimiento de un plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad, si desean beneficiarse de una fase internacional de 30 meses respecto de ciertos Estados que han formulado una reserva sobre las modificaciones del Artículo 22.1) que, para la mayoría de los Estados, entraron en vigor el 1 de abril de 2002. La lista de los Estados que han notificado una reserva sobre estas modificaciones se publicó en el número 08/2002 de la Gaceta del PCT, de 21 de febrero de 2002. Las retiradas de reservas posteriores a esa fecha también se publican en la Gaceta del PCT. Se puede obtener información en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int/es/web/pct-system/index.

*Verificación de la solicitud de examen preliminar internacional y notificación de recepción*

*Reglas 54bis, 59, 60, 61*

3.09 La Administración encargada del examen preliminar internacional verifica la solicitud de examen preliminar internacional para establecer si es competente para actuar, si la solicitud de examen preliminar internacional se ha redactado en la forma y en el idioma conveniente y si se ha presentado dentro de los plazos indicados en el párrafo 3.07. Si la Administración no es competente para actuar, transmite la solicitud de examen preliminar internacional a la Oficina Internacional; si se comprueban irregularidades, requiere al solicitante para que las corrija; si la solicitud de examen preliminar internacional ha sido presentada después del vencimiento del plazo indicado en el párrafo 3.07, se considera no presentada, y la Administración encargada del examen preliminar internacional lo notifica al solicitante. Si la solicitud de examen preliminar internacional está en orden, la Administración encargada del examen preliminar internacional indica la fecha de recepción en la solicitud, transmite una copia a la Oficina Internacional y notifica la recepción de la solicitud de examen preliminar internacional al solicitante. Estos procedimientos se describen detalladamente en el Capítulo 18.

*Regla 62*

3.10 A continuación, la Oficina Internacional transmitirá a la Administración encargada del examen preliminar internacional:

a) una copia de la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional, salvo si la Oficina nacional o la organización intergubernamental que haya actuado en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional también actúa en tanto que Administración encargada del examen preliminar internacional; y

b) una copia de todas las modificaciones presentadas según el Artículo 19 y de cualquier declaración que explique esas modificaciones, así como sus efectos eventuales sobre la descripción y los dibujos, salvo que la Administración encargada del examen preliminar internacional haya indicado que ya ha recibido tal copia.

*Regla 62bis.1*

3.11 Si la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional no se ha redactado en inglés o en un idioma aceptado por la Administración encargada del examen preliminar internacional, esta puede pedir a la Oficina Internacional que traduzca la opinión escrita al inglés. La traducción será efectuada en los dos meses siguientes y se enviará una copia a la Administración encargada del examen preliminar internacional y al solicitante. Este último podrá hacer observaciones escritas sobre la exactitud de la traducción y enviarlas a la Oficina Internacional y a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

*Artículo 31.7); Regla 61*

3.12 Cuando recibe la solicitud de examen preliminar internacional que le ha enviado la Administración encargada del examen preliminar internacional, la Oficina Internacional notifica a las Oficinas elegidas su elección y publica indicaciones relativas a la solicitud de examen preliminar internacional en la Gaceta, pero no antes de la publicación de la solicitud internacional.

*Comienzo del examen preliminar internacional*

*Regla 69.1*

3.13 La Administración encargada del examen preliminar internacional normalmente comienza el examen preliminar internacional (véase el Capítulo 19) cuando está en posesión de:

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;

iii) si el solicitante está obligado a entregar una traducción según la Regla 55.2, esa traducción; y

iv) bien el informe de búsqueda internacional o la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional, conforme al Artículo 17.2)a), según la cual no se emitirá informe de búsqueda internacional, y la opinión escrita preparada según la Regla 43*bis*.1;

3.14 Las excepciones aplicables son las siguientes:

*Regla 69.1.c)*

a) Cuando la declaración relativa a las modificaciones contenga una indicación en el sentido de que deberán tenerse en cuenta las modificaciones según el Artículo 19 (Regla 53.9.a)i)), la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará el examen preliminar internacional antes de que haya recibido copia de las modificaciones en cuestión.

*Regla 69.1.e)*

b) Cuando la declaración relativa a las modificaciones indique que se presentan modificaciones según el Artículo 34 con la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 53.9.c)), pero, de hecho, no se haya presentado ninguna modificación de este tipo, la Administración encargada del examen preliminar internacional no comenzará el examen antes de haber recibido las modificaciones o antes del vencimiento del plazo fijado en el requerimiento previsto en la Regla 60.1.g) (véase el párrafo 18.04), aplicándose la condición que se cumpla primero.

*Regla 69.1.b), d)*

c) Cuando la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional actúe también en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional con respecto a una

solicitud, si esa Oficina nacional u organización intergubernamental lo desea, el examen preliminar internacional podrá comenzar al mismo tiempo que la búsqueda internacional (con sujeción a la posible necesidad de requerir al solicitante para que proporcione copias de las modificaciones en virtud del Artículo 34, como se señala en el párrafo b), siempre y cuando el solicitante no haya indicado (en virtud de la Regla 53.9.b) en la exposición de las modificaciones que el examen debe posponerse hasta que venza el plazo para presentar modificaciones en virtud del Artículo 19 (dichas modificaciones solo están permitidas después de la recepción del informe de búsqueda internacional).

d) Cuando la declaración relativa a las modificaciones indique que el inicio del examen preliminar internacional debe diferirse, la Administración encargada del examen preliminar internacional no comenzará el examen hasta que se cumpla una de las tres condiciones siguientes:

i) hasta que reciba una copia de todas las modificaciones efectuadas según el Artículo 19;

ii) hasta que reciba una declaración del solicitante en el sentido de que no desea introducir modificaciones según el Artículo 19; o

iii) hasta que venza el plazo en virtud de la Regla 46.1 para presentar modificaciones según el Artículo 19.

*Regla 69.1.a)*

e) Cuando en la declaración relativa a las modificaciones se indique que se debe posponer el inicio del examen preliminar internacional hasta que venza el plazo aplicable según la Regla 54*bis*.1.a) (es decir, hasta el vencimiento del plazo para presentar una solicitud de examen preliminar internacional), salvo que se aplique la Regla 69.1.b), la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará el examen preliminar internacional hasta que venza dicho plazo.

3.15 Desde que pueda comenzar el procedimiento de examen, la solicitud internacional se transmite al examinador encargado de elaborar el informe de examen preliminar internacional. Si la Administración encargada de la búsqueda internacional que haya efectuado la búsqueda y la Administración encargada del examen preliminar internacional forman parte de la misma Oficina nacional, el examen preliminar internacional lo efectuará preferentemente el examinador que se haya encargado de la búsqueda internacional.

**Procedimiento de examen preliminar internacional**

*Regla 66.1ter*

3.16 La Administración encargada del examen preliminar internacional normalmente realiza una búsqueda complementaria al comienzo del procedimiento de examen preliminar internacional. El principal objetivo de la búsqueda complementaria es descubrir la existencia de documentos pertinentes mencionados en la Regla 64 que estén disponibles para búsquedas posteriores a la elaboración del informe de búsqueda internacional. La búsqueda complementaria no se efectúa si la Administración considera que la búsqueda no tendría ningún fin útil (véase el párrafo 19.15).

*Artículo 34.2)*

3.17 Antes de la elaboración del informe de examen preliminar internacional, el solicitante tendrá derecho generalmente a recibir por lo menos una opinión escrita, centrada esencialmente en la cuestión de si la invención reivindicada es nueva, implica una actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial, salvo si la Administración encargada del examen preliminar internacional estima que están cumplidos todos los criterios siguientes:

i) la invención responde a los criterios que figuran en el Artículo 33.1); en otras palabras, parece nueva, implicar una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, tal como se define a los efectos del Tratado;

ii) la solicitud internacional cumple las condiciones del Tratado y del Reglamento verificadas por la Administración encargada del examen preliminar internacional (véase la Regla 70.12 y el Capítulo 17); y

iii) la Administración encargada del examen preliminar internacional no tiene intención de formular otras observaciones autorizadas.

*Artículo 33.6); Reglas 45bis.8.c); Regla 66.1.e); Instrumento 420*

3.18 La Oficina Internacional remite copias del informe de búsqueda internacional y los informes de búsqueda internacional suplementaria a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Durante el examen preliminar internacional se tienen en cuenta todos los documentos citados en el informe de búsqueda internacional y, cuando corresponda, el informe de búsqueda internacional suplementaria, así como los demás documentos que se consideren pertinentes. La Administración encargada del examen preliminar internacional no está obligada a formular una opinión escrita sobre reivindicaciones respecto de las que no se ha elaborado un informe de búsqueda internacional. No es necesario que la Administración encargada del examen preliminar internacional tenga en cuenta el informe de búsqueda internacional suplementaria a efectos de la opinión escrita o del informe de examen preliminar internacional si esa Administración recibe el informe de búsqueda suplementaria después de que haya comenzado a redactar dicha opinión o el citado informe (Regla 45*bis*.8.c)).

*Regla 66.1bis*

3.19 Además, cabe observar que la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional según la Regla 43*bis*.1 (véase el párrafo 2.10i)) se considera generalmente como la primera opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional a los efectos de este procedimiento. Cabe exceptuar la aplicación de esta regla en la medida en que las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional pueden notificar a la Oficina Internacional que las opiniones escritas emitidas por ciertas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (distintas de la Administración encargada del examen preliminar internacional en cuestión que actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional) no serán consideradas como una opinión escrita a los efectos del examen preliminar internacional. Cuando esta situación se aplique a una solicitud internacional determinada, la Administración deberá notificarlo por escrito al solicitante. En cualquier caso, debe tomar en consideración la opinión establecida por la Administración encargada de la búsqueda internacional cuando elabore su propia opinión escrita.

*Base de la opinión escrita o del informe de examen preliminar internacional*

*Regla 66*

3.20 El solicitante está autorizado a presentar modificaciones conforme al Artículo 34. Las modificaciones se tendrán en cuenta para la redacción de las opiniones escritas ulteriores y del informe de examen preliminar internacional, así como cualquier modificación efectuada según el Artículo 19, salvo que haya sido reemplazada o eliminada por una modificación posterior efectuada conforme al Artículo 34 o el solicitante no cumpla con la Regla 46.5.b)iii) o la Regla 66.8.a) al presentar esas modificaciones (en particular, cuando no indique las razones de las modificaciones de la solicitud tal como fue presentada). Las modificaciones admitidas se relacionan en el 20.04 y siguientes del Capítulo 20.

3.21 No obstante, la opinión escrita emitida según la Regla 43*bis*.1 incluirá una notificación concediendo un plazo de respuesta, en el caso de que la Administración encargada del examen preliminar internacional deseara tramitarla como una primera opinión

escrita. En consecuencia, si se desea que se tengan en cuenta argumentos o modificaciones durante el examen preliminar internacional, deberán presentarse al mismo tiempo que la solicitud de examen preliminar internacional.

*Otras consideraciones*

*Reglas 66.2, 66.4, 66.6*

3.22 Si la Administración encargada del examen preliminar internacional ha llevado a cabo una búsqueda complementaria y pretende formular objeciones basadas en los documentos del estado de la técnica descubiertos en la búsqueda complementaria, deberá emitirse una nueva opinión escrita. En otros casos, la Administración encargada del examen preliminar internacional, a su discreción, puede emitir opiniones escritas adicionales, siempre que haya tiempo suficiente para hacerlo, que el solicitante se haya esforzado para responder a las objeciones del examinador y que la Administración encargada del examen preliminar internacional disponga de recursos suficientes para proporcionar tal servicio. Por otra parte, la Administración se puede comunicar oficiosamente con el solicitante por escrito, por teléfono o mediante una entrevista.

**Naturaleza del informe de examen preliminar internacional**

*Artículo 35.2); Regla 70*

3.23 El informe emitido por la Administración encargada del examen preliminar internacional no debe contener ninguna declaración sobre si la invención reivindicada es o parece ser patentable o no respecto de cualquier legislación nacional; ese informe responderá simplemente “Sí” o “No”, respecto de cada reivindicación, a la cuestión de si la reivindicación parece responder a los tres criterios mencionados anteriormente y cada respuesta debe estar acompañada de citas y otras explicaciones.

**Plazo para la elaboración del informe de examen preliminar internacional**

*Reglas 69.2, 70.15.b)*

3.24 La Administración encargada del examen preliminar internacional debe elaborar un informe de examen preliminar internacional, el “informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)”, antes del vencimiento del último de los plazos siguientes:

i) 28 meses desde la fecha de prioridad;

ii) seis meses desde el momento previsto en la Regla 69.1 para el comienzo del examen preliminar internacional (véanse los párrafos 3.13 a 3.14); o

iii) seis meses desde la fecha de recepción, por la Administración encargada del examen preliminar internacional, de la traducción proporcionada según la Regla 55.2 (véanse los párrafos 18.11 y 18.12).

**Transmisión del informe de examen preliminar internacional y de los documentos conexos**

*Regla 71.1.a)*

3.25 La Administración encargada del examen preliminar internacional transmitirá el informe al solicitante y a la Oficina Internacional.

*Regla 71.1.b), Instrucción 602bis*

3.25A La Administración encargada del examen preliminar internacional también transmitirá varios otros documentos del expediente a dicha Oficina. Entre los documentos que han de transmitirse se cuentan los siguientes: toda opinión escrita emitida por la Administración, toda modificación y carta enviadas por el solicitante en virtud del Artículo 34 y toda carta enviada por el solicitante en virtud de la Regla 66.3.

**Tramitación ulterior del informe de examen preliminar internacional**

*Trato confidencial*

*Artículo 38; Regla 94.2*

3.26 El expediente del examen preliminar internacional mantiene su carácter confidencial hasta el momento de la emisión del informe de examen preliminar internacional. Por lo tanto, salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional no pueden autorizar el acceso al expediente del examen preliminar internacional. La Administración encargada del examen preliminar internacional debe poner cualquier documento a disposición de una Oficina elegida que lo solicite, una vez que se haya emitido el informe de examen preliminar internacional. A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por este, se puede entregar a terceros copias conformadas de los documentos concernidos, contra reembolso del coste del servicio.

*Puesta a disposición del informe de examen preliminar internacional y de los documentos conexos*

*Regla 94.1.c)*

3.27 Después de haber transmitido el informe de examen preliminar internacional a las Oficinas elegidas, a los 30 meses contados desde la fecha de prioridad, la Oficina Internacional, actuando en nombre de las Oficinas elegidas que hayan notificado a la Oficina Internacional el deseo de disponer de tal servicio, pondrá a disposición del público el informe y los demás documentos recibidos en virtud de la Regla 71.1.b), así como cualquier traducción y las observaciones eventuales del solicitante sobre esta última.

*Transmisión del informe de examen preliminar internacional a las Oficinas elegidas*

*Reglas 73.2, 93bis.1*

3.28 La Oficina Internacional transmitirá el informe de examen preliminar internacional y los demás documentos recibidos en virtud de la Regla 71.1.b) a las Oficinas elegidas tras el vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, o en una fecha anterior si el solicitante ha pedido el comienzo anticipado de la fase nacional para la solicitud internacional según el Artículo 40.2). La transmisión del informe por la Oficina Internacional a una Oficina elegida se efectuará únicamente a petición de la Oficina interesada y en el momento indicado por dicha Oficina.

*Traducción del informe de examen preliminar internacional*

*Regla 72*

3.29 Si el informe de examen preliminar internacional se ha redactado en un idioma distinto del inglés, la Oficina Internacional lo traducirá al inglés y transmitirá la traducción a las Oficinas elegidas que la hayan solicitado, así como al solicitante. El solicitante puede presentar observaciones por escrito sobre la exactitud de la traducción, enviando en este caso copia de las observaciones a la Oficina Internacional y a cada Oficina elegida interesada.

**Copias de los documentos citados en el informe de examen preliminar internacional**

*Artículo 36.4); Regla 71.2*

3.30 En cualquier momento durante siete años desde la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional, el solicitante o cualquier Oficina elegida podrán solicitar que le sean enviadas por la Administración encargada del examen preliminar internacional copias de cualquier documento citado en el informe de examen preliminar internacional, pero no en el informe de búsqueda internacional, sujeto, si dicha Administración lo exige, al pago de los gastos de preparación y expedición de las copias (el solicitante puede recibir de manera sistemática copias de tales documentos con el informe de examen preliminar internacional).

# PARTE II
# SOLICITUD INTERNACIONAL

## Capítulo 4
## Contenido de la solicitud internacional (distinto de las reivindicaciones)

### Generalidades

*Artículo 3.2)*

4.01 El contenido de la solicitud internacional figura en el Artículo 3.2). La solicitud debe contener:

i) un petitorio (véanse las *Directrices para las Oficinas receptoras del PCT*);

ii) una descripción (véanse los párrafos 4.02 a 4.27);

iii) una o varias reivindicaciones (véase el Capítulo 5);

iv) uno o varios dibujos (cuando sea necesario; véase el párrafo 4.28); y

v) un resumen (véase el Capítulo 16).

El presente Capítulo trata de los puntos ii) y iv) en la medida en que conciernen a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

### Descripción

*Artículo 5*

4.02 La solicitud internacional debe “divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia”. El sentido de la expresión “experto en la materia” se examina en el párrafo 13.11. La descripción debe responder a esta exigencia de divulgación mediante dibujos si ello fuera necesario. Las disposiciones relativas al contenido de la descripción figuran en la Regla 5. Tienen por finalidad:

i) garantizar que la solicitud internacional contenga todas las informaciones técnicas exigidas para que pueda realizar la invención un experto en la materia; y

ii) permitir al lector que comprenda la contribución aportada por el inventor al estado de la técnica.

*Regla 5.1*

4.03 La descripción debe comenzar por indicar el título de la invención tal como figura en el petitorio (formulario PCT/RO/101). La descripción debe contener subtítulos que correspondan a los previstos en la Instrucción 204 (“Sector técnico”, “Técnica anterior”, “Divulgación de la invención”, “Breve descripción de los dibujos”, “Mejor(es) manera(s) de realizar la invención” y “Aplicación industrial”. Se recomienda firmemente utilizar esos subtítulos a los efectos de asegurar la uniformidad de las publicaciones y facilitar el acceso a la información contenida en la solicitud internacional. En los párrafos siguientes se examinan algunos de los subtítulos recomendados.

*Sector técnico*

*Regla 5.1.a)i)*

4.04 La solicitud debe especificar el sector técnico al que se refiere.

*Técnica anterior*

*Reglas 5.1.a)ii), 6.3.b)i)*

4.05 La descripción también debe indicar la técnica anterior de que tenga conocimiento el solicitante y que pueda considerarse útil para la comprensión de la invención y su relación con el estado de la técnica; preferentemente debe citar los documentos que reflejen dicha técnica, en particular, las especificaciones de patentes. Para mayor orientación en relación con el establecimiento del estado de la técnica, véase el Apéndice de este Capítulo. Se trata concretamente de la técnica anterior correspondiente a las características técnicas de la invención que sean necesarias para la definición del objeto reivindicado pero que, combinadas, forman parte del estado de la técnica (véase la Regla 6.3.b)i) y el párrafo 5.05).

*Divulgación de la invención*

*Reglas 5.1.a)iii), 9.1.iii)*

4.06 La invención reivindicada debe divulgarse por el solicitante de tal forma que sea posible comprender el problema o problemas técnicos de que se trate y las soluciones propuestas. Para responder a esta exigencia, basta con proporcionar en la divulgación los detalles necesarios para aclarar la invención. Cuando la invención consista en delimitar el problema (véase el Capítulo 13), este hecho debe evidenciarse y cuando los medios de resolver el problema (una vez que se haya definido) sean evidentes, los detalles dados sobre la solución pueden reducirse al mínimo en la práctica.

4.07 No obstante, en caso de duda en cuanto a la necesidad de ciertos detalles, el examinador no debe exigir la supresión de *estos*. Además, es inútil presentar explícitamente la invención exponiendo el problema y después la solución. Si el solicitante considera que su invención presenta ventajas en relación con el estado de la técnica, debe indicarlas, pero sin denigrar productos o procedimientos anteriores. Además, no debe hacerse referencia ni al estado de la técnica ni a la invención reivindicada de tal forma que pueda inducir a error, lo que podría ser el caso, por ejemplo, si una presentación ambigua diese la impresión de que el estado de la técnica aportaba al problema considerado una solución menos completa de lo que sea el caso efectivamente. No obstante, están admitidas las observaciones leales de que trata el párrafo 4.30. Por lo que respecta a la modificación del enunciado de un problema o su adición, véase el párrafo 20.18.

*Breve descripción de los dibujos*

4.08 Si hubiese dibujos, estos deben primero describirse brevemente, por ejemplo, de la forma siguiente: “La figura 1 es una vista inferior de la caja del transformador; la figura 2 es una vista lateral; la figura 3 es una vista de frente en el sentido de la flecha ‘X’ de la figura 2; la figura 4 es un corte según el eje AA de la figura 1”. Cuando sea necesario referirse en la descripción a elementos de los dibujos, debe mencionarse el nombre del elemento así como su número, es decir, que la referencia no debe redactarse en la forma “3 está conectado a 5 por 4”, sino “la resistencia 3 está conectada al condensador 5 por el interruptor 4”.

4.09 La descripción y los dibujos deben ser coherentes los unos con los otros, concretamente en lo que respecta a los números de referencia y otros signos (véase el párrafo 4.28). No obstante, cuando las modificaciones de la descripción hayan acarreado la supresión de pasajes enteros, podría ser laborioso suprimir todas las referencias superfluas en los dibujos y, en tal caso, el examinador no tiene que aplicar demasiado estrictamente la regla de coherencia de las referencias entre la descripción y los dibujos. Nunca debería producirse la situación inversa, es decir, que todos los números de referencia o signos utilizados en la descripción o las reivindicaciones deberán encontrarse también en los dibujos.

*Mejor manera de realizar la invención*

*Regla 5.1.a)v)*

4.10 La solicitud internacional debe indicar por lo menos la mejor manera prevista por el solicitante de realizar la invención reivindicada; esa indicación debe hacerse mediante ejemplos, cuando ello sea adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera. El solicitante no necesita indicar qué modos de realización o ejemplos parecen constituir la mejor manera de realizar la invención. Para determinar si se ha respetado el requisito relativo a la mejor manera de realizar la invención, hay que tener presentes dos tipos de consideraciones. Ante todo, debe establecerse si, en el momento en el que se ha presentado la solicitud, el solicitante ha previsto una mejor manera de realizar la invención. Se trata de una consideración subjetiva sobre la mentalidad del solicitante en el momento de presentar la solicitud. En segundo lugar, si el inventor ha previsto efectivamente una mejor manera de realizar la invención, hay que determinar si la descripción escrita la divulga de tal manera que podría realizarla un experto en la materia. Es esta una consideración objetiva centrada en el alcance de la invención reivindicada y el nivel de competencia en ese sector. El examinador deberá partir de la hipótesis de que en la solicitud se divulga la mejor manera de realizar la invención, salvo que existan indicaciones evidentes en contrario. Por lo tanto, es muy raro que se formule una objeción, respecto de una solicitud internacional, basada en la inobservancia del requisito relativo a la mejor manera de realizar la invención. Las Administraciones internacionales y los Estados designados tienen actualmente prácticas divergentes respecto de este requisito. Cuando la legislación nacional de un Estado designado no exija la descripción de la mejor manera de realizar la invención, sino que se contente con la descripción de cualquier manera de realizarla (tanto si esa manera es la mejor que el solicitante haya podido concebir como si no lo es), el hecho de no describir la mejor manera prevista no tendrá efecto en ese Estado.

*Estructura y función*

4.11 Para satisfacer plenamente las exigencias del Artículo 5 y de la Regla 5.1.a)iii) y v), es necesario describir la invención no solo desde el punto de vista de su estructura, sino también desde el punto de vista de su función, salvo que las funciones de los diferentes elementos sean evidentes. De hecho, en algunos sectores técnicos (por ejemplo, las computadoras), una descripción funcional clara puede ser mucho más adecuada que una descripción demasiado detallada de la estructura.

*Divulgación suficiente*

4.12 Al presentar su solicitud internacional, el solicitante debe proporcionar una divulgación suficiente, es decir, que responda a los requisitos del Artículo 5 por lo que respecta a la invención tal como está caracterizada por todas las reivindicaciones (véanse los párrafos 5.43 a 5.53). Si la divulgación es claramente insuficiente, no será posible posteriormente agregar ejemplos o características sin infringir el Artículo 34.2)b), según el cual las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional (véanse los párrafos 20.03 y 20.10 y siguientes). Cuando la divulgación sea insuficiente hasta el punto de que un experto en la materia no pueda realizar la invención reivindicada, es posible que la reivindicación también tenga un alcance demasiado amplio para fundarse en la descripción y los dibujos. En tal caso, podría existir inobservancia tanto del requisito de divulgación suficiente enunciado en este párrafo como del requisito del fundamento de las reivindicaciones en la descripción (véanse los párrafos 5.54 a 5.58).

4.13 Ocasionalmente, se presentan ciertas solicitudes internacionales que se refieren a invenciones que tienen una insuficiencia fundamental, en el sentido de que no pueden ser realizadas por un experto en la materia; en este caso, la solicitud internacional no satisface

los requisitos del Artículo 5, y no puede remediarse este defecto de ninguna manera. Conviene mencionar más particularmente dos casos a este respecto:

a) El primer caso se presenta cuando la buena ejecución de la invención depende del azar, es decir, cuando siguiendo las instrucciones proporcionadas para realizar la invención, el experto en la materia compruebe que el pretendido resultado de la invención no se logra cuando se repite la operación, o que el resultado, si se logra, es de forma totalmente aleatoria. Esto podría producirse, por ejemplo, cuando se trata de un procedimiento microbiológico en el que intervienen mutaciones. Este caso debe distinguirse de aquel en el que pueden obtenerse resultados satisfactorios de forma repetida, incluso si hay algunos fracasos (por ejemplo, en la fabricación de pequeños núcleos magnéticos o de componentes electrónicos); en este último caso, si por lo menos es posible separar fácilmente las partes no defectuosas mediante un método de ensayo que no cause ningún daño, no puede formularse objeción según el Artículo 5.

b) El segundo caso es aquel en el que la buena ejecución de la invención es imposible por naturaleza, toda vez que sería contraria a las leyes físicas establecidas. Tal sería el caso, por ejemplo, de un mecanismo de movimiento perpetuo (véase el párrafo 4.06).

*Aplicación industrial*

*Artículo 33.1) y 4); Regla 5.1.a)vi)*

4.14 En el Capítulo 14 se examina la aplicación industrial.

*Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos*

*Regla 5.2; Instrucción 208; AI Anexo C*

4.15 Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de una secuencia de nucleótidos o aminoácidos que tenga diez o más nucleótidos específicamente definidos o cuatro o más aminoácidos específicamente definidos, la descripción deberá contener una lista de secuencias en forma de una parte separada conforme a la norma prevista en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas. La tramitación de las listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos se describe en los párrafos 9.39, 15.12 y 15.14A (la búsqueda) y en los párrafos 18.17 y 18.18 (el examen).

*Depósito de material biológico*

*Regla 13bis*

4.16 Se entiende por “material biológico” todo material que contenga informaciones genéticas y sea autorreproducible o reproducible en un sistema biológico. Cuando un material biológico divulgado en una solicitud no pueda describirse de manera que pueda cumplir la condición de divulgación suficiente según el Artículo 5, deberá tenerse en cuenta el depósito de tal material biológico para decidir si se ha cumplido ese requisito.

4.17 En la medida en que no sea posible responder de otra manera al requisito de divulgación suficiente según el Artículo 5, se considerará que el depósito forma parte de la descripción; por lo tanto, el depósito se tendrá en cuenta cuando haya que determinar si se ha respetado ese requisito. En consecuencia, una simple referencia en la solicitud al material biológico depositado no basta forzosamente para reemplazar la divulgación explícita de tal material en la solicitud, a los efectos de que se considere que esta está en conformidad con tal requisito. Por otra parte, cabe observar que una referencia en la solicitud al depósito de material biológico no permite presumir que el depósito es necesario o requerido para que la solicitud esté en conformidad con ese requisito.

4.18 De conformidad con los párrafos 4.16 y 4.17, un depósito de material biológico se toma en consideración cuando haya que determinar si la solicitud cumple la condición de divulgación suficiente según el Artículo 5. Además, ciertas Administraciones también lo

tienen en cuenta para determinar si la solicitud responde al requisito de fundamento en la descripción según el Artículo 6.

*Referencias a microorganismos u otro material biológico depositados, como parte de la descripción*

*Regla 13bis.7*

4.19 La legislación nacional de ciertos Estados exige que las referencias a microorganismos u otro material biológico que se entreguen según la Regla 13*bis*.3.a) formen parte de la descripción (véase la *Guía del solicitante del PCT*, Anexo L). Cuando se designe a uno de esos Estados, y las indicaciones figuren en una hoja separada como el formulario PCT/RO/134 (que puede elaborarse mediante el programa PCT-SAFE), esta hoja constituirá una de las hojas de la descripción y deberá estar numerada en consecuencia; no obstante, esta cuestión no es competencia de la Administración internacional.

*Requisitos relativos al idioma en el que estén redactadas las hojas que contengan referencias a microorganismos u otro material biológico depositados*

*Artículos 11.1)ii), 14.4); Reglas 29.3, 30*

4.20 Las hojas que contengan referencias a microorganismos u otro material biológico depositados deben estar redactadas en el mismo idioma que la descripción, si forman parte de ella. Esta condición debe cumplirse para que pueda asignarse una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1)ii); véase el párrafo 41 de las *Directrices para las Oficinas receptoras del PCT*). Si, en un plazo inferior a cuatro meses desde la fecha de presentación internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional comprueba que, aun cuando se haya asignado una fecha de presentación internacional, esas hojas no están redactadas en el mismo idioma que la descripción, lo notificará a la Oficina receptora mediante el formulario PCT/ISA/209, indicando que considera que la Oficina receptora debería hacer una constatación según la cual debe considerarse retirada la solicitud internacional según el Artículo 14.4). Si la Oficina receptora no hace tal constatación antes del vencimiento de un plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación internacional, no podrá considerarse retirada la solicitud internacional, y ese defecto simplemente se indicará en la opinión escrita (véase el párrafo 17.49). En ese momento, el solicitante podrá presentar la corrección o (si ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional) la modificación necesaria.

*Generalidades*

*Regla 5.1.b); Instrucción 204*

4.21 La forma de presentar las diferentes partes de la descripción y el orden que conviene seguir deben estar en conformidad con las indicaciones que figuran en la Regla 5.1.a) y la Instrucción 204 (véase el párrafo 4.03), “salvo cuando, por la naturaleza de la invención, una forma o un orden diferente suponga una mejor comprensión y una presentación más económica”. Habida cuenta de que corresponde al solicitante la responsabilidad de describir la invención de forma clara y completa, corresponderá al examinador determinar si debe formular objeciones a la presentación adoptada. Se pueden derogar en cierta medida los requisitos de la Regla 5.1.a), siempre que la descripción sea clara y ordenada y que proporcione todas las informaciones requeridas. Por ejemplo, pueden derogarse los requisitos de la Regla 5.1.a)iii) (véase el párrafo 4.06) cuando la invención esté basada en un descubrimiento fortuito cuya aplicación práctica esté reconocida como útil, o cuando la invención abra perspectivas totalmente nuevas. Por otro lado, algunas invenciones que son simples desde el punto de vista técnico pueden ser perfectamente comprensibles incluso si solo se dispone de una descripción reducida al mínimo y de breves referencias al estado de la técnica.

*Regla 10.2*

4.22 La descripción debe ser clara y precisa y evitar cualquier jerga técnica superflua. Por regla general, solo se utilizarán términos técnicos, signos y símbolos empleados habitualmente en la técnica en cuestión. Pueden admitirse los términos técnicos poco conocidos o formulados de forma particular, a condición de que hayan sido definidos adecuadamente y que no tengan equivalente generalmente reconocido. Esta tolerancia puede ampliarse a los términos extranjeros, si no tienen equivalente en el idioma de la solicitud internacional. Los términos que ya tengan un significado determinado no podrán utilizarse en un sentido diferente, pues ello puede causar confusión. En ciertas circunstancias, puede tomarse legítimamente un término de una técnica análoga. La terminología y los signos utilizados deben ser uniformes en toda la solicitud internacional.

4.23 En el caso particular de las invenciones realizadas en el campo de la informática, las listas de programa redactadas en lenguajes de programación no sirven por sí solas como divulgación de la invención. Al igual que para los demás sectores técnicos, la descripción debería estar redactada esencialmente en lenguaje corriente, eventualmente acompañada de diagramas u otros medios que ayuden a la comprensión, de forma que los expertos en la materia comprendan la invención. Pueden aceptarse breves extractos de programas redactados en lenguajes de programación corrientes, en la medida en que puedan servir para ilustrar un modo de realización de la invención.

*Regla 10.1.a), b), d), e)*

4.24 Cuando se trate de las propiedades de un material, conviene precisar las unidades utilizadas si intervienen consideraciones cuantitativas. Si para ello se utiliza una norma oficial (por ejemplo, una norma relativa a las dimensiones de los tamices) y se hace referencia a esa norma mediante un conjunto de iniciales o abreviaturas similares, convendrá indicarlo de forma adecuada en la descripción. Hay que utilizar el sistema métrico de unidades de pesos y medidas o, si se utiliza otro sistema, expresar también las unidades conforme al sistema métrico. Igualmente, las temperaturas deben expresarse en grados Celsius, o también en grados Celsius si se expresan en primer lugar de una manera diferente. Para los demás valores físicos (es decir, aquellos cuyas unidades no se derivan directamente de las medidas de longitud, de masa, de tiempo y de temperatura), es necesario utilizar las unidades reconocidas en la práctica internacional; por ejemplo, para las unidades eléctricas, se utilizará el sistema MKSA (Metro, Kilogramo, Segundo, Amperio) o SI (Sistema Internacional). Los símbolos químicos y matemáticos, los pesos atómicos y las fórmulas moleculares deben ser los que generalmente se utilizan y los términos, signos y símbolos técnicos, los “que se acepten generalmente en la respectiva técnica”. En particular, si existen normas oficiales internacionales aplicables a la técnica en cuestión, deben utilizarse siempre que sea posible.

4.25 Hay que evitar utilizar nombres propios o términos similares para designar materiales o productos, en la medida en que esos términos constituyan simplemente una indicación de origen o cuando se refieran a toda una gama de productos diferentes. Cuando se utilice un término de esta naturaleza, para satisfacer las exigencias del Artículo 5 es generalmente necesario que el producto esté suficientemente definido sin referencias a ese término para que la invención pueda ser realizada por un experto en la materia. No obstante, cuando tales términos estén aceptados a nivel internacional como términos descriptivos típicos y que hayan adquirido un significado preciso (como el cable “Bowden”, la arandela “Belleville”), se admitirá su empleo sin que sea necesario definir más el producto que designan.

4.26 Las referencias en las solicitudes internacionales a otros documentos pueden concernir a la técnica anterior o a una parte de la divulgación de la invención. En el caso de que la referencia concierna a la técnica anterior, puede encontrarse en la solicitud tal como fue presentada o introducirse en una fecha posterior (véase el párrafo 20.18). En el caso de

que la referencia concierna directamente la divulgación de la invención (si, por ejemplo, se trata de detalles relativos a uno de los componentes de un dispositivo reivindicado) y resulta necesario tomarla en consideración a los efectos del Artículo 5, debe figurar en la solicitud tal como fue presentada e indicar claramente el documento al que se hace referencia, para poder encontrarlo fácilmente. Si el contenido —total o parcial— del documento citado es esencial para satisfacer las exigencias del Artículo 5, ese contenido debe incorporarse en la descripción pues, por lo que respecta a las características esenciales de la invención, la descripción de la patente debe ser completa, es decir, que debe poder ser comprendida sin que haya que referirse a otro documento.

4.27 Una referencia en la descripción a una solicitud no publicada presentada anteriormente (es decir, no publicada antes de la fecha de presentación internacional) no será considerada como que forma parte de la divulgación, salvo si se ha puesto a disposición del público en la fecha o antes de la fecha de publicación de la solicitud internacional. La referencia a tal solicitud puesta a disposición del público en la fecha o antes de la fecha de publicación de la solicitud internacional puede ser reemplazada por el texto propiamente dicho al que se hace referencia y puede ser tomada en consideración por el examinador. Asimismo, están permitidas las referencias a manuales y periódicos en las mismas condiciones, si puede probarse que su contenido se ha fijado antes de la fecha de presentación internacional. Por lo que respecta a cualquier documento puesto a disposición del público después de la fecha de publicación de la solicitud internacional o que no será publicado en absoluto (por ejemplo, una solicitud retirada antes de la publicación), el examinador no debe tener en cuenta la referencia a ese documento a los efectos del examen preliminar internacional. Cabe observar, no obstante, que esta práctica solo concierne a la fase internacional y no prejuzga en absoluto la decisión de cualquier Oficina designada o elegida relativa a la aplicación de la legislación nacional pertinente en la medida en que se refiera al contenido de la divulgación de la solicitud internacional tal como fue presentada.

**Dibujos**

*Regla 11*

4.28 Las exigencias de forma relativas a los dibujos se definen en las Reglas 11.10 a 11.13. El único problema que puede plantearse es el de saber si el texto que figura en los dibujos es verdaderamente indispensable. Si se trata de esquemas de circuitos, de instalaciones esquemáticas y de esquemas de las etapas del procedimiento, pueden considerarse indispensables desde el punto de vista práctico palabras clave que designen las unidades funcionales de sistemas complejos (por ejemplo, “memoria de núcleos magnéticos” o “integrador de velocidad”), si son necesarias para permitir la interpretación rápida y clara de un diagrama. No obstante, esos elementos frecuentemente pueden designarse mediante una cifra o una letra que posteriormente sea objeto de una explicación en la descripción.

**Expresiones y demás elementos que no deben utilizarse**

*Regla 9.1.i) y ii)*

4.29 La solicitud internacional no deberá contener cuatro categorías de expresiones. Esas categorías se definen en la Regla 9.1. Por ejemplo, entran en la primera y la segunda categorías (elementos contrarios a la moral y al orden público) los elementos siguientes: incitación a la revuelta o al desorden; incitación al crimen, propaganda discriminatoria por consideraciones de raza, religión u otras; obscenidades, groserías. El objeto de la Regla 9 es prohibir los elementos cuya naturaleza pueda ocasionar revueltas o infracciones al orden público o conducir a actos criminales o delictivos de forma general. Probablemente, esta Regla solo será invocada por el examinador en raros casos.

*Regla 9.1.iii)*

4.30 En la tercera categoría (declaraciones denigrantes), hay que distinguir entre las declaraciones difamatorias o similarmente denigrantes, que no están admitidas, y la crítica leal que, por ejemplo, se argumenta en inconvenientes evidentes o generalmente reconocidos o en inconvenientes que el solicitante declara haber descubierto y que, si es pertinente, es autorizada.

*Regla 9.1.iv)*

4.31 La cuarta categoría es la de los elementos no pertinentes. No obstante, cabe observar que esos elementos solo están expresamente prohibidos por la Regla si son "manifiestamente no pertinente[s] o superfluo[s]", por ejemplo, si no guardan ninguna relación con el objeto de la invención o el estado de la técnica en que se funda (véase también el párrafo A4.05[2] en el Apéndice de este Capítulo). Los elementos que se suprimirán ya pueden ser manifiestamente no pertinentes o superfluos en la descripción inicial. No obstante, también pueden haberse convertido en elementos manifiestamente no pertinentes o superfluos únicamente durante el procedimiento de examen, por ejemplo, como consecuencia de una limitación de las reivindicaciones de la patente a una sola entre las diferentes soluciones iniciales reivindicadas.

4.32 La Oficina receptora (véanse las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT), o la Administración encargada de la búsqueda internacional (véase el párrafo 15.35), la Administración designada para la búsqueda suplementaria (véase el párrafo 15.88A) o la Oficina Internacional son quienes se ocuparán de los elementos que corresponden al ámbito de la Regla 9.1. Deberá informarse al solicitante de la categoría a la que pertenece el elemento prohibido que debe suprimirse.

## Apéndice del Capítulo 4

### Técnica anterior

A4.05 Las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional tienen prácticas divergentes sobre si conviene requerir al solicitante para que introduzca referencias al estado de la técnica en la solicitud internacional. Las Administraciones pueden basarse, en su caso, en las directrices que se proponen a continuación.

A4.05[1] Puede ser apropiada la inserción, en la declaración sobre el estado de la técnica, de referencias a ciertos documentos citados posteriormente, por ejemplo, en el informe de búsqueda internacional, siempre que esa modificación no vaya más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada. Por ejemplo, mientras que la descripción del estado de la técnica presentada originalmente puede dar la impresión de que el inventor ha elaborado la invención a partir de cierto punto, es posible que los documentos citados muestren que ciertas etapas o ciertos aspectos de esa pretendida elaboración ya eran conocidos. El examinador puede requerir al solicitante para que incluya una referencia a esos documentos y para que resuma brevemente su contenido. Habrá que tener cuidado para que tal inclusión no infrinja el Artículo 34.2)b) (véanse los párrafos 20.10 a 20.19).

A4.05[2] Habida cuenta de que se supone que el lector tiene formación general y conocimientos técnicos apropiados en el sector considerado, y que de todas formas no está permitido introducir modificaciones que vayan más allá de la divulgación tal como fue presentada, el examinador no deberá requerir al solicitante para que agregue informaciones que revistan la forma de un tratado o un informe de investigación u explicaciones que sea posible obtener consultando manuales o que se conozcan de otra forma. Igualmente, el examinador no exigirá al solicitante que proporcione una descripción detallada del contenido de los documentos anteriores citados. Bastará con indicar la razón por la que ha sido insertada la referencia, salvo que sea necesario, en un caso particular, disponer de una descripción más detallada para tener una comprensión perfecta de la invención reivindicada.

No es necesario que se proporcionen listas de los diferentes documentos de referencia relativos a la misma característica o al mismo aspecto del estado de la técnica; basta con referirse a los documentos más adecuados. Por otra parte, el examinador no deberá requerir al solicitante para que suprima tales elementos superfluos, salvo cuando sean muy voluminosos.

## Capítulo 5
## Reivindicaciones

### Generalidades

*Artículo 3.2)*

5.01 La solicitud internacional deberá contener “una o más reivindicaciones”.

*Artículo 6*

5.02 Las reivindicaciones deben:

i) “definir el objeto cuya protección se solicita”;

ii) “ser claras y concisas”; y

iii) “fundarse enteramente en la descripción”.

5.03 Este Capítulo trata de la forma y contenido apropiados de las reivindicaciones y de la manera en que conviene interpretarlas para establecer la novedad y la actividad inventiva de las invenciones que definen, e identificar cualquier estado de la técnica que pueda ser pertinente para poder pronunciarse al respecto.

### Forma y contenido de las reivindicaciones

*Regla 6.3.a)*

5.04 Las reivindicaciones deben exponer las “características técnicas de la invención”. Esto significa que no deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas comerciales u otras consideraciones no técnicas, pero que deben admitirse las declaraciones relativas a los objetivos de la invención si contribuyen a definirla. No es necesario que cada característica se exprese en tanto que limitación estructural. Habida cuenta de que la cuestión es competencia de las legislaciones nacionales, normalmente el examinador no deberá oponerse a la inclusión de limitaciones funcionales en una reivindicación, siempre que el experto en la materia no tenga ninguna dificultad para encontrar los medios de realizar esa función sin tener que hacer prueba de habilidad inventiva o que esos medios estén totalmente divulgados en la solicitud considerada. Al igual que para cualquier otra limitación de la reivindicación, conviene evaluar y estudiar una limitación funcional respecto de lo que evoque razonablemente para el experto en la materia en el contexto de utilización. Están admitidas las reivindicaciones relativas a la utilización de la invención en el sentido de su aplicación técnica. Véase el párrafo 5.21.

*Regla 6.3.b)ii) y c); Instrucción 205*

5.05 La Regla 6.3.b) define las dos partes que debe contener una reivindicación “cuando proceda”. La primera debe contener un preámbulo que indique la definición del objeto de la invención, es decir, la clase técnica general de aparato, procedimiento, etc., a la que se refiere la invención reivindicada, seguido de una indicación de las características técnicas “que sean necesarias para la definición del objeto reivindicado, pero que, en combinación, formen parte del estado de la técnica”. De este texto se desprende claramente que basta con mencionar los elementos del estado de la técnica que se refieran a la invención. Por ejemplo, si esta última concierne un aparato fotográfico mientras que la actividad inventiva reivindicada trata exclusivamente del obturador, bastará con que la primera parte de la reivindicación esté redactada de la forma siguiente: “Un aparato fotográfico que comprende un obturador plano…” (enumerar aquí la combinación conocida de las características que se utilice), y no es necesario mencionar también las demás características conocidas del aparato fotográfico tales como el objetivo y el visor. La segunda parte o “parte característica” debe exponer las características técnicas que, conjuntamente con las características mencionadas en la primera parte (Regla 6.3.b)i)), se desee proteger, es decir, las que la invención añade al estado de la técnica. Si el informe de búsqueda internacional o cualquier otro documento considerado pertinente conforme al

Artículo 33.6) evidencia que una o varias de las características mencionadas en la segunda parte de la reivindicación, de hecho, ya eran conocidas en combinación con todas las características mencionadas en la primera parte, y que asociadas de esa forma, esas características tienen el mismo efecto que en la asociación íntegra según la invención reivindicada, el examinador requerirá al solicitante para que transfiera esas características a la primera parte. No obstante, cuando una reivindicación trate de una nueva combinación y que la distribución de las características de la reivindicación entre la parte relativa al estado de la técnica y la parte característica podría revestir formas diferentes sin ser inexacta, el examinador no tiene que intervenir, a condición no obstante de que la distribución de las características elegida por el solicitante no sea incorrecta. Si el examinador, en la primera opinión escrita, requiere al solicitante para que adopte una distribución diferente, pero el solicitante no cumple con ese requerimiento, el examinador no debe insistir ya que la manera de redactar las reivindicaciones es competencia de las legislaciones nacionales de los Estados designados o elegidos.

5.06 Se podrá requerir al solicitante para que observe esta presentación en dos partes cuando, por ejemplo, esté claro que su invención reside en una mejora indiscutible de la forma antigua de combinar elementos o etapas. No obstante, como lo indica la Regla 6, esa forma de presentación solo debe utilizarse en los casos adecuados. La naturaleza de la invención puede ser tal que no convenga este modo de presentación, por ejemplo, porque daría una idea falsa o engañosa de la invención o del estado de la técnica. Algunos ejemplos ilustrarán la naturaleza de invenciones que pueden exigir una presentación diferente:

i) la combinación de elementos o etapas conocidos de igual importancia, residiendo la actividad inventiva solamente en esa combinación;

ii) la modificación (sin agregar nada, no obstante) de un procedimiento químico conocido, por ejemplo, por supresión de una sustancia o por sustitución de una sustancia por otra; y

iii) un sistema complejo de elementos estrechamente relacionados entre ellos en el plano funcional, tratando la actividad inventiva de la modificación de varios de esos elementos o de sus enlaces.

5.07 En los ejemplos i) y ii), el modo de presentación de la reivindicación en dos partes previsto por la Regla 6.3.b) podría ser artificial e inadaptado mientras que, en el ejemplo iii), podría dar lugar a una reivindicación anormalmente larga y compleja. Este modo de presentación a veces también podría ser inadecuado cuando la invención se refiera a un nuevo compuesto o un grupo de compuestos químicos que no pertenezcan a ninguna categoría conocida. Por último, es probable que haya otros casos en los que estará indicado presentar la reivindicación en una forma diferente.

5.08 Cuando se examine la cuestión de si se debe requerir al solicitante para que redacte una reivindicación en la forma de dos partes prevista por la Regla 6.3.b), es importante verificar si esta forma es adecuada. A este respecto, hay que considerar que la forma de dos partes de la reivindicación tiene como objetivo permitir al lector identificar claramente las características necesarias para la definición del objeto reivindicado que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica. Si esto se desprende de forma suficientemente clara de la indicación del estado de la técnica que figura en la descripción para satisfacer el requisito de la Regla 5.1.a)ii), será apropiado presentar la reivindicación en una forma diferente de la forma en dos partes prevista en la Regla 6.3.b).

*Regla 11.10.a), b), c)*

5.09 Las reivindicaciones, así como la descripción, “podrán contener fórmulas químicas o matemáticas” pero no deben contener dibujos. “Las reivindicaciones solo podrán contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable su utilización”. En razón del empleo de la

palabra “aconsejable”, el examinador no deberá oponerse a la utilización de cuadros en las reivindicaciones cuando sea conveniente esta forma de presentación.

*Regla 6.2.a)*

5.10 En cuanto a las características técnicas de la invención, las reivindicaciones no deben basarse en referencias a la descripción ni a los dibujos “salvo que sea absolutamente necesario”. En particular, no pueden basarse normalmente en referencias tales como “como se describe en la parte … de la descripción” o “como se ilustra en la Figura 2 de los dibujos”. Convendría señalar la redacción enfática de la cláusula de excepción. Así, debería requerirse al solicitante para que demuestre que es “absolutamente necesario” apoyarse en referencias a la descripción o a los dibujos en los casos apropiados. Un ejemplo de excepción sería cuando la invención, tal como se reivindica, incluya una determinada forma ilustrada en los dibujos, y que no podría ser definida fácilmente con palabras o por medio de una simple fórmula matemática. Otro caso especial es aquel en el que la invención se refiere a productos químicos, cuyas características solo pueden definirse por medio de gráficos o esquemas.

*Regla 6.2.b)*

5.11 Si existen dibujos, y las características técnicas de las reivindicaciones serían más inteligibles relacionando tales características con las correspondientes de los dibujos, esto debería hacerse preferentemente colocándose en las reivindicaciones los signos adecuados de referencia entre paréntesis, después de las características. Esto debería hacerse en ambas partes de las reivindicaciones con la forma preferida especificada en la Regla 6.3.b). No obstante, no debe interpretarse que estos signos de referencia limitan el ámbito de una reivindicación, sino que son simplemente ayudas para una comprensión más fácil de la materia definida.

**Tipos de reivindicación**

*Categorías*

*Regla 13; Instrucción 206; AI Anexo B*

5.12 Existen dos tipos fundamentales de reivindicación, a saber, las reivindicaciones que tratan de un objeto material (producto, aparato) y las reivindicaciones relativas a una actividad (procedimiento, utilización). El primer tipo de reivindicación (“reivindicación de producto”) comprende una sustancia o un compuesto (por ejemplo, un compuesto químico o una mezcla de compuestos), así como cualquier entidad material (por ejemplo, un objeto, un artículo, un aparato, una máquina o un conjunto de aparatos que funcionan conjuntamente) resultantes de la habilidad técnica de alguien. Se puede citar como ejemplo “un mecanismo de dirección en el que está integrado un circuito de reacción automático…”; “un vestido tejido que comprende…”; “un insecticida constituido por X, Y, Z”; “un sistema de telecomunicación que comprende varias estaciones emisoras y receptoras”. El segundo tipo de reivindicación (“reivindicación de procedimiento”) concierne a todos los tipos de actividades que implican la utilización de un producto material cualquiera para la aplicación del procedimiento; la actividad puede ejercerse sobre materias, sobre una energía, sobre otros procedimientos (como en los procedimientos de regulación) o sobre sustancias vivas (véanse, no obstante, los párrafos 9.04 a 9.15 que se refieren a objetos que pueden ser excluidos de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional).

5.13 Cabe observar que reivindicaciones redactadas de forma diferente en realidad pueden pertenecer a la misma categoría y tener efectivamente el mismo alcance. Por ejemplo, una reivindicación referente a un “sistema” y una reivindicación referente a un “aparato” pueden pertenecer ambas a la categoría de “aparatos”. Hay que observar también que se pueden formular en la misma solicitud internacional reivindicaciones de categorías diferentes a condición de que respondan a la exigencia de la Regla 13.1 (véase el Capítulo 10). El examinador deberá tener en cuenta el hecho de que la presencia de esas reivindicaciones diferentes puede ayudar al solicitante a obtener posteriormente la

protección total de su invención en todos los Estados designados/elegidos, ya que la infracción de una patente está sancionada por la legislación nacional. En consecuencia, al tiempo que se esfuerce por señalar una proliferación inútil de reivindicaciones independientes (véase el párrafo 5.42), el examinador no deberá adoptar una actitud demasiado dogmática o rigurosa en presencia de varias reivindicaciones redactadas de forma diferente pero teniendo aparentemente un efecto similar.

5.14 La Regla 13.3 prevé que para "determinar si un grupo de invenciones está relacionado de tal manera que forme un único concepto inventivo general, será indiferente que las invenciones sean objeto de reivindicaciones separadas o se presenten como variantes de una sola reivindicación". Dicho de otra forma, aun cuando hay que oponerse a una proliferación inútil de reivindicaciones independientes, el examinador no deberá oponerse a dos reivindicaciones independientes o más, pertenecientes a la misma categoría, siempre que pertenezcan a un concepto inventivo común y que respondan en su conjunto a la exigencia de concisión fijada por el Artículo 6 (véase el 5.42). Aplicando este principio, el examinador no deberá perder de vista las observaciones hechas en el párrafo 5.13 respecto de las reivindicaciones que aparentemente tienen un alcance similar. No obstante, es posible que en otras circunstancias no sea apropiado incluir el objeto de una invención en una reivindicación independiente única de una categoría determinada: 1) por ejemplo, cuando la invención se refiera a una mejora introducida en dos artículos distintos pero relacionados entre ellos, que puedan venderse separadamente, tales como un enchufe macho y un enchufe hembra, o un emisor y un receptor; 2) también se puede pensar en el caso de una invención que se refiera a circuitos eléctricos de rectificación de puente, donde podría ser necesario redactar reivindicaciones independientes distintas sobre dispositivos monofase y polifase que comprendan tales circuitos, habida cuenta de que el número de circuitos necesarios para cada fase es diferente en ambos dispositivos; 3) también se da el caso en el que una invención reside en un grupo de compuestos químicos nuevos y en el que existen varios procedimientos de fabricación de tales compuestos.

*Reivindicaciones independientes y dependientes*

*Regla 13.4*

5.15 Todas las solicitudes internacionales deben contener una o varias reivindicaciones principales independientes sobre las características esenciales de la invención. Cualquiera de esas reivindicaciones puede estar seguida de una o varias reivindicaciones que traten de formas específicas de la invención. Es evidente que toda reivindicación que trate de una forma específica también debe contener efectivamente las características esenciales de la invención y, en consecuencia, todas las características de por lo menos una reivindicación independiente. Por "forma específica" debe entenderse, en sentido amplio, cualquier definición más específica de la invención o modo de realización de la invención específicamente diferente de los que se exponen en la reivindicación o reivindicaciones principales. Se observará que, a reserva de lo dispuesto en la Regla 13.1, está permitido incluir en una solicitud un número razonable de reivindicaciones dependientes relativas a formas específicas de la invención objeto de una reivindicación independiente, incluso cuando podría considerarse que las características de cualquier reivindicación dependiente constituyen por sí mismas una invención.

*Reglas 6.4.a), b), 66.2.a)*

5.16 Toda reivindicación dependiente debe incluir una referencia a la reivindicación de la que depende y debe interpretarse en el sentido de que comprende todas las limitaciones contenidas en la reivindicación a la que se refiere. Una reivindicación dependiente múltiple incluye todas las limitaciones contenidas en la reivindicación particular a la que se refiere. Véase el Apéndice de este Capítulo y el párrafo 9.41 para más amplia orientación respecto de las reivindicaciones dependientes múltiples.

*Regla 6.4.c)*

5.17 Todas las reivindicaciones dependientes, como quiera que se refieran a reivindicaciones anteriores, deben estar agrupadas al máximo y de la manera más práctica posible. En consecuencia, la presentación elegida deberá permitir determinar fácilmente el vínculo que une las reivindicaciones relacionadas y para comprender fácilmente su significado en vínculo. El examinador deberá requerir al solicitante para que entregue una modificación adecuada si la presentación de las reivindicaciones es tal que es una fuente de oscuridad en la definición del objeto cuya protección se solicita.

5.18 Una reivindicación, tanto si es independiente como dependiente, puede contener variantes siempre que estas sean de naturaleza similar y puedan sustituirse fácilmente una a la otra y a condición también de que el número y la presentación de las variantes en una reivindicación única no la haga oscura o difícil de interpretar (véanse también los párrafos 10.09 y 10.17).

5.19 Una reivindicación también puede contener una referencia a otra reivindicación, incluso si esta no es una reivindicación dependiente tal como se define en la Regla 6.4. Así, puede tratarse de una reivindicación que remita a otra reivindicación de categoría diferente (por ejemplo, “dispositivo para la aplicación del procedimiento según la reivindicación 1…” o “procedimiento de fabricación del producto según la reivindicación 1…”). Igualmente, en un caso del tipo del enchufe macho y del enchufe hembra, una reivindicación que trate de una pieza y que contenga una referencia a la otra pieza con la que hay cooperación, por ejemplo, “enchufe macho destinado a funcionar con el enchufe hembra de la reivindicación 1…”, no es una reivindicación dependiente, ya que no contiene expresamente las limitaciones de la reivindicación anterior de la que depende, sino una relación funcional con dicha reivindicación anterior.

**Interpretación de las reivindicaciones**

*Artículo 6*

5.20 Las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma, tanto a los efectos de la búsqueda como a los del examen. Debe leerse cada reivindicación dando a los términos que contiene el sentido y el alcance que les atribuiría el experto en la materia considerada, salvo que, en casos particulares, la descripción dé a esos términos un sentido especial, bien definiéndolos expresamente o de alguna otra manera. Para más amplia orientación sobre la interpretación de las reivindicaciones, véase el Apéndice de este Capítulo.

*Reivindicaciones relativas a un “uso”*

5.21 Por regla general, cuando una reivindicación se refiera a una sustancia o un compuesto destinado a un uso particular, deberá interpretarse que se refiere a una sustancia o un compuesto conveniente para el uso indicado; un producto conocido que, a primera vista, es idéntico a la sustancia o al compuesto definido en la reivindicación, pero que se encuentra en una forma que lo haría adaptarse mal al uso indicado, no privaría a la reivindicación de su carácter de novedad; por el contrario, si el producto conocido se encontrase en una forma que le hiciera efectivamente adaptado al uso indicado, aun cuando nunca se haya descrito en el marco de tal uso, la reivindicación perdería su carácter de novedad. Así, una reivindicación relativa a una sustancia o un compuesto conocido que se utilizaría por primera vez en un método de tratamiento quirúrgico, o de terapia o diagnóstico, y que estuviese formulada de la manera siguiente: “sustancia o compuesto X”, seguido de la indicación del uso, por ejemplo “… para uso como medicamento”, “… como agente antibacteriano” o “… para el tratamiento de la enfermedad Y”, será considerado como limitándose a la sustancia o al compuesto tal como se ha presentado o acondicionado para el uso. Véase también el párrafo 5.22. Véase el Apéndice de este Capítulo para más amplia orientación sobre las reivindicaciones relativas a un uso, así como una explicación de

las circunstancias en las que la Administración puede considerar una reivindicación relativa a un “uso” como equivalente a una reivindicación de “procedimiento”.

*Preámbulo*

5.22 La importancia del preámbulo en la apreciación de los elementos de una reivindicación a los efectos de la búsqueda y del examen debe evaluarse según el caso y en función de las circunstancias propias a cada caso. Durante el procedimiento de búsqueda y de examen, conviene estudiar las declaraciones, en el preámbulo, que enuncian el objetivo o la utilización particular de la invención, para establecer si ese objetivo o utilización particular conduce a una diferencia estructural (o, en el caso de una reivindicación de procedimiento, a etapas diferentes) entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Si es este el caso, el enunciado sirve para limitar el alcance de la reivindicación. En las reivindicaciones en dos partes, tal como se definen en la Regla 6.3.b), se considera el preámbulo como una limitación del alcance de la reivindicación.

5.23 Si una reivindicación comienza con palabras tales como “Aparato para el desarrollo del procedimiento, etc.” debe interpretarse que esto significa simplemente un aparato adecuado para la puesta en práctica del procedimiento. Normalmente, no se consideraría perteneciente al ámbito de la reivindicación un aparato que poseyera por lo demás todas las características especificadas en la reivindicación, pero que sería inadecuado para la finalidad expresada, o que exigiría modificación para que pudiera ser utilizado. Por ejemplo, en una reivindicación relativa a una máquina para cortar carne con ciertas limitaciones, la expresión “máquina para cortar carne” solo sirve para determinar la función del aparato (cortar carne), y no establece ninguna limitación estructural. Esta expresión no desempeña ninguna función en la evaluación de la novedad y de la actividad inventiva, en la medida en que la máquina para cortar que forme parte del estado de la técnica pueda cortar carne. En este caso, la expresión “para cortar carne” debe considerarse solo como una limitación a una máquina adaptada para cortar la carne. En consecuencia, conviene verificar en el estado de la técnica si la máquina para cortar, por definición, puede cortar la carne, tanto si se precisa como si no el tipo de materia cortada por la máquina. Consideraciones similares se aplican a una reivindicación de un producto para un uso particular. Por ejemplo, si una reivindicación hace referencia a un “molde para acero fundido”, esto implica ciertas limitaciones del molde. Por ello, no entraría dentro de la reivindicación una bandeja de plástico para cubitos de hielo con un punto de fusión muy inferior al del acero. De igual manera, debe entenderse que la reivindicación de una sustancia o compuesto para un uso particular apunta a una sustancia o compuesto que, de hecho, es adecuado para el uso expresado; un producto conocido que es *per se* igual a la sustancia o compuesto definido en la reivindicación, pero que se encuentra en una forma que lo haría inadecuado para el uso expresado, no privaría de novedad a la reivindicación.

*Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado*

5.24 Cuando evalúe la novedad o la actividad inventiva, el examinador deberá tener en cuenta el tipo de expresión de transición (por ejemplo: “consistente en”, “que comprende”, “caracterizado por” o “consistente esencialmente en”) que se utilice en las reivindicaciones. En efecto, el objeto de la búsqueda depende del tipo de expresión utilizada.

a) Cuando una reivindicación comprenda una expresión de transición de tipo “cerrado”, no podrá interpretarse como que comprende productos o procedimientos que a su vez incluyen elementos estructurales o fases de procedimiento distintos de los expuestos en la reivindicación. Así, si en una reivindicación se trata de “un producto consistente únicamente en A, B y C”, no puede interpretarse que la invención engloba el estado de la técnica (y se considera nueva en relación con dicho estado) que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento. La expresión “consistente en” puede interpretarse por ciertas Administraciones como una expresión de transición de tipo

"cerrado"; no obstante, otras Administraciones consideran ese tipo de expresión como equivalente a "consistente esencialmente en", como se indica en el apartado c) siguiente.

b) Cuando una reivindicación comprenda una expresión de transición de tipo "abierto", podrá interpretarse en el sentido de que comprende productos o procedimientos que a su vez incluyen componentes o fases de procedimiento no citados, respectivamente. Así, si en una reivindicación se trata de "un producto que comprende A, B y C", puede interpretarse la invención en el sentido de que engloba el estado de la técnica y presenta falta de novedad en relación con el estado de la técnica que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento.

c) Cuando se utiliza en una reivindicación la expresión de transición "consistente esencialmente en", se encuentra en una posición intermedia entre las reivindicaciones de tipo cerrado que contienen una expresión de transición de tipo cerrado y las reivindicaciones de tipo totalmente abierto. La expresión de transición "consistente esencialmente en" limita el alcance de una reivindicación a las materias o etapas especificadas "y a las que no afectan materialmente a la característica o características de base y nueva(s)" de la invención reivindicada. A los efectos de la búsqueda y del examen, la expresión "consistente esencialmente en" se interpretará que equivale a una expresión de tipo abierto (como "comprendiendo"), salvo si la descripción o las reivindicaciones contienen una indicación precisa de en qué consisten efectivamente las características de base y nuevas.

*Reivindicaciones del tipo "medios más función"*

5.25 Cuando la reivindicación contenga una limitación que define medios o una etapa en relación con su función o sus características, sin precisar la estructura, la materia o la actividad que permita obtenerlas, se considerará que tal limitación define toda estructura, materia o actividad que permite cumplir la función definida o que presenta las características definidas, salvo que esos medios se precisen en la reivindicación. Si están precisados, la reivindicación debe interpretarse como que incluye las limitaciones así precisadas. Por ejemplo, si una reivindicación trata de una válvula que permite reducir el movimiento de un fluido, el examinador debe considerar que esa reivindicación comprende las limitaciones precisadas en lo relativo a la válvula, y no todos los medios que permitan reducir el movimiento de un fluido. Igualmente, una reivindicación de "un material de construcción que comprende una capa de aislamiento térmico" debería interpretarse en el sentido de que se refiere a un material de construcción que comprende cualquier "producto" que constituya "una capa de aislamiento térmico". No obstante, cabe observar que deberán resolverse separadamente las cuestiones de si tales reivindicaciones del tipo "medios más función" son claras y concisas, y si la divulgación de la invención reivindicada es suficiente para un experto en la materia.

*Reivindicaciones del tipo "producto definido en función de un procedimiento"*

5.26 Cuando en una reivindicación un producto está definido en función del procedimiento por el que se obtiene, la reivindicación en su conjunto trata de un producto. Tal reivindicación carece de novedad si un producto que forme parte del estado de la técnica, incluso si ha sido obtenido por un procedimiento no divulgado, parece ser fundamentalmente idéntico a la invención reivindicada, o no puede distinguirse de ella. Véase el Apéndice de este Capítulo para una más amplia orientación sobre las reivindicaciones del tipo "producto definido en función de un procedimiento".

5.27 Cuando un producto solo puede ser definido en función de las etapas del procedimiento por el que se obtiene, o cuando se presume que el procedimiento de fabricación confiere características distintivas al producto final, el examinador tendrá en cuenta las etapas del procedimiento cuando defina el objeto de la búsqueda y evalúe la patentabilidad de la invención en relación con el estado de la técnica. Así, si en una reivindicación se trata de "un panel estructurado de dos capas obtenido por soldadura de un

panel de hierro y otro panel de níquel", el examinador debe tener en cuenta la "soldadura" cuando defina el objeto de la búsqueda y evalúe la patentabilidad en relación con el estado de la técnica pues, en razón de esa soldadura, el producto final presenta propiedades físicas diferentes de las que se habrían obtenido por procedimientos distintos de la soldadura; por lo tanto, el producto solo puede definirse en función de las etapas del procedimiento. La novedad de la invención no se pone en duda, salvo que se encuentre en el estado de la técnica un panel estructurado de dos capas idéntico obtenido por soldadura.

*Reivindicaciones de procedimiento que se refieren a aparatos y a productos que contienen limitaciones*

5.28 Cuando reivindicaciones de procedimiento se refieran a aparatos y a productos que contengan limitaciones, habrá que tenerlas en cuenta a los efectos de la búsqueda y el examen. Véase el párrafo 5.22 en lo relativo a la importancia del preámbulo en la interpretación de las reivindicaciones.

**Discordancia entre las reivindicaciones y la descripción**

5.29 Cuando exista una contradicción grave entre reivindicaciones y descripción, se invitará al solicitante a que realice modificaciones para eliminarla. Por ejemplo, la descripción podría exponer, de forma explícita o implícita, que una determinada característica técnica no mencionada en las reivindicaciones es esencial para la puesta en práctica de la invención. En este caso, el examinador debería solicitar una modificación de las reivindicaciones, de manera que incluyeran esta característica. Sin embargo, si el solicitante, en su respuesta, puede demostrar de manera convincente que sería evidente para cualquier persona experta en la materia que la descripción era incorrecta al sugerir que era esencial la característica en cuestión, se solicitará en su lugar una modificación de la descripción. Otra forma de contradicción es aquella en la que la descripción y los dibujos incluyen una o más realizaciones de la invención que parecen caer fuera de la materia cubierta por las reivindicaciones (por ejemplo, todas las reivindicaciones especifican un circuito eléctrico que emplea tubos electrónicos, y una de las realizaciones emplea semiconductores como alternativa o variante). También en este caso, se deberá invitar al solicitante a que modifique la reivindicación o la descripción y los dibujos, a fin de eliminar la contradicción y evitar así cualquier posible incertidumbre que pudiera surgir más tarde en cuanto al significado de las reivindicaciones. No obstante, se puede prescindir de cualquier contradicción que no provoque dudas en cuanto al significado de las reivindicaciones.

5.30 Deben presentarse objeciones según el Artículo 6 cuando la descripción contenga formulaciones generales que implican que el alcance de la protección pueda ser incrementado de forma vaga y no precisamente definida. En particular, debe plantearse una objeción respecto de toda declaración según la cual debe incrementarse el alcance de la protección de manera que abarque el "espíritu" de la invención. Cuando las reivindicaciones se refieran únicamente a una combinación de características, debe presentarse una objeción contra cualquier declaración en la descripción que permita suponer que no se solicita la protección únicamente para la combinación en su conjunto, sino también para las distintas características o subcombinaciones de estas.

**Claridad**

*Artículo 6*

5.31 El requisito de que las reivindicaciones sean claras se aplica a las reivindicaciones, tanto tomadas por separado como en su conjunto. La claridad de las reivindicaciones es de extrema importancia cuando se trata de formular una opinión sobre la cuestión de si la invención reivindicada parece nueva, implicar actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, habida cuenta de la función que esas reivindicaciones desempeñan en la definición del objeto cuya protección se solicita. Por lo tanto, un experto en la materia debería poder deducir, en la medida de lo posible, el significado de los

términos empleados en una reivindicación a partir del propio texto de la reivindicación (véase también el párrafo 5.20).

5.32 Cada reivindicación debe exponer de forma razonablemente clara el alcance de la invención cuya protección se solicita. Debe analizarse la claridad de las expresiones utilizadas en la reivindicación a la luz de la divulgación contenida en la solicitud, de las enseñanzas del estado de la técnica y de la forma en que el experto en la materia habría interpretado la reivindicación en el momento en que fue concebida la invención. En la medida en que un experto en la materia pueda definir los límites de la invención reivindicada con una razonable certeza, se considera que la reivindicación responde a los requisitos relativos a la claridad. El alcance amplio de una reivindicación no debe asimilarse a una falta de claridad. Si el alcance del objeto abarcado por las reivindicaciones es claro, y el solicitante no ha indicado su intención de dar a la invención un alcance diferente del definido en las reivindicaciones, se considera que estas responden a los requisitos relativos a la claridad.

5.33 Una reivindicación independiente debería especificar claramente todas las características esenciales necesarias para definir la invención, excepto en la medida en que tales características estén implícitas en los términos genéricos utilizados; por ejemplo, una reivindicación respecto a una “bicicleta” no necesita mencionar la presencia de ruedas. Si una reivindicación se refiere a un procedimiento para la obtención del producto de la invención, entonces el procedimiento reivindicado debería ser tal que, cuando se llevara a la práctica por un experto en la materia, tuviese necesariamente, como resultado final, ese producto concreto; en caso contrario, existiría una contradicción interna y, como consecuencia, falta de claridad en la reivindicación. En el caso de una reivindicación de producto, si el producto es ya conocido, y la invención consiste en modificarlo en cierto aspecto, bastará con que la reivindicación identifique claramente el producto y especifique qué es lo que se modifica, y de qué manera. Consideraciones similares se aplicarán a las reivindicaciones de un aparato.

*Claridad de los términos relativos*

5.34 Deberá presentarse una objeción por falta de claridad respecto de una reivindicación que contenga fórmulas vagas o equívocas, que planteen dudas al lector sobre el alcance exacto de una característica. Una reivindicación no debe contener términos con un sentido relativo, tales como “fino”, “ancho” o “sólido” o términos similares, salvo si esos términos tienen un sentido bien establecido en la técnica considerada (por ejemplo, el término “de alta frecuencia” en relación con un amplificador), y si se utilizan en ese sentido. Cuando se utilice en una reivindicación un término que exprese un grado, el examinador debe decidir si un experto en la materia podría deducir el significado de ese término, bien a partir de la divulgación en la descripción de un referencial que permita medir ese grado, o bien a la luz del estado de la técnica. Es posible que sea necesario requerir al solicitante para que defina el término, o para suprimirlo sin por ello ampliar el objeto más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada, lo que sería contrario al Artículo 19.2) o 34.2)b). El solicitante no puede apoyarse en un término poco claro para delimitar la invención reivindicada respecto al estado de la técnica.

5.35 El campo definido por las reivindicaciones debe ser lo más preciso que permita la invención. Por regla general, se deben rechazar por falta de claridad las reivindicaciones que intenten definir la invención, o una característica de la misma, por un resultado que debe alcanzarse. También se puede plantear una objeción por falta de fundamento cuando el alcance de la invención reivindicada sea más amplio de lo admitido en la descripción. Sin embargo, no deberá plantearse objeción alguna si la invención solo puede definirse en tales términos, y si el resultado es tal que puede obtenerse sin que sea necesaria una experimentación excesiva (véase el párrafo 5.46) y que, por ejemplo, puede ser verificado directa y positivamente por ensayos o procedimientos especificados adecuadamente en la

descripción y que representen solo un tanteo. Por ejemplo, la invención podría referirse a un cenicero en el que se extinguiría automáticamente una colilla de cigarrillo aún encendida, debido a la forma y dimensiones relativas del cenicero. Estas últimas podrían variar notablemente, de manera difícil de definir, aunque siguieran proporcionando el efecto deseado. Siempre y cuando la reivindicación especifique la construcción y forma del cenicero con la mayor claridad posible, podrá definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que debe alcanzarse sin que ello dé lugar a objeciones por falta de claridad, a condición de que la descripción incluya instrucciones adecuadas que permitan al lector determinar las dimensiones exigidas por procedimientos de ensayo de rutina.

5.36 Cuando la invención se refiere a un producto, este puede definirse en la reivindicación de diferentes maneras: mediante una fórmula química, como producto de un procedimiento, o mediante sus parámetros. Puede admitirse que un producto se defina únicamente mediante sus parámetros cuando la invención no pueda definirse correctamente de otra manera; pero esos parámetros deben poder determinarse de una forma clara y fiable mediante indicaciones facilitadas en la descripción, o por procedimientos objetivos reconocidos en la técnica. Lo mismo ocurre con una característica relacionada con un procedimiento que se defina mediante sus parámetros. Esta eventualidad puede producirse, por ejemplo, en el caso de las cadenas macromoleculares. Podrían plantearse objeciones invocando falta de claridad cuando se utilicen parámetros no reconocidos en la técnica, o que se utilice un aparato no disponible para medir esos parámetros. El examinador no debería perder de vista el hecho de que el solicitante puede intentar utilizar parámetros inusitados para disimular una ausencia de novedad (véase el párrafo 12.04).

5.37 Puede resultar una falta de claridad cuando en una reivindicación relativa a un aparato o un producto se intente definir la invención por referencia a características relativas a la utilización a la que está destinado el aparato o el producto. Es el caso, en particular, cuando la reivindicación no define solamente el propio producto, sino que también precisa su relación con un segundo producto que no forma parte de la invención reivindicada (por ejemplo, cuando se define una culata de motor mediante características relativas a su conexión al motor). Tal reivindicación debe definir claramente cada producto reivindicado mediante expresiones adecuadas (por ejemplo, utilizando “pudiendo conectarse” en lugar de “conectado”) o debe referirse a un primero y segundo productos en combinación (por ejemplo, “motor provisto de una culata” o “motor que incluye una culata”). Puede ser también admisible que una reivindicación independiente defina las dimensiones o la forma de un primer producto, haciendo referencia de forma general a las dimensiones o a la forma correspondiente de un segundo producto que no forma parte del primer producto reivindicado, pero que está asociado a él por su utilización (por ejemplo, en el caso de un soporte de fijación para una placa de matrícula de un vehículo, en el que el marco del soporte y los elementos de fijación están definidos en relación con la forma exterior de la placa).

5.38 Se exige una atención particular siempre que se utilicen las palabras “alrededor de” u otros términos similares, tales como “aproximadamente”. Estas palabras podrían aplicarse, por ejemplo, a un valor concreto (por ejemplo, “alrededor de 200° C”) o a una escala o gama (por ejemplo, “alrededor de X a alrededor de Y”). En cada caso, el examinador empleará su propio juicio sobre si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud leída en su conjunto. Además, si palabras tales como “alrededor de” impiden que la invención pueda distinguirse de forma inequívoca del estado de la técnica, se planteará una objeción en cuanto a la falta de novedad o actividad inventiva.

*Claridad de otros términos*

5.39 Las marcas y expresiones similares caracterizan el origen comercial de los productos, y no las propiedades de los productos (que pueden cambiar periódicamente) correspondientes a la invención. Por lo tanto, el examinador deberá requerir al solicitante

para que retire marcas de fábrica y expresiones similares en las reivindicaciones, salvo que sea inevitable su uso; podrían aceptarse excepcionalmente si se reconocen en general como algo que tiene un significado preciso (véase también el párrafo 5.34).

5.40 Deberán estudiarse atentamente expresiones como “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como” o “más particularmente”, para asegurarse de que no introducen ambigüedad alguna. El examinador deberá considerar que las expresiones de este tipo carecen de efecto limitador en el ámbito de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a cualquiera de tales expresiones deberá considerarse totalmente facultativa.

5.41 En general, el objeto de una reivindicación se define por medio de características positivas. No obstante, el alcance de una reivindicación podría estar limitado por medio de una “renuncia”, de una “limitación negativa” o de una “exclusión”, es decir, excluir expresamente de la protección reivindicada un elemento definido claramente por características técnicas para satisfacer el requisito de novedad, por ejemplo. Una reivindicación también puede contener una limitación negativa o una expresión que define un objeto que no está presente en la invención reivindicada (por ejemplo, “en la que el compuesto carece de agua”). En sí, no hay nada ambiguo o vago en una limitación negativa. Una limitación negativa puede conferir falta de claridad a la reivindicación cuando constituye un intento de reivindicar la invención mediante una exclusión de lo que el solicitante no ha inventado, en lugar de mediante una exposición clara y concisa de lo que ha inventado efectivamente. Una reivindicación que comprende la limitación según la cual “dicho homopolímero está desprovisto de proteínas, jabones, resinas y azúcares presentes en el caucho obtenido del árbol del caucho”, para excluir las características del producto que forman parte de la técnica anterior, se considera clara en la medida en que cada limitación mencionada es clara. Además, la limitación negativa siguiente: “incapaz de formar un colorante con dicho revelador oxidado”, es clara, ya que los límites de la protección por patente que se desea son claros. Si se mencionan de manera positiva en la descripción elementos que constituyen variantes, pueden estar explícitamente excluidos en las reivindicaciones. La simple ausencia de tal mención de características positivas en la descripción no constituye en sí una base de exclusión.

**Concisión, número de reivindicaciones**

*Regla 6.1.a)*

5.42 El requisito de que las reivindicaciones sean concisas se refiere tanto a las reivindicaciones en su totalidad como a cada una de las reivindicaciones. Así, una repetición inútil de palabras o un número excesivo de reivindicaciones carentes de interés podría considerarse contrario a este requisito. Véase el Apéndice de este Capítulo para una orientación más detallada sobre la manera de determinar la “concisión” de las reivindicaciones.

**La descripción, base de las reivindicaciones**

*Artículo 6*

5.43 Las reivindicaciones “deberán […] fundarse enteramente en la descripción”. Esto significa que, en la descripción, debe existir una base para el objeto expuesto en cada reivindicación, y que el ámbito de las reivindicaciones no debe ser más amplio del justificado por la descripción y los dibujos.

5.44 Por regla general, una reivindicación debe considerarse basada en la descripción, salvo que excepcionalmente existan razones fundadas para creer que el experto en la materia sería incapaz, a partir de las informaciones que figuren en la solicitud tal como fue presentada, de extender la enseñanza particular de la descripción al conjunto del sector para el que se ha reivindicado la protección, recurriendo a los métodos de experimentación o análisis habituales. No obstante, ese fundamento debe estar relacionado con las características de la invención reivindicada; las declaraciones o afirmaciones vagas y sin

ningún contenido técnico u otro contenido pertinente no constituyen de ninguna manera una base. Un examinador solo debe plantear una objeción por falta de base si puede invocar motivos serios. Si se plantea una objeción, preferentemente los motivos deberán apoyarse precisamente en un documento publicado.

**Divulgación clara y completa de la invención reivindicada**

*Artículo 5*

5.45 El objeto sobre el que trata cada reivindicación debe fundarse en la descripción y en los dibujos “de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia”. Se considera que la divulgación de la invención reivindicada es suficientemente clara y completa si da las informaciones necesarias para que un experto en la materia pueda realizar la invención en la fecha de presentación internacional sin tener que recurrir a una experimentación excesiva.

5.46 La divulgación está destinada a un experto en la materia (véase el párrafo 13.11). Se considera que esta persona, en caso necesario, recurrirá a los conocimientos generales que posee para completar las informaciones facilitadas en la solicitud. La divulgación debe ser suficiente para que el experto en la materia pueda realizar la invención, basándose en sus conocimientos en la fecha de presentación internacional, y no en el momento en que tengan lugar la búsqueda y el examen. Se admiten pruebas dentro de unos límites razonables; no obstante, basándose en la divulgación de la invención reivindicada y en sus conocimientos generales, un experto en la materia debe estar en condiciones de realizar la invención sin recurrir a una “experimentación excesiva”. Esto es aplicable particularmente cuando se trata de tecnologías poco exploradas todavía.

5.47 Para determinar si la realización de la invención reivindicada exige una experimentación excesiva, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

i) la amplitud de las reivindicaciones;

ii) la naturaleza de la invención;

iii) los conocimientos generales de un experto en la materia;

iv) el nivel de previsibilidad en la técnica;

v) las indicaciones proporcionadas en la solicitud, como las referencias al estado de la técnica; y

vi) el nivel de experimentación necesario para realizar la invención reivindicada sobre la base de la divulgación.

5.48 La amplitud de las reivindicaciones es un factor que permite determinar si es necesaria una experimentación excesiva, ya que el experto en la materia debe estar en condiciones de realizar la invención reivindicada en todo su alcance. Por ejemplo, el solicitante no puede reivindicar todo lo que esté cubierto por el alcance de la invención si la divulgación contenida en la solicitud solo permite realizar una parte de la invención reivindicada. No obstante, incluso en los sectores técnicos de bajo nivel de previsibilidad, no es necesario proporcionar ejemplos que ilustren todas las variantes que pueden ser cubiertas por el alcance de una reivindicación. Por regla general, siempre que el experto en la materia pueda realizar la invención sin tener que recurrir a una experimentación excesiva, bastará con facilitar ejemplos representativos acompañados de una explicación que permita comprender cómo pueden aplicarse a todo el ámbito de la reivindicación.

5.49 Un elemento fundamental que permite definir los conocimientos generales de un experto en la materia, así como el estado de la técnica, es el objeto de que trata la invención reivindicada. Por ejemplo, si la selección de valores de diversos parámetros entra en el marco normal de las actividades de un experto en la materia, no puede considerarse que tal selección exija una experimentación excesiva.

5.50 Se entiende por “las indicaciones proporcionadas en la solicitud” las informaciones contenidas explícita o implícitamente en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, incluidos los ejemplos funcionales y las referencias a otras solicitudes o documentos. Cuanto más sea conocido del estado de la técnica por un experto en la materia sobre la naturaleza de la invención y mayor sea la previsibilidad en la técnica considerada, menores serán las indicaciones que habrá que incluir en la propia solicitud para permitir la realización de la invención reivindicada. Por ejemplo, se considera que hay previsibilidad en la técnica si un experto en la materia puede prever fácilmente el efecto de una característica de la invención reivindicada.

5.51 Además del tiempo y los gastos necesarios para realizar la experimentación, también debe tenerse en cuenta el carácter de la experimentación y determinarse, por ejemplo, si constituye una actividad normal o excede tal actividad.

*Divulgación suficiente en relación con las reivindicaciones*

5.52 La mayoría de las reivindicaciones son generalizaciones a partir de uno o más ejemplos particulares. La extensión de la generalización permisible es una cuestión que el examinador debe juzgar en cada caso particular a la luz del estado de la técnica aplicable. Una reivindicación apropiada sería aquella que no sea tan amplia que vaya más allá de la invención, ni tan estrecha como para privar al solicitante de la justa recompensa que le corresponde por la divulgación de su invención. Las modificaciones evidentes y el uso de equivalentes en lo que el solicitante no deberán ser puestos en tela de juicio. En particular, si es razonable prever que todas las variantes cubiertas por las reivindicaciones tienen las propiedades o los usos que les asigna el solicitante en la descripción, el solicitante tendrá pleno derecho a redactar sus reivindicaciones en consecuencia.

5.53 Una reivindicación en forma genérica, es decir, relativa a toda una clase, por ejemplo, de materiales o máquinas, a pesar de tener un ámbito muy amplio, podría ser aceptable, si existe un fundamento adecuado en la descripción y no hay motivos para suponer que la invención no puede ser desarrollada en la totalidad del campo reivindicado. Cuando la información facilitada resulte insuficiente para permitir a un experto en la materia ampliar las enseñanzas de la descripción a partes del campo reivindicado, pero no descrito explícitamente, a través del uso de procedimientos de experimentación o análisis de rutina, el examinador requerirá al solicitante para que demuestre, a través de una respuesta adecuada, que la invención, de hecho, puede aplicarse fácilmente, basándose en la información facilitada, a todo el campo reivindicado o, en su defecto, para que limite la reivindicación de acuerdo con la descripción. Un ejemplo de esto podría ser una reivindicación de un procedimiento específico para tratar “piezas moldeadas de resina sintética” con el fin de obtener ciertos cambios en sus características físicas. Si todos los ejemplos descritos se refieren a resinas termoplásticas, y el procedimiento se considera inapropiado a las resinas termoendurecibles, podría ser necesaria una limitación de las reivindicaciones a las resinas termoplásticas para satisfacer el requisito de divulgación suficiente.

*Relación entre las reivindicaciones y la divulgación*

5.54 La invención cuya protección se solicita debe basarse totalmente en la descripción y los dibujos, demostrando de esta forma que el solicitante reivindica únicamente objetos que ha identificado y descrito en la fecha de presentación internacional.

5.55 Las reivindicaciones no estarían en conformidad o en acuerdo con la descripción y los dibujos si, de la lectura de la solicitud, un experto en la materia no estuviese en condiciones de realizar la invención reivindicada porque no figura en las reivindicaciones un elemento esencial para la realización o el funcionamiento de la invención. A título de ejemplo, consideremos una reivindicación que se refiere a compuestos perfeccionados de gasóleo que presentan una propiedad particular deseada. La descripción proporciona un

fundamento para un procedimiento de obtención de compuestos de gasóleo dotados de esa propiedad, basándose en la presencia de un aditivo determinado en cantidades definidas. No se divulga ningún otro procedimiento para obtener compuestos de gasóleo con la propiedad deseada. Si la reivindicación no menciona la presencia del aditivo, es que no se funda totalmente en la descripción. En otro caso, las reivindicaciones no estarían en conformidad con la divulgación si, por ejemplo, existiesen contradicciones entre los elementos que figuran en las reivindicaciones y los que figuran en la descripción. Esta situación también se produciría si, respecto de la descripción y los dibujos, el alcance de las reivindicaciones cubriese un campo que no hubiera sido identificado por el solicitante, por ejemplo, posibilidades hipotéticas que aún permanecieran inexploradas.

5.56 Una reivindicación puede definir en líneas generales una característica en términos de su función, a pesar de que en la descripción solo se haya presentado un ejemplo de la característica, si un experto en la materia pudiera apreciar fácilmente la posibilidad del uso de otros medios para la misma función. Por ejemplo, la expresión “medios para detectar la posición de un terminal”, en una reivindicación, podría ir apoyada por un único ejemplo que comprendiera un interruptor de fin de carrera, siendo evidente para cualquier experto en la materia que, por ejemplo, podría utilizarse en su lugar una célula fotoeléctrica o un extensímetro. No obstante, en general, si todo el contenido de la solicitud permite transmitir la impresión de que una función debe ser desarrollada de una determinada manera, sin indicación alguna de que se contemplen medios alternativos, y una reivindicación se formula de manera que abarque otros medios, o todos los medios, para realizar dicha función, la reivindicación no satisface el requisito de fundamento. Además, podría no ser suficiente que la descripción indicara meramente, en términos vagos, que podrían adoptarse otros medios, si no es razonablemente claro cuáles podrían utilizarse o su modo de utilización.

5.57 En ciertos casos, está permitido caracterizar un compuesto químico únicamente mediante sus parámetros (véase el párrafo 5.36). Un compuesto químico caracterizado mediante sus parámetros solo está totalmente fundado en la descripción si la invención se define mediante un número suficiente de características distintivas pertinentes, que demuestran que el solicitante ha identificado y descrito la invención reivindicada en el momento de presentación de la solicitud: por ejemplo, mediante una descripción parcial de la estructura, de las propiedades físicas o químicas, de las características funcionales, a condición de que vayan acompañadas de una correlación conocida o divulgada entre estructura y función o una combinación de esas características.

5.58 La conformidad con el requisito de divulgación suficiente previsto en el Artículo 5 y la conformidad con el requisito de fundamento de las reivindicaciones en la descripción previsto en el Artículo 6 se estudian separadamente. Cuando el ámbito de la reivindicación sea demasiado amplio para que se funde en la descripción y en los dibujos, es posible que la divulgación también sea insuficiente para permitir que un experto en la materia pueda realizar la invención reivindicada. En tal caso habría incumplimiento, por una parte, del requisito de relación entre las reivindicaciones y la divulgación y, por la otra, del requisito de divulgación suficiente. Véase el párrafo 4.12.

## Apéndice del Capítulo 5

### Reivindicaciones dependientes múltiples

A5.16 Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional tienen prácticas divergentes respecto de la tramitación de las reivindicaciones dependientes múltiples. Según el caso, pueden basarse en alguna de las directrices que figuran a continuación.

A5.16[1] Una reivindicación que se remite a varias otras reivindicaciones solo debe hacerlo en el marco de una alternativa. Las reivindicaciones dependientes múltiples no pueden servir de base para otras reivindicaciones dependientes múltiples.

A5.16[2] Una reivindicación dependiente que se remite a varias otras reivindicaciones puede hacerlo en el marco de una alternativa o de forma acumulativa. Las reivindicaciones dependientes múltiples pueden servir de base a otras reivindicaciones dependientes múltiples.

**Interpretación de las reivindicaciones**

A5.20 Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional tienen prácticas divergentes sobre la cuestión de si la descripción puede dar definiciones especiales de términos utilizados en las reivindicaciones. Según el caso, pueden basarse en alguna de las directrices que figuran a continuación.

A5.20[1] Cuando la descripción dé un sentido especial a un término, por ejemplo, definiendo un término que figura en la reivindicación, debería utilizarse esa definición para interpretar la reivindicación. Las reivindicaciones no deben estar limitadas en su significado por lo que está divulgado explícitamente en la descripción y en los dibujos, ni tampoco deben estar limitadas por el alcance de los ejemplos de la invención reivindicada que figuren en la descripción. Además, si la redacción de las reivindicaciones necesita interpretación, se tomarán en consideración la descripción y los dibujos, así como los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de presentación internacional.

A5.20[2] Si la descripción da un sentido especial a los términos utilizados en una reivindicación, en la medida de lo posible, el examinador deberá requerir al solicitante para que modifique la reivindicación de forma que el significado se desprenda de los propios términos de la reivindicación. También debe leerse la reivindicación intentando comprender el sentido técnico. A veces, tal lectura exige apartarse del sentido estrictamente literal de la redacción de las reivindicaciones.

*Reivindicaciones de uso*

A5.21 Para ciertas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, una reivindicación de “uso” de forma similar a “uso de la sustancia X como insecticida” o “sustancia X, cuando/cada vez que se utiliza como insecticida” debería considerarse, a los efectos de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, como equivalente a una reivindicación de “procedimiento” de la forma “procedimiento para matar insectos con el uso de la sustancia X”. (No obstante, cabe observar que en ciertos Estados designados/elegidos, las reivindicaciones relativas a un uso del tipo “cuando/cada vez que” se consideran según la legislación nacional como reivindicaciones de procedimiento incorrectas, que carecen de claridad y cuyo objeto no puede tomarse en consideración). En esas Administraciones, una reivindicación de la forma indicada no debería interpretarse como designatoria de la sustancia X, reconocible (por ejemplo, por otros aditivos) como concebida para uso como insecticida. De igual modo, una reivindicación de “uso de un transistor en un circuito amplificador” sería equivalente a una reivindicación de procedimiento para el proceso de amplificación, utilizando un circuito que contuviera el transistor, y no debería interpretarse como designatoria de un “circuito amplificador en el que se usa el transistor”, ni de un “procedimiento de uso del transistor para construir dicho circuito”.

**Reivindicaciones del tipo “producto definido en función de un procedimiento”**

A5.26 Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional tienen prácticas divergentes respecto de la búsqueda y el examen en relación con reivindicaciones del tipo “producto definido en función de un procedimiento”. Según el caso, pueden basarse en alguna de las directrices que figuran a continuación.

A5.26[1] Cuando una reivindicación defina un producto en función del procedimiento por el que se obtiene, deberá interpretarse como una reivindicación relativa al producto *per se* que posee las características derivadas del procedimiento de fabricación expuesto en la reivindicación. En consecuencia, la patentabilidad de un producto definido por una reivindicación del tipo "producto definido por un procedimiento" no depende del procedimiento de fabricación del producto. No se considera nuevo un producto por el simple hecho de que se obtenga mediante un nuevo procedimiento. Si el producto al que se refiere tal reivindicación es idéntico a un producto descrito en un documento de la técnica anterior, o se deriva de él con toda evidencia, el objeto de la reivindicación no se considera patentable, incluso si el producto descrito en la técnica anterior se ha obtenido mediante otro procedimiento.

A5.26[2] Cuando una reivindicación defina un producto en función del procedimiento por el que se obtiene, la reivindicación se referirá únicamente a un producto que efectivamente haya sido obtenido mediante ese procedimiento, y solo sería anticipada por tal producto.

**Concisión**

A5.42 Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional tienen prácticas divergentes sobre la cuestión de si las reivindicaciones, aisladamente y en su conjunto, son concisas. Según el caso, pueden basarse en alguna de las directrices que figuran a continuación.

A5.42[1] Puede plantearse una objeción por falta de concisión cuando hay una pluralidad o una repetición indebida de las reivindicaciones. Hay pluralidad inútil de las reivindicaciones cuando, habida cuenta de la naturaleza y del alcance de la invención, existe un número excesivo de reivindicaciones repetitivas, lo que las hace oscuras. Conviene evitar cualquier multiplicación inútil de las reivindicaciones, lo cual haría oscura e ininteligible la definición de la invención reivindicada. No obstante, si las reivindicaciones difieren entre ellas y no hay ninguna dificultad para comprender la extensión de la protección solicitada, por regla general, no debe plantearse una objeción de ese tipo. Además, las reivindicaciones deberían ser diferentes entre ellas. Cuando las reivindicaciones presentes en una sola y misma solicitud sean idénticas, o su contenido sea tan cercano que cubran esencialmente el mismo objeto aun con una ligera diferencia en su redacción, pueden dar lugar a una objeción relativa a la concisión. Sin embargo, tal objeción no se planteará si una modificación de la redacción da lugar a una diferencia, incluso ínfima, en el alcance entre las dos reivindicaciones. Solo se rechazarán reivindicaciones específicas por falta de concisión cuando contengan enumeraciones tan largas o detalles tan triviales que resulte indefinido el alcance de la invención reivindicada.

A5.42[2] El número de reivindicaciones debe examinarse en relación con la naturaleza de la invención cuya protección se solicita. Si, debido a una repetición inútil de palabras o a una pluralidad de reivindicaciones triviales, resulta inútilmente fastidioso identificar el objeto cuya protección se solicita, podría considerarse que las reivindicaciones no respetan el requisito de concisión. Lo que determina qué representa un número razonable de reivindicaciones son los hechos y las circunstancias propias a cada caso particular. También entran en consideración los intereses del público pertinente. La presentación de las reivindicaciones no debe oscurecer el objeto cuya protección se solicita. Además, el número de variantes que propone una sola y misma reivindicación no debe hacer inútilmente fastidiosa la identificación del objeto cuya protección se solicita.

# Capítulo 6
# Prioridad

## Derecho de prioridad

*Artículos 11, 14; Regla 20*

6.01 A una solicitud internacional se le atribuye, como fecha de presentación internacional, la fecha en la que cumple los requisitos del Artículo 11. Esta fecha permanece inalterada excepto en las circunstancias especiales de aportación posterior de dibujos, tal como se dispone en el Artículo 14.2), aportación posterior de partes de la descripción, reivindicaciones y dibujos que se omitieron al presentar la solicitud original (véase la Regla 20.5.c)) o aportación posterior de partes o elementos correctos a fin de corregir los que se presentaron por error (véase la Regla 20.5*bis*.c)), sin perjuicio de recurrir a la posibilidad de incorporación por referencia sin perder la fecha original de presentación de la solicitud, según lo dispuesto en la Regla 20.6). La fecha de presentación internacional puede ser la única fecha efectiva de la solicitud internacional. Será importante para fijar el vencimiento de ciertos plazos y para determinar el estado de la técnica pertinente a efectos de la búsqueda internacional y del examen.

*Artículo 2.xi)*

6.02 No obstante, en muchos casos, una solicitud internacional reivindicará el derecho de prioridad de la fecha de presentación de una solicitud anterior. En este caso, será la fecha de prioridad (es decir, la fecha de presentación de la solicitud anterior) la que se utilizará para calcular ciertos plazos. Además, esa misma fecha será la que se tenga en cuenta a los efectos del examen internacional, es decir, para la opinión escrita (de la Administración encargada de la búsqueda internacional o de la Administración encargada del examen preliminar internacional) y el informe de examen preliminar internacional. Cabe observar que la fecha pertinente a los efectos de la búsqueda internacional es invariablemente la fecha de presentación internacional. La “fecha pertinente” a los efectos de la búsqueda internacional se define en el párrafo 11.03, mientras que la “fecha pertinente” a los efectos del establecimiento de la opinión escrita (tanto de la Administración encargada de la búsqueda internacional como de la Administración encargada del examen preliminar internacional) y del informe de examen preliminar internacional se define en los párrafos 11.04 a 11.05. Véanse también los párrafos 17.29 y 18.16. Para una definición del “estado de la técnica pertinente” a los efectos de la búsqueda internacional, véase el párrafo 15.01, y para una definición general del estado de la técnica, véase el párrafo 11.01.

*Artículo 8.1); Reglas 2.4, 4.10, 26bis.2*

6.03 Para que una reivindicación de prioridad sea válida, es necesario que se cumplan varias condiciones. En primer lugar, la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica debe haber sido presentada por el solicitante o su causahabiente. Además, la solicitud anterior debe haber sido “presentada en o para cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en o para cualquier Miembro de la Organización Mundial del Comercio que no sea parte en dicho Convenio”. Las palabras “en o para” cualquier país o Miembro significan que la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica podría ser una solicitud anterior nacional, regional o internacional. Asimismo, la solicitud internacional debe haberse presentado en general dentro del período de 12 meses a partir de la presentación de la solicitud anterior (el “período de prioridad”). No obstante, una reivindicación de prioridad no se considerará nula porque la fecha de presentación internacional sea posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, siempre y cuando se inscriba en el plazo de dos meses contados a partir de esa fecha (Regla 26*bis*.2), por ejemplo, a fin de tener en cuenta la posibilidad de que se conceda al solicitante el restablecimiento de los derechos relativos al período de prioridad ante la Oficina receptora en la fase internacional (Regla 26*bis*.3) o ante las Administraciones de los Estados designados (Regla 49*ter*.2). La solicitud anterior podría referirse a una patente o al registro

de un modelo de utilidad o a un certificado de inventor. A condición de que el contenido de la solicitud anterior fuese suficiente para establecer una fecha de presentación, podrá utilizarse para crear una fecha de prioridad, sea cual fuere la suerte que corra la decisión final en cuanto a la solicitud; por ejemplo, podría ser retirada o considerada retirada posteriormente. En los párrafos 6.04 y 6.11 a 6.17 se mencionan otras condiciones que deben cumplirse para una reivindicación válida de prioridad.

*Artículo 8.2)a)*

6.04 Normalmente, la solicitud cuya fecha de presentación se reivindica como fecha de prioridad debe ser la primera solicitud presentada para la invención. No obstante, una solicitud posterior del mismo objeto que el de la primera solicitud anterior presentada en o para el mismo Estado se considerará como primera solicitud a los efectos de la prioridad si, cuando fue presentada la segunda solicitud, la primera ya había sido retirada, abandonada o rechazada, sin haber sido puesta en conocimiento del público y sin dejar pendiente derecho alguno, y no había servido como base para reivindicar la prioridad. Normalmente, el examinador no deberá estudiar esta cuestión, salvo que existan indicios claros de la existencia de una solicitud anterior como, por ejemplo, en el caso de una solicitud de continuación [*continuation application*] de los Estados Unidos. Cuando sea evidente que existe una solicitud anterior respecto del mismo objeto, y si el derecho de prioridad es importante debido al estado de la técnica que ha surgido en el período entre ambas fechas (véase el párrafo 6.06), se requerirá al solicitante para que demuestre al examinador que, en la solicitud anterior, no existía ningún derecho pendiente respecto al objeto de la solicitud que está siendo examinada.

*Artículo 8.1)*

6.05 Una solicitud internacional podría reivindicar derechos de prioridad basados en más de una solicitud anterior (“prioridades múltiples”), aunque se originaran en diferentes países. A un elemento de una solicitud internacional se le concederá la fecha de prioridad de la solicitud de prioridad más antigua que lo divulgue. Si, por ejemplo, la solicitud internacional describe y reivindica dos realizaciones (A y B) de una invención, estando A divulgada en una solicitud francesa y B en una solicitud alemana, las fechas de prioridad tanto de la solicitud francesa como de la alemana podrían reivindicarse en cuanto a las partes correspondientes de la solicitud internacional; la realización A tendrá la fecha de prioridad francesa y la realización B la fecha de prioridad alemana. Si una solicitud internacional se basa en una solicitud anterior que divulga una característica C, y en una segunda solicitud anterior que divulga una característica D, y ninguna de ellas divulga la combinación de C y D, la reivindicación de dicha combinación solo tendrá derecho a la fecha de presentación de la solicitud internacional. En otras palabras, no se permite realizar un “mosaico” de los documentos de prioridad. Podría surgir una excepción si un documento de prioridad contiene una referencia al otro, y afirma explícitamente que las características de ambos documentos podrían combinarse de una manera particular.

**Determinación de las fechas de prioridad**

6.06 Como regla general, al preparar una opinión escrita o un informe de examen preliminar internacional, el examinador no debe realizar ninguna investigación en cuanto a la validez de un derecho de prioridad, en cuyo caso, normalmente no se incluiría el recuadro N.º II (“Prioridad”) de la opinión o el informe (véase el párrafo 17.28). No obstante, el derecho de prioridad adquiere importancia si el objeto pertinente en cuanto a la determinación de novedad o actividad inventiva (no evidencia) de la invención reivindicada:

i) ha sido publicado según la Regla 64.1 en la fecha de prioridad reivindicada o con posterioridad a esa fecha y antes de la fecha de presentación internacional;

ii) forma parte del contenido de una divulgación no escrita según la Regla 64.2, es decir, una divulgación no escrita que haya tenido lugar antes de la fecha de prioridad y

que aparece indicada en una divulgación escrita en el período comprendido entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación internacional, inclusive; o

iii) forma parte del contenido de una solicitud o patente según la Regla 64.3, es decir, una solicitud o patente publicada en dicha fecha o después de ella, pero que fue presentada antes de la fecha de presentación internacional, o que reivindicó la prioridad de una solicitud anterior presentada antes de la fecha de presentación internacional.

En estos casos (es decir, en los casos en que la técnica en cuestión sería pertinente si correspondiera a una fecha anterior), el examinador debe comprobar a su satisfacción que la fecha o fechas de prioridad reivindicadas podrían ser concedidas a las partes apropiadas de la solicitud internacional que está examinando y, cuando sea adecuado, tendrá igualmente en cuenta la validez de cualquier fecha de prioridad reivindicada para la solicitud o patente según la Regla 64.3 (véase también la Regla 70.10, última frase).

6.07 Cuando el examinador necesite estudiar la cuestión de la fecha de prioridad, deberá tener en cuenta todos los aspectos que se mencionan en los párrafos 6.03 a 6.05. Deberá recordar igualmente que, para establecer una fecha de prioridad, no es necesario que todos los elementos de la invención para los que se reivindica prioridad deban encontrarse entre las reivindicaciones de la solicitud anterior. Bastará con que los documentos de la solicitud anterior, tomados en conjunto, divulguen específicamente tales elementos. Por lo tanto, la descripción y cualesquiera reivindicaciones o dibujos de la solicitud anterior deberían tenerse en cuenta en su conjunto cuando se trate de decidir esta cuestión, excepto que no habrá que contar con cualquier objeto que se encuentre únicamente en la parte de la descripción que hace referencia al estado de la técnica, o en una renuncia explícita.

6.08 El requisito de que la divulgación sea específica significa que no basta con que los elementos en cuestión sean meramente implícitos, o se haga referencia a ellos en términos amplios y generales. La reivindicación de una realización detallada de una determinada característica no daría derecho a prioridad sobre la base de una mera referencia general a esa característica en un documento de prioridad. No obstante, no se exige una correspondencia exacta. Bastará con que una evaluación razonable demuestre que existe básicamente una divulgación de la combinación de todos los elementos importantes de la reivindicación.

6.09 La prueba básica para determinar si una reivindicación tiene derecho a la fecha de un documento de prioridad es la misma que la prueba sobre si una modificación de una solicitud cumple el requisito del Artículo 34.2)b). Es decir, para que se admita la fecha de prioridad, el objeto de la reivindicación debe divulgarse implícita o intrínsecamente en el documento de prioridad, incluidas cualesquiera características implícitas para cualquier experto en la materia. Como ejemplo de una divulgación implícita, la reivindicación de un aparato que incluye “medios desmontables de sujeción” daría derecho a la fecha de prioridad de una divulgación del citado aparato donde el correspondiente elemento de sujeción fuera, por ejemplo, una tuerca y un perno, o un enganche elástico o un enganche accionado por mecanismo basculante, a condición de que el concepto general de “elemento de sujeción desmontable” se encuentre implícito en la divulgación del citado elemento.

6.10 Si no se satisfacen las pruebas indicadas en los párrafos 6.07 a 6.09 en relación con una determinada solicitud anterior, la fecha correspondiente de la reivindicación será la fecha de prioridad de la solicitud anterior que satisfaga las pruebas y presente la divulgación requerida o, en ausencia de todo ello, será la fecha de presentación internacional de la propia solicitud internacional.

**Reivindicación de prioridad**

*Artículo 11; Regla 4.10*

6.11 Un solicitante que desee reivindicar la prioridad deberá indicarlo en el petitorio (formulario PCT/RO/101), dando los detalles de la presentación anterior, tal como se especifica en la Regla 4.10 (véase el párrafo 6.13), aunque la modificación posterior de las reivindicaciones de prioridad, incluida la adición o supresión de reivindicaciones enteras de prioridad, esté permitida por la Regla 26*bis*, dentro de los plazos expuestos en el párrafo 6.16.

*Regla 17.1*

6.12 Al presentar una reivindicación de prioridad, el solicitante, además de dar los detalles de la presentación anterior, debe:

i) presentar el documento de prioridad a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, salvo que ya haya sido presentada en la Oficina receptora conjuntamente con la solicitud internacional;

ii) si el documento de prioridad es expedido por la Oficina receptora, pedir a la Oficina receptora que lo prepare y lo transmita a la Oficina Internacional; o

iii) pedir a la Oficina Internacional antes de la publicación internacional que obtenga el documento de prioridad de una biblioteca digital cuando el documento de prioridad esté disponible en la biblioteca digital conforme a las Instrucciones Administrativas.

No obstante, cualquier documento de prioridad presentado por el solicitante y que sea recibido por la Oficina Internacional después de transcurrido el plazo de 16 meses será considerado como recibido por la Oficina Internacional el último día del plazo de 16 meses si se recibe antes de la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional. Cuando el documento de prioridad sea expedido por la Oficina receptora, en lugar de presentar ese documento, el solicitante podrá pedir a la Oficina receptora que lo transmita a la Oficina Internacional, en cuyo caso se habrá cumplido el plazo para facilitar el documento de prioridad si el solicitante presenta la petición antes de que transcurra el plazo de 16 meses, con independencia del momento en que llegue a la Oficina Internacional el documento de prioridad.

6.13 El examinador deberá tener presente que el formulario de la declaración (véase el párrafo 6.11) que reivindica la prioridad de una o más solicitudes anteriores según el Artículo 8.1) se establece de acuerdo con la Regla 4.10.a). El formulario prescrito de declaración incluye la obligación de facilitar los datos siguientes:

i) la fecha en la que se presentó la solicitud anterior;

ii) el número de la solicitud anterior;

iii) cuando la solicitud anterior sea una solicitud nacional, el país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o el Miembro de la Organización Mundial del Comercio que no sea parte en ese Convenio en el que se presentó;

iv) cuando la solicitud anterior sea una solicitud regional, la Administración a la que se confió la concesión de patentes regionales de acuerdo con el tratado regional de patentes aplicable;

v) cuando la solicitud anterior sea una solicitud internacional, la Oficina receptora en la que fue presentada.

6.14 Cuando la solicitud anterior sea una solicitud regional o una solicitud internacional, el solicitante podría indicar igualmente, en la reivindicación de prioridad, uno o más países

parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para los que se presentó la solicitud anterior.

6.15 Cuando la solicitud anterior sea una solicitud regional y por lo menos uno de los países parte en el tratado regional de patentes no sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ni Miembro de la Organización Mundial del Comercio, la reivindicación de prioridad debe indicar al menos un país parte en ese Convenio o un Miembro de dicha Organización para el que se presentó la solicitud anterior.

*Regla 26bis*

6.16 De lo dispuesto en la Regla 26*bis*, es evidente que las indicaciones que se refieren a una reivindicación de prioridad, si no se realizan en el petitorio (formulario PCT/RO/101), deberán ser facilitadas por el solicitante a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad o, cuando la corrección o adición de una reivindicación de prioridad provoque un cambio en la fecha de prioridad, dentro de los 16 meses desde la fecha de prioridad así modificada, aplicándose el plazo que venza primero, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, podrá enviarse una notificación que corrija o añada una reivindicación de prioridad en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de presentación internacional. La corrección de una reivindicación de prioridad podrá incluir la corrección o adición de cualquier indicación mencionada en la Regla 4.10.

*Reglas 66.7.a), b), 17.1.c), d)*

6.17 Si el examinador necesita copia de los documentos de prioridad (véase el párrafo 6.06), la copia será facilitada, previa petición, por la Oficina Internacional, salvo que la Oficina Internacional no haya recibido aún el documento de prioridad (véase el párrafo 6.12). Si el documento de prioridad no está en el idioma o en uno de los idiomas (si son más de uno) de la Administración pertinente, el examinador podrá requerir al solicitante, mediante el formulario PCT/IPEA/414, que proporcione una traducción del documento de prioridad en el plazo de dos meses desde el requerimiento. Mientras tanto, el examinador podrá proceder como si hubiese sido reivindicada válidamente la prioridad y emitir una opinión escrita mientras quede tiempo para facilitar el documento de prioridad o su traducción (véanse también los párrafos 11.05, 17.26 y 18.16); sin embargo, si el documento de prioridad necesario o su traducción no se proporcionan a tiempo, se podrá emitir cualquier opinión escrita ulterior o el informe de examen preliminar internacional como si no se hubiese reivindicado prioridad. Ninguna Oficina designada podrá rechazar la reivindicación de prioridad antes de dar la oportunidad al solicitante de facilitar el documento de prioridad dentro de un plazo que deberá ser razonable teniendo en cuenta las circunstancias. Además, ninguna Oficina designada podrá rechazar la reivindicación de prioridad si el documento de prioridad está disponible en una biblioteca digital conforme a las Instrucciones Administrativas.

## Capítulo 7
## Clasificación de las solicitudes internacionales

### Definición

*Regla 43.3*

7.01 Por “clasificación” se entiende la asignación a una solicitud internacional particular de uno o varios símbolos de clasificación que sirvan para identificar el objeto técnico de la invención a que se refiere esa solicitud. Toda solicitud internacional debe ser clasificada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, según la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), y el presente Capítulo solo trata de esa clasificación.

### Clasificación definitiva de la solicitud internacional

7.02 La clasificación de la solicitud internacional será determinada por la Administración encargada de la búsqueda internacional. Los símbolos de clasificación se aplicarán a cada solicitud conforme a las normas actuales de la CIP. La Guía de la CIP puede consultarse en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int.

*Clasificaciones múltiples*

7.03 Si la clasificación de la solicitud internacional exige varios símbolos de clasificación, se efectuará su atribución conforme a la Guía de la CIP.

*Clasificación de la divulgación que figura en la solicitud tal como ha sido presentada*

7.04 Se procederá a la clasificación sin tener en cuenta el contenido probable de la solicitud internacional después de la modificación eventual, habida cuenta de que la clasificación debería tratar sobre la divulgación que figura en la solicitud internacional publicada, es decir, en la solicitud tal como fue presentada. No obstante, si después de haber efectuado los trabajos de búsqueda (por ejemplo, después de haber examinado el estado de la técnica o después de haber aclarado ciertos puntos manifiestamente oscuros), el examinador llegase a otra concepción distinta de la invención o del contenido de la solicitud tal como fue presentada, debería modificar la clasificación en consecuencia.

### Clasificación modificada en el caso de que el informe de búsqueda internacional se publique ulteriormente

7.05 Cuando el informe de búsqueda internacional no esté disponible en el momento de la publicación de la solicitud internacional y que, por lo tanto, se publique separadamente, y el examinador estime necesario modificar la clasificación original por las razones mencionadas en el párrafo 7.04, debe hacer que figure la clasificación modificada en el informe de búsqueda internacional indicando, mediante la mención “modificado”, que esa clasificación reemplaza a la clasificación publicada en la solicitud internacional. La clasificación solo debería modificarse si el examinador está absolutamente seguro de que ello es necesario.

### Clasificación cuando el alcance no esté claro

7.06 Cuando el ámbito de la invención no esté claro, la clasificación deberá basarse sobre lo que parece ser la invención, siempre que ello sea comprensible. Si, en una etapa posterior, la búsqueda permite eliminar ciertos elementos oscuros, podrá ser necesario modificar la clasificación, como indicado en el párrafo 7.04.

### Falta de unidad de la invención

7.07 Tanto si hay falta de unidad de la invención como si no la hay, todas las invenciones reivindicadas deben clasificarse completamente, ya que están destinadas a ser divulgadas en el momento de la publicación de la solicitud internacional. Cada invención reivindicada debe clasificarse según las modalidades previstas en los párrafos 7.02 a 7.06.

**Clasificación de solicitudes internacionales excluidas de la búsqueda internacional**

7.08 Si la Administración encargada de la búsqueda internacional comprueba que la solicitud internacional se refiere a una materia respecto de la que no está obligada a proceder a la búsqueda o para la que no es posible efectuar una búsqueda significativa (véase el Capítulo 9), deberá hacerse la clasificación de todas formas, en la medida de lo posible, y comunicarse a la Oficina Internacional a efectos de la publicación de la solicitud internacional.

## Capítulo 8
## Regla 91 – Errores evidentes contenidos en documentos

*Reglas 91.1.a)–e), 91.2*

8.01 De manera general, es posible rectificar los errores debidos a la inclusión de algo distinto de lo que evidentemente se hubiera deseado (por ejemplo, errores lingüísticos u ortográficos) en la solicitud internacional, o en otro documento presentado posteriormente, si se presenta petición de rectificación en el plazo de 26 meses contados a partir de la fecha de prioridad y se cumplen los criterios necesarios. El error debe ser "evidente" en el sentido de que parece evidente para la Administración competente:

i) que el documento considerado contiene otra cosa que lo que se deseaba que apareciera; y

ii) que no se hubiera podido tener la intención de nada distinto de la rectificación propuesta.

8.02 Para la Administración competente debe ser manifiesto que se ha cometido un error. En virtud de la Regla 91, no se prevé que la persona de la Administración competente que constate que un supuesto error es evidente y, por lo tanto, rectificable posea cualidades especiales. Por consiguiente, se deja a expensas de cada Administración si, por ejemplo, el lector en cuestión debe ser en todos los casos una persona normal sin habilidades específicas o, concretamente en los casos de errores en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, un "experto en la materia". La Administración competente determina si un error es rectificable.

8.03 En el marco de la Regla 91, el término "Administración" puede, en función de las circunstancias establecidas en la Regla, hacer alusión a la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional (véase el párrafo 8.12).

*Regla 91.1.c)*

8.04 Para determinar si cabe rectificar un error evidente se sigue una prueba dividida en dos partes:

i) reconocer que se trata efectivamente de un error; y

ii) analizar si la rectificación propuesta era la única intención que se hubiera podido tener.

Es decir, en primer lugar debe ser evidente que se trata de un error. A continuación, debe quedar claro que no se hubiera podido tener la intención de nada distinto de la rectificación propuesta.

*Regla 91.1.d)*

8.05 Entre los errores rectificables evidentes, pueden citarse, a título de ejemplo, los errores lingüísticos, de ortografía y gramaticales, a condición de que la rectificación no modifique el sentido de la divulgación. Un error evidente no se limita en exclusiva a estos tipos de errores; ahora bien, para corregir la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, la constatación por la Administración competente de que un supuesto error es evidente debe basarse solamente en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, y no depender de ninguna forma de documentos extrínsecos. No se tendrá en cuenta el contenido de los documentos de prioridad a los fines de determinar si los errores en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos son evidentes y, por lo tanto, rectificables. Los errores presentes en una fórmula química o matemática no pueden rectificarse generalmente, salvo si la fórmula correcta es de conocimiento general.

*Regla 91.1.e)*

8.06 En caso de error:

i) en el petitorio de la solicitud internacional o en una corrección al mismo; o

ii) en un documento distinto de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, o en una corrección al mismo, o en una modificación en virtud del Artículo 19 o 34;

la constatación de la Administración competente tomará en cuenta únicamente el contenido de la solicitud internacional, la corrección de esta o el documento en cuestión, así como otros documentos presentados con el petitorio, la corrección o el documento, según corresponda, documentos de prioridad respecto de la solicitud internacional que puedan ser consultados por la Administración conforme a las Instrucciones Administrativas y otros documentos contenidos en el expediente de la solicitud internacional en poder de la Administración en la fecha aplicable en virtud del párrafo 8.07.

*Regla 91.1.f)*

8.07 La fecha aplicable a partir de la que debe determinarse si una petición de rectificación de un error evidente debe ser aprobada es:

i) si el supuesto error se encuentra en la solicitud internacional tal como fue presentada (incluido el petitorio; véase el Artículo 3.2)): la fecha de presentación internacional;

ii) si el supuesto error se encuentra en un documento distinto de la solicitud internacional tal como fue presentada, incluso en una corrección o una modificación de la solicitud internacional: la fecha de entrega del documento que contiene el supuesto error.

Si el supuesto error se encuentra en la solicitud internacional tal como fue presentada, la fecha aplicable en la prueba de rectificación de dos partes expuesta en el párrafo 8.04 será la de la presentación internacional. No se podrán utilizar los conocimientos que aparezcan después de la fecha de presentación internacional para rectificar un error de ese tipo. Si el supuesto error se encuentra en un documento distinto, la fecha aplicable en la prueba de dos partes será la de entrega del documento. No se podrán utilizar los conocimientos que aparezcan después de esa fecha.

**Errores que no se pueden rectificar en virtud de la Regla 91**

8.08 En virtud de la Regla 91.1.g), un error no será rectificable si:

*Regla 91.1.g)i)*

i) consiste en la omisión de uno o varios elementos enteros de la solicitud internacional mencionados en el Artículo 3.2) (el petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o el resumen) o de una o varias hojas enteras de la solicitud internacional;

*Regla 91.1.g)ii)*

ii) si se encuentra en el resumen;

*Regla 91.1.g)iii)*

iii) si se encuentra en una modificación en virtud del Artículo 19, salvo que la Administración encargada del examen preliminar internacional sea competente para autorizar la rectificación del error porque se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional y no ha sido retirada y está vencida la fecha en la que debería iniciarse el examen preliminar internacional en virtud de la Regla 69.1; o

*Regla 91.1.g)iv)*

iv) si figura en una reivindicación de prioridad o un escrito tendente a corregir o añadir una reivindicación de prioridad en virtud de la Regla 26*bis*.1.a), cuando la rectificación del error pudiera causar un cambio de fecha de prioridad.

*Elementos u hojas en falta*

8.09 No obstante, cabe tener en cuenta que las disposiciones para aportar un elemento u hoja en falta a la Oficina receptora se establecen en las Reglas 20.3 a 20.8. En virtud de la Regla 38.3, un solicitante puede proponer modificaciones del resumen elaborado por la Administración encargada de la búsqueda internacional. Se pueden introducir cambios en la reivindicación de prioridad, excepto cambios en la fecha de prioridad, en virtud de la Regla 91 o de la Regla 26*bis*.1.a).

*Corrección de reivindicaciones de prioridad*

*Regla 26bis.2.e)*

8.10 Las correcciones o adiciones de reivindicaciones de prioridad que influyan en la fecha de prioridad solo se podrán efectuar de conformidad con la Regla 26*bis*. No obstante, cuando el solicitante desee corregir o añadir una reivindicación de prioridad, pero haya vencido el plazo previsto en la Regla 26*bis*.1, podrá pedir a la Oficina Internacional que publique la información sobre esta cuestión. Estas peticiones deberán presentarse antes del vencimiento de un plazo de 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad, y están sujetas al pago de una tasa especial.

**Transmisión a otra Administración de una petición de rectificación**

*Regla 91.1.b)*

8.11 Las Administraciones competentes para autorizar la rectificación de errores en la solicitud internacional y los documentos que la acompañan son las siguientes:

i) en caso de error en el petitorio de la solicitud internacional o en una corrección al mismo: la Oficina receptora;

ii) en caso de error en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, o en una corrección a los mismos: la Administración encargada de la búsqueda internacional, salvo que sea competente la Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del apartado iii);

iii) en caso de error en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, en una corrección a los mismos o en una modificación en virtud del Artículo 19 o 34, cuando se haya presentado una solicitud de examen preliminar internacional y no haya sido retirada y esté vencida la fecha en la que debería iniciarse el examen preliminar internacional en virtud de la Regla 69.1: la Administración encargada del examen preliminar internacional;

iv) en caso de error en un documento no previsto en los apartados i) a iii), presentado a la Oficina receptora, a la Administración encargada de la búsqueda internacional, a la Administración encargada del examen preliminar internacional o a la Oficina Internacional, distinto de un error en el resumen o en una modificación en virtud del Artículo 19: esa Oficina, Administración o la Oficina Internacional, según sea el caso.

8.12 Cuando una Administración internacional reciba una petición de rectificación de un error evidente en el petitorio (si esa Administración internacional no es también la Oficina receptora) o en cualquier otro documento y no esté facultada para autorizar la rectificación, transmitirá la petición de rectificación a la Administración competente indicada anteriormente, así como cualquier hoja de reemplazo propuesta, y lo notificará al solicitante. En lugar de transmitir ella misma la petición de rectificación, podrá notificar al solicitante que esa petición debe enviarse a la Administración competente para rectificar el error. Por lo que respecta al idioma o idiomas utilizados para la presentación de la petición de rectificación, véase la Regla 12.2.b).

**Requerimiento al solicitante para que presente una petición de rectificación**

*Regla 91.1.h)*

8.13 Si una Administración internacional descubre lo que parece ser un error evidente en la solicitud internacional o en cualquier otro documento presentado por el solicitante, podrá requerir al solicitante (facultativamente mediante el formulario PCT/ISA/216 o PCT/IPEA/411, según corresponda) para que presente una petición de rectificación a la Administración competente para autorizar tal rectificación (Regla 91.1.b) y h)). No obstante, si las Administraciones internacionales, según la Regla 91.1.h), pueden requerir al solicitante para que presente una petición de rectificación, no lo harán de manera general, ya que los errores rectificables según la Regla 91 no constituyen un obstáculo para la elaboración del informe de búsqueda y no deben influir en el contenido de una opinión escrita o un informe de examen preliminar internacional.

**Presentación y tramitación de una petición de rectificación**

*Regla 91.2*

8.14 Una petición de rectificación debe presentarse a la Administración competente en el plazo de 26 meses contados a partir de la fecha de prioridad. En ella se debe precisar el error que ha de rectificarse y la rectificación propuesta y, a elección del solicitante, podrá contener una breve explicación.

*Regla 91.3; Instrucción 511*

8.15 Cuando se presente una petición de rectificación a la Administración encargada de la búsqueda internacional y esa Administración sea competente para autorizar la rectificación, la Administración determina si el error es rectificable en virtud de la Regla 91.1, hace las anotaciones pertinentes en los documentos de conformidad con la Instrucción 511 y cumplimenta el formulario PCT/ISA/217. A continuación, transmite la petición de rectificación y el formulario PCT/ISA/217 a la Oficina receptora, a la Oficina Internacional y al solicitante.

*Regla 91.1*

8.16 Durante el procedimiento de examen preliminar internacional, el solicitante podrá presentar por voluntad propia una petición de rectificación de un error evidente en la solicitud internacional. Además, al estudiar la solicitud internacional (excepto el petitorio) y cualquier otro documento presentado por el solicitante, el examinador podrá anotar igualmente los errores evidentes.

*Regla 91.3; Instrucción 607*

8.17 Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional autorice o deniegue la rectificación de un error evidente, la Administración deberá notificar de inmediato al solicitante, mediante el formulario PCT/IPEA/412, su autorización o denegación y, en caso de denegación, las razones para la misma. La Administración encargada del examen preliminar internacional hace las anotaciones pertinentes según lo dispuesto en la Instrucción 607 y envía a la Oficina Internacional y al solicitante una copia de la petición de rectificación y el formulario PCT/IPEA/412.

**Autorización y efecto de las rectificaciones**

*Regla 43.6bis*

8.18 La rectificación autorizada de un error evidente en virtud de la Regla 91.1 debe ser tomada en consideración por la Administración encargada de la búsqueda internacional a los efectos de la búsqueda internacional (incluida la elaboración del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional) excepto si ha sido autorizada por la Administración encargada de la búsqueda internacional o, en su caso, si le ha sido notificada, después de que haya comenzado a elaborar el informe de búsqueda internacional. El informe de búsqueda internacional indica que la rectificación se ha tenido en cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 8.19.

*Regla 43.6bis.b), Instrucción 413*

8.19 El informe de búsqueda internacional indicará, si es posible, si la rectificación de un error evidente ha sido tomada en consideración por una Oficina designada en la que haya comenzado la tramitación o el examen de la solicitud internacional, antes de la fecha en la que se informe a esa Oficina conforme a la Regla 91.3.a) de la autorización de rectificación por la Administración competente. Si no se indica en el informe si se ha tomado en consideración la rectificación de un error evidente, la Administración encargada de la búsqueda internacional lo notificará debidamente a la Oficina Internacional, y esta procederá de la forma prevista en las Instrucciones Administrativas.

*Reglas 48.2.a)vii), 91.3.d)*

8.20 A petición del solicitante, cuando la Administración competente deniegue una rectificación en virtud de la Regla 91.1, la Oficina Internacional publicará la petición de rectificación, los motivos de la denegación de la Administración y cualesquiera otras breves observaciones formuladas eventualmente por el solicitante, a ser posible junto con la solicitud internacional (si la Oficina Internacional recibe la petición antes de que termine la preparación técnica de la publicación). Estas peticiones deberán presentarse antes del vencimiento de un plazo de 2 meses contados a partir de la fecha de denegación, y están sujetos al pago de una tasa especial.

*Regla 48.2.k)*

8.21 Si la Oficina Internacional recibe una petición de publicación en virtud de la Regla 91.3.d) después de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional, la petición de rectificación de un error evidente y los motivos y las observaciones al respecto se publicarán lo antes posible desde la recepción de dicha petición de publicación. Además, la página de portada se publicará nuevamente.

8.22 Si la autorización para rectificar un error evidente ha sido recibida u otorgada por la Oficina Internacional antes de que finalice la preparación técnica de la publicación internacional, la publicación internacional incluirá la rectificación.

*Regla 48.2.i)*

8.23 Si la autorización para rectificar un error evidente ha sido recibida u otorgada por la Oficina Internacional una vez finalizada la preparación técnica de la publicación internacional, se publicará una declaración que refleje todas las rectificaciones, junto con las hojas que contengan las rectificaciones o las hojas de reemplazo y la carta presentada en virtud de la Regla 91.2. Además, la página de portada se publicará nuevamente.

**Fecha efectiva de rectificación**

*Regla 91.3.c)*

8.24 Cuando se haya autorizado la rectificación de un error evidente, surtirá efecto:

i) en caso de error en la solicitud internacional tal como fue presentada: en la fecha de presentación internacional;

ii) en caso de error en un documento distinto de la solicitud internacional tal como fue presentada, incluso en una corrección o una modificación de la solicitud internacional: desde la fecha de entrega del documento.

Por consiguiente, la rectificación de un error evidente en la solicitud internacional, tal como haya sido presentada, será efectiva desde la fecha de presentación internacional (es decir, no desde la fecha en que se proponga la rectificación) y la rectificación de un error en otro documento será efectiva desde la fecha en que el documento en cuestión haya sido presentado (es decir, no desde la fecha en que se haya propuesto la rectificación).

# PARTE III
# CONSIDERACIONES DE EXAMEN COMUNES A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

## Capítulo 9
## Exclusiones y limitaciones de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional

### Introducción

*Artículos 17.2), 34.4)*

9.01 Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional deben esforzarse por emitir los informes de búsqueda internacional y los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad lo más completos posible. No obstante, puede suceder que no se emita un informe de búsqueda o que el informe de búsqueda, la opinión escrita o el informe de examen preliminar internacional solo traten de una parte de la materia generalmente cubierta en uno de dichos informes. Puede producirse tal caso cuando la solicitud internacional se refiera a una materia que la Administración interesada no esté obligada a tramitar (véanse los párrafos 9.02 a 9.18), o cuando la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no respondan a un requisito como el de la claridad o el fundamento de las reivindicaciones en la descripción, en tal medida que no pueda efectuarse una búsqueda significativa respecto de algunas o incluso todas las reivindicaciones (véanse los párrafos 9.19 a 9.39). Por el término “búsqueda significativa”, tal como se utiliza en el Artículo 17.2)a)ii), debe entenderse una búsqueda suficientemente completa, dentro de límites razonables, para poder determinar si la invención reivindicada satisface los requisitos de fondo, es decir, los relativos a la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, o los requisitos relativos a la divulgación suficiente, al fundamento en la descripción y a la claridad, previstos en los Artículos 5 y 6. En consecuencia, solo deberá hacerse una constatación a los efectos de que es imposible una búsqueda significativa en los casos excepcionales en que no pueda efectuarse búsqueda alguna respecto de una reivindicación particular, por ejemplo, cuando la descripción, las reivindicaciones o los dibujos sean totalmente oscuros. Se efectuará la búsqueda siempre que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos sean suficientemente inteligibles, incluso si ciertas partes de la solicitud no cumplen las condiciones prescritas; sin embargo, esa falta de conformidad podría tenerse en cuenta para establecer el ámbito de la búsqueda. Véanse los párrafos 9.19 a 9.30 para un análisis más a fondo y ejemplos relativos a esta cuestión.

### Materias excluidas

*Artículos 17.2)a)i), 34.4)a)i); Reglas 39, 67*

9.02 La Regla 39 enumera ciertas materias respecto de las cuales la Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a proceder a la búsqueda. La Regla 67 ofrece una lista idéntica de materias respecto de las cuales una Administración encargada del examen preliminar internacional no está obligada a proceder al examen (y también respecto de las que la Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a redactar una opinión escrita sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial según la Regla 43*bis*.1.b)). Las materias enumeradas en esas Reglas pueden estar excluidas de la búsqueda o del examen, pero no hay exigencia a estos efectos. Dichas materias pueden ser objeto de búsqueda o examen si así lo permite la política de la Administración interesada, por ejemplo, cuando la búsqueda o el examen se efectúen conforme a la legislación nacional que se aplique en la Oficina que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional o de Administración encargada del examen preliminar internacional. La búsqueda y el examen podrán

efectuarse incluso si la materia en cuestión no se considera patentable en el contexto de la legislación nacional pertinente. Las materias respecto de las cuales una Administración determinada acepta proceder a la búsqueda o al examen se mencionan como anexo del acuerdo concertado entre esa Administración y la Oficina Internacional. Por lo tanto, las materias excluidas de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional pueden diferir de una Administración a otra.

9.03 Cualquier restricción aplicada a la búsqueda o al examen preliminar internacional debe ir acompañada de una declaración motivada, contenida en la opinión escrita o en el informe de examen preliminar internacional emitido por la Administración interesada. Si no se realiza la búsqueda, el examinador rellenará el formulario PCT/ISA/203 (Declaración de no elaboración del informe de búsqueda internacional). No obstante, por regla general, la búsqueda o el examen habrán de efectuarse siempre que sea posible, incluyendo los casos en que la Administración competente haya decidido realizar una búsqueda o examen respecto de alguna materia citada en las Reglas 39 y 67, aunque dicha materia no se considere patentable en el contexto de la legislación nacional vigente para la Oficina que desempeña las funciones de Administración.

9.04 Los párrafos siguientes tratan de las materias que podrían estar excluidas de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional según las Reglas 39 y 67. Las prácticas seguidas por las diferentes Administraciones son divergentes. Algunas Administraciones adoptan el criterio de la “aplicación práctica”, mientras que otras optan por el del “carácter técnico”. Cada Administración puede optar por la solución que corresponda mejor a su propia práctica. Ambos criterios se mencionan en los párrafos 9.05, 9.07 y 9.11 a 9.15 para que se tengan en cuenta las dos soluciones. A estos efectos, por “aplicación práctica” debe entenderse el hecho de que la invención reivindicada, considerada como un todo, tiene una aplicación práctica que conduce a un resultado útil, concreto y tangible. Por “carácter técnico” se entiende el hecho de que la invención reivindicada debe referirse a un sector técnico, debe referirse a un problema técnico y debe poseer características técnicas que puedan enunciarse en forma de reivindicaciones que definan el objeto para el que se solicita protección. No obstante, cabe observar que los párrafos 9.06 y 9.08 a 9.10 se refieren a materias excluidas a las que no pueden aplicarse esas soluciones.

*Teorías científicas y matemáticas*

*Reglas 39.1.i), 67.1.i)*

9.05 La simple presencia de teorías científicas o matemáticas en las reivindicaciones no constituye un motivo inmediato de exclusión de las reivindicaciones de la búsqueda o del examen preliminar. Si, considerando las reivindicaciones en su conjunto, se constata que las teorías se aplican o se realizan de forma que conduzcan a una aplicación práctica, o que tienen un carácter técnico, debe procederse a la búsqueda y al examen preliminar, ya que el resultado no es puramente abstracto o intelectual. Las teorías científicas son una forma más generalizada de descubrimiento. Por ejemplo, la teoría física de la semiconductividad estaría excluida, mientras que nuevos dispositivos semiconductores y los procedimientos para su fabricación exigirían búsqueda y examen preliminar. Las teorías matemáticas son un ejemplo particular del principio de que quedan excluidos los métodos puramente abstractos o intelectuales. Por ejemplo, quedaría excluido un procedimiento rápido para la división, pero una máquina calculadora diseñada para operar de ese modo exigiría la búsqueda y el examen preliminar.

*Variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos de producción de vegetales y animales, distintos de los procedimientos microbiológicos*

*Reglas 39.1.ii), 67.1.ii)*

9.06 Mientras que las variedades vegetales y las razas animales pueden estar excluidas de la búsqueda, las plantas transgénicas y los animales (con exclusión del

hombre) genéticamente modificados y sus procedimientos de obtención serían objeto de búsqueda y examen. La cuestión de si un procedimiento es “esencialmente biológico” es una cuestión de grado, que depende de la medida en la que existe una intervención técnica en el procedimiento por parte del hombre; si esta intervención desempeña un papel importante para determinar o controlar el resultado que se desea conseguir, no quedaría excluido el procedimiento. Por ejemplo, un procedimiento para la cría selectiva de caballos que supusiera la mera selección para cría y para apareamiento de los animales que poseyeran determinadas características sería esencialmente biológico. No obstante, un procedimiento de tratamiento de vegetales consistente en la aplicación de una sustancia o radiación estimuladora del crecimiento no sería esencialmente biológico, debido a que, aun cuando interviene un procedimiento biológico, la invención reivindicada sería esencialmente técnica. Igualmente, los métodos de clonación o de manipulación genética de animales (con exclusión del hombre) no constituyen procedimientos esencialmente biológicos, por lo que serían objeto de búsqueda y de examen. Tampoco quedaría excluido de la patentabilidad el tratamiento del terreno por medios técnicos a fin de interrumpir o estimular el crecimiento de plantas. La exclusión antes mencionada no se aplica a procedimientos microbiológicos ni a sus productos. El término de “procedimiento microbiológico” debe interpretarse en el sentido de que cubre no solo procedimientos industriales que utilizan microorganismos, sino también procedimientos para la producción de microorganismos, por ejemplo, por ingeniería genética. El producto de un procedimiento microbiológico podría quedar igualmente sujeto a la búsqueda y al examen preliminar (reivindicación de producto). Las Reglas 39 y 67 deben interpretarse en el sentido de que la propia multiplicación del producto de un procedimiento microbiológico representa un procedimiento microbiológico y, en consecuencia, el producto puede estar protegido como tal, ya que es un producto obtenido por un procedimiento microbiológico. La expresión “producto de un procedimiento microbiológico” también engloba los plásmidos y los virus.

*Planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego*

*Reglas 39.1.iii), 67.1.iii)*

9.07 Los planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego son ejemplos adicionales de conceptos de naturaleza abstracta o intelectual. Cabe observar que la exclusión no está determinada por la técnica particular considerada o la clasificación de la invención reivindicada, sino por el hecho de que la invención reivindicada sea de naturaleza abstracta o no lo sea. Véase el Apéndice del presente Capítulo para orientación específica cuando existan prácticas divergentes.

*Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal; métodos de diagnóstico aplicados en el cuerpo humano o animal*

*Reglas 39.1.iv), 67.1.iv)*

9.08 Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal así como los métodos de diagnóstico aplicados en el cuerpo humano o animal son una materia más sobre la que una Administración no está obligada a realizar la búsqueda o el examen preliminar internacional. No obstante, deberían efectuarse la búsqueda y el examen preliminar para instrumentos o aparatos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico que se utilizaran en tales procedimientos. También se realizarían la búsqueda y el examen preliminar en el caso de nuevos productos, particularmente sustancias o compuestos que deban utilizarse en tales procedimientos de tratamiento o diagnóstico.

9.09 Conviene señalar que las Reglas 39.1.iv) y 67.1.iv) excluyen únicamente el tratamiento por métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico o ciertos métodos de diagnóstico. La consecuencia es que otros procedimientos para el tratamiento de seres humanos o animales vivos (por ejemplo, el tratamiento de una oveja para fomentar el crecimiento, mejorar la calidad de la carne o aumentar el rendimiento de lana), u otros

procedimientos para medir o registrar características del cuerpo humano o animal, son apropiados para búsqueda y examen preliminar internacionales, siempre y cuando esos procedimientos (como ocurriría probablemente) no sean de carácter esencialmente biológico (véase el párrafo 9.06). Por ejemplo, debería ser objeto de búsqueda y examen una solicitud que contuviera reivindicaciones dirigidas al tratamiento cosmético de un ser humano por administración de un producto químico. Sin embargo, no sería necesario que se efectuara la búsqueda y el examen preliminar internacionales de un tratamiento cosmético que implicara cirugía (véase la última frase del párrafo 9.10).

9.10 Para ser excluido, un método de tratamiento o de diagnóstico debe aplicarse únicamente al cuerpo humano o animal vivo. Por lo tanto, un tratamiento o método de diagnóstico practicado al cuerpo humano o animal muerto no estaría excluido de la búsqueda y del examen preliminar internacionales según las Reglas 39.1.iv) y 67.1.iv). El tratamiento de los tejidos o fluidos corporales, una vez que han sido retirados del cuerpo humano o animal, o los métodos de diagnóstico aplicados a los mismos, no deberían excluirse de la búsqueda o del examen preliminar siempre y cuando tales tejidos o fluidos no sean devueltos al mismo organismo. Así, el tratamiento de la sangre para ser almacenada en un banco de sangre o el ensayo diagnóstico de una muestra de sangre no quedan excluidos, mientras que el tratamiento de la sangre por diálisis, en el que la sangre es devuelta al mismo cuerpo, podría estar excluido. También podrían excluirse de la búsqueda o del examen preliminar internacional los métodos de diagnóstico que comprenden el desarrollo de una investigación para fines médicos del estado de un cuerpo humano o animal, como, por ejemplo, un procedimiento para medir la presión arterial de un cuerpo, o un procedimiento para obtener información en cuanto al estado interno de un cuerpo haciendo pasar rayos X a través del mismo. Un método de tratamiento terapéutico implica la curación de una enfermedad o alteración del cuerpo; los procedimientos profilácticos, por ejemplo, la inmunización, se consideran tratamientos terapéuticos, por lo que podrían quedar excluidos. La cirugía no se limita a tratamientos curativos, siendo más indicativa de la naturaleza del tratamiento; en consecuencia, los métodos de cirugía plástica quedarían excluidos de la búsqueda o del examen preliminar.

*Simples presentaciones de información*

*Reglas 39.1.v), 67.1.v)*

9.11 Cualquier presentación de información caracterizada exclusivamente por el contenido de la información quedaría excluida según las Reglas 39 y 67. Esto se aplica tanto si la reivindicación se dirige a la presentación de la información *per se* (por ejemplo, por señales acústicas, palabras habladas, representaciones visuales) como si se dirige a información registrada sobre un soporte (por ejemplo, libros caracterizados por su tema, discos fonográficos caracterizados por la obra musical grabada, señales de tráfico caracterizadas por la advertencia que aparece en ellas, cintas magnéticas de computadora caracterizadas por datos o programas grabados) o a procesos, procedimientos y aparatos para presentar la información (por ejemplo, indicadores o grabadores que se caracterizan exclusivamente por la información indicada o grabada). No obstante, si la presentación de informaciones codificadas reviste un carácter técnico o presenta un vínculo tanto estructural como funcional con el soporte de información, el procedimiento o el aparato, debe procederse al examen, ya que la materia concierne al soporte de información, al procedimiento o al aparato destinado a la presentación de la información. Podría tratarse, por ejemplo, de un dispositivo de medida de marcado volumétrico presentando un vínculo tanto estructural como funcional con un receptáculo de medida que permita la recalibración del dispositivo según las cantidades deseadas; un disco gramofónico caracterizado por una forma particular de surco que permita grabaciones en estéreo; o una diapositiva con una pista sonora dispuesta en la parte lateral de la misma.

9.12 Generalmente están excluidas las simples ordenaciones o compilaciones de datos, salvo si la ordenación o el modo de presentación reviste carácter técnico o se presta a aplicación práctica. Así, un simple listado de programa no puede realizarse, ya que solo es la expresión de la idea en la que se basa más bien que la aplicación de esa idea; en consecuencia, entraría en el marco de esta exclusión. Una estructura de datos no incorporada que no tiene interacción con un programa subyacente no exigiría una búsqueda y un examen preliminar internacionales, mientras que una estructura de datos incorporada a un soporte tangible que tuviese carácter técnico o aplicación práctica debería ser objeto de búsqueda y de examen. También es posible identificar tal carácter técnico o aplicación práctica en los ejemplos siguientes: un telégrafo o un sistema de comunicación caracterizado por la utilización de un código particular para representar los caracteres (por ejemplo, modulación por impulsos codificados) y un instrumento de medida que permite obtener una forma particular de gráfico que representa los datos medidos. Un sistema informático que permita buscar secuencias de genes en una biblioteca de datos genéticos particular (excediendo la función de búsqueda a la simple presentación de informaciones) tendría carácter técnico o aplicación práctica, así como un programa informático apto para dirigir la visualización de coordenadas tridimensionales de un polipéptido y coordenadas atómicas de un polipéptido Q. Por el contrario, un soporte legible por computadora en el que hubiesen sido codificadas las coordenadas atómicas de un polipéptido no tendría ni carácter técnico ni aplicación práctica, incluso si la estructura de datos está incorporada en un soporte tangible. Los ejemplos que figuran a continuación ilustran tanto las materias excluidas como las no excluidas, en el marco de ordenaciones o compilaciones de datos en el campo de la bioinformática.

9.13 *Ejemplo 1: Datos relativos a la estructura tridimensional de una proteína per se*

*Reivindicación 1: Modelo informático de la proteína P construido a partir de las coordenadas atómicas incluidas en la Figura 1.*

*Reivindicación 2: Conjunto de datos incluyendo las coordenadas atómicas de la proteína P tal como se representan en la Figura 1, y engendrando una representación de la estructura tridimensional de la proteína P cuando se le aplica un algoritmo de modelización de una proteína.*

Las reivindicaciones 1 y 2 no deben ser objeto de búsqueda y examen preliminar internacionales, ya que las dos tratan de una estructura de datos no incorporada que no tiene interacción con un programa subyacente.

9.14 *Ejemplo 2: Procedimientos de cribado in silico de una proteína determinada*

*Reivindicación 1: Procedimiento de identificación de compuestos que puedan fijarse a la proteína P, consistente en:*

*aplicar un algoritmo de modelización molecular tridimensional a las coordenadas atómicas de la proteína P ilustrada en la Figura 1, para determinar las coordenadas espaciales de la bolsa de fijación de la proteína P*; y

*proceder al cribado electrónico de las coordenadas espaciales memorizadas de un conjunto de componentes candidatos, en relación con las coordenadas espaciales de la bolsa de fijación de la proteína P, para identificar los compuestos que puedan fijarse a esa proteína.*

*Reivindicación 2: Base de datos en la que están codificados los datos que incluyen los nombres y estructuras de compuestos identificados según el procedimiento de la reivindicación 1.*

La reivindicación 1 trata de un procedimiento que presenta carácter técnico o aplicación práctica. Por lo tanto, se exigen la búsqueda y el examen preliminar internacionales.

La reivindicación 2 se refiere a una estructura de datos no incorporada que no presenta interacción con un programa subyacente. Por lo tanto, no debe procederse a la búsqueda y el examen preliminar internacionales.

*Programas informáticos, en la medida en que la Administración no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda o al examen preliminar respecto de tales programas*

*Reglas 39.1.vi), 67.1.vi)*

9.15 Los programas informáticos forman parte de las materias excluidas en la medida en que la Administración no esté equipada para efectuar la búsqueda o el examen preliminar respecto de tales programas. Cabe observar de entrada que los programas informáticos pueden presentarse de muchas formas. Por regla general, está excluida la materia de reivindicaciones que se limitan a reproducir códigos de programas. Sin embargo, en la medida en que esté incluida en la descripción y en las reivindicaciones una descripción en lenguaje natural de cualquier programa ejecutable en computadoras, o un código de documentación integrada, se considera que la Administración dispone "de los medios necesarios" para efectuar la búsqueda y el examen preliminar basándose en tal descripción, sin perjuicio de las directrices aplicables a las condiciones de la exclusión. Puede haber divergencia entre las prácticas adoptadas por las diferentes Administraciones para determinar si los programas informáticos están excluidos o no. Véase el Apéndice del presente Capítulo para orientación específica cuando existan prácticas divergentes.

**Consideraciones generales en la determinación de la naturaleza de la materia**

*Forma de las reivindicaciones*

9.16 Al considerar si están presentes materias previstas por la Regla 39 o 67, hay dos puntos generales que debe tener presentes el examinador. En primer lugar, no debe tener en cuenta la forma ni el tipo de reivindicación, sino concentrarse en el contenido para identificar la materia. El primer punto puede ilustrarse por los ejemplos presentados en el párrafo 9.15, que presentan diferentes maneras de reivindicar un programa informático. En segundo lugar, cualquier exclusión solo se aplica en la medida en que la solicitud internacional guarde relación con la materia excluida. Una ilustración de esto sería, por ejemplo, la de un disco fonográfico que se distinguiera exclusivamente por la música grabada en el mismo, mientras que, si se modificara la forma del surco de manera que, al ser utilizado con un mecanismo apropiado de captación, el disco funcionara de una manera nueva (como en el primer disco estéreo), el objeto reivindicado podría ser sometido a búsqueda y examen preliminar internacionales. Para la aplicación de las Reglas 39 y 67, el examinador no deberá aplicar los criterios pertinentes de forma más restrictiva de lo que haría en el caso de solicitudes nacionales.

*Materias excluidas solamente en algunas reivindicaciones*

*Artículos 17.2)b), 34.4)b)*

9.17 Cuando el objeto de solo algunas de las reivindicaciones sea una materia excluida de la búsqueda y del examen preliminar, se deberá indicar en el informe de búsqueda internacional, en la opinión escrita y en el informe de examen preliminar internacional. Evidentemente, la búsqueda y el examen preliminar deberán efectuarse en relación con las restantes reivindicaciones.

*Casos dudosos*

9.18 En caso de dudas sobre si el objeto cubierto por una reivindicación constituye o no una materia excluida, la Administración deberá realizar la búsqueda o el examen preliminar en la medida en que lo permita la documentación disponible.

**Alcance de la búsqueda y del examen preliminar en ciertas situaciones**

9.19 En ciertos casos excepcionales, la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen los requisitos prescritos, hasta el punto de que no puede realizarse una búsqueda significativa; en otras palabras, es imposible proceder a la búsqueda respecto de una reivindicación particular (véase el párrafo 9.01). Pero cuando la descripción, las reivindicaciones o los dibujos sean suficientemente inteligibles, a pesar de que una o varias partes de la solicitud no cumplan los requisitos prescritos, se efectuará la búsqueda y se tendrá en cuenta la falta de conformidad para establecer el ámbito de la búsqueda. En este caso, el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita indicarán de qué manera no cumplen los requisitos prescritos la descripción, las reivindicaciones o los dibujos (véanse los párrafos 16.28, 16.29 y 17.34). La Administración encargada de la búsqueda internacional indicará asimismo en qué medida se ha tomado en consideración esa falta de conformidad con los requisitos prescritos para establecer el ámbito de la búsqueda, y definirá ese ámbito de la manera más clara posible. En general, las búsquedas deben comprender el máximo alcance posible.

*Ejemplos de casos en los que puede efectuarse la búsqueda o el examen preliminar, con una indicación en la opinión escrita*

9.20 *Ejemplo 1*

*Reivindicación 1: "Gasóleo ligero que presenta un punto de ebullición comprendido entre 120 °C y 500 °C y un contenido en parafina de por lo menos el 0,3% en peso a una temperatura de 10 °C inferior a la temperatura de formación de la parafina, presentando los cristales de parafina a esta temperatura una dimensión granulométrica media inferior a 4.000 nanómetros".*

*La descripción no divulga ningún método que permita obtener la talla de cristales deseada, distinto del consistente en introducir ciertos aditivos en el gasóleo, y la fabricación de este tipo de gasóleos no forma parte de los conocimientos generales del experto en la materia.*

En este caso, la búsqueda inicial trataría sobre el aditivo divulgado y sobre los gasóleos que lo contengan en cantidades definidas. A continuación, se ampliaría el campo de la búsqueda a todos los sectores potenciales relacionados con el objeto reivindicado, en otras palabras, al concepto general de los compuestos de gasóleo que presenten la propiedad deseada. No obstante, no se ampliaría la búsqueda a sectores en los que razonablemente se puede determinar que habría pocas posibilidades de identificar los mejores documentos de referencia. Si en el estado de la técnica es conocido el concepto general relativo a la utilización de cristales de la menor talla posible, conviene indicar en la opinión escrita que la reivindicación no satisface los requisitos de novedad o de actividad inventiva. En su caso, la opinión escrita también debe contener observaciones relativas a requisitos no relacionados con el estado de la técnica (es decir, los requisitos de los Artículos 5 y 6, como la divulgación suficiente y el fundamento en la descripción, así como la aplicación industrial). En el ejemplo citado, se plantearía una objeción en la opinión escrita respecto de la reivindicación por los motivos siguientes, no relacionados con el estado de la técnica: 1) la reivindicación no se funda en la descripción y en los dibujos "de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia" (véase el párrafo 5.45); o 2) no está totalmente fundada en la descripción y en los dibujos de manera que demuestre que el solicitante reivindica únicamente objetos que ha identificado y descrito en la fecha de presentación de la solicitud internacional (véanse los párrafos 5.54 y 5.58). El informe de búsqueda internacional enunciará los sectores sobre los que se ha realizado la búsqueda, los documentos de referencia más pertinentes a los efectos del estado de la técnica y, si fuera posible, los documentos de referencia más pertinentes a efectos no relacionados con el estado de la técnica (véase el párrafo 16.72 (donde se indica que debe

utilizarse el símbolo “T” para designar documentos citados con el fin de indicar que el razonamiento o los hechos sobre los que se basa la invención son incorrectos) y el párrafo 15.66 (que trata del símbolo de categoría que debe utilizarse para una materia que podría estar excluida de la búsqueda internacional)). En el ejemplo citado, los motivos no relacionados con el estado de la técnica conciernen a la falta de fundamento en la descripción. La Administración encargada de la búsqueda internacional también indicará, en la objeción planteada por motivos no relacionados con el estado de la técnica, en qué medida se ha tomado en consideración esa objeción para establecer el ámbito de la búsqueda, y definirá ese ámbito de la manera más clara posible: por ejemplo, el aditivo y los gasóleos que contengan el aditivo divulgado en cantidades definidas o el concepto general de los compuestos de gasóleo que presenten la propiedad deseada.

9.21 *Ejemplo 2: Reivindicación caracterizada exclusivamente por el resultado que se busca*

*Reivindicación 1: “Procedimiento que permite hacer reaccionar productos de partida de tal manera que se obtiene un comprimido de liberación prolongada con propiedades mejoradas”.*

*La descripción divulga un ejemplo de reacción de productos determinados, de tal manera que se obtiene un comprimido de liberación prolongada y que presenta un índice de liberación determinado de una sustancia bioactiva particular.*

La búsqueda inicial trataría sobre las materias determinadas que reaccionan de la manera descrita. Si no puede encontrarse el ejemplo que se divulga, debe ampliarse la búsqueda. Por ejemplo, podría ampliarse la búsqueda a los comprimidos de liberación prolongada que contienen esa sustancia bioactiva particular. No obstante, no habría que ampliar la búsqueda a sectores en los que razonablemente se puede determinar que habría pocas posibilidades de encontrar los mejores documentos de referencia. Además de la opinión formulada, en su caso, respecto de la novedad o la actividad inventiva, la opinión escrita también debería contener cualquier observación por motivos no relacionados con el estado de la técnica (es decir, respecto de los requisitos de los Artículos 5 y 6, como la divulgación suficiente y el fundamento en la descripción, así como la aplicación industrial). En el ejemplo citado, se plantearía una objeción en la opinión escrita respecto de la reivindicación por los motivos siguientes, no relacionados con el estado de la técnica: 1) la reivindicación no es clara, ya que a) en la medida en que no describe ninguna etapa de un procedimiento, no se expone el alcance de la invención de una manera razonablemente clara y suficientemente detallada (véase el párrafo 5.32), y b) la expresión “propiedades mejoradas” es un término cuyo sentido es relativo (véase el párrafo 5.34); y 2) la reivindicación intenta definir la invención únicamente en función de los resultados que se buscan (véase el párrafo 5.35). También en este caso, el informe de búsqueda internacional enunciará los sectores en los que se ha efectuado la búsqueda, así como los documentos de referencia más pertinentes, tanto a los efectos del estado de la técnica como a efectos no relacionados con el estado de la técnica. La Administración encargada de la búsqueda internacional también indicará, en la objeción planteada por motivos no relacionados con el estado de la técnica, en qué medida se ha tomado en consideración esa objeción para establecer el ámbito de la búsqueda, y definirá ese ámbito de la manera más clara posible: por ejemplo, los productos concretos que han reaccionado de la manera descrita.

9.22 *Ejemplo 3: Reivindicación caracterizada exclusivamente por parámetros inusitados*

*Reivindicación 1: “Materia grasa que presenta un índice de náusea inferior a 1,0 o de alrededor de 1,0”.*

*La descripción divulga cierto número de materias grasas cuyo presunto índice de náusea es inferior a 1,0 y cierto número de materias grasas cuyo índice de náusea es*

*superior a 1,0. Entre los ejemplos de materias grasas cuyo índice de náusea es inferior a 1,0 figuran diferentes mezclas de materias grasas saturadas y no saturadas. Entre los ejemplos de materias grasas cuyo índice de náusea es superior a 1,0, también figuran diferentes mezclas de materias grasas saturadas y no saturadas. No se divulga ninguna otra propiedad de esas mezclas de materias grasas, como el punto de fusión, por ejemplo. La descripción divulga la manera por la que se determina el índice de náusea: se bate la materia grasa a una velocidad y temperatura determinadas, midiéndose a continuación a temperatura ambiente la viscosidad de la mezcla batida.*

La búsqueda inicial debería tratar sobre los ejemplos de materias grasas que presenten un índice de náusea inferior a 1,0 o de alrededor de 1,0 que divulga la descripción. Si se encuentra uno de esos ejemplos en el estado de la técnica, se indicará que la reivindicación carece de novedad en relación con el estado de la técnica, ya que cabe suponer que una misma materia posee las mismas propiedades. Además de la opinión formulada, en su caso, respecto de la novedad y la actividad inventiva, la opinión escrita también debería contener cualquier observación por motivos no relacionados con el estado de la técnica (es decir, respecto de los requisitos de los Artículos 5 y 6, como la divulgación suficiente y el fundamento en la descripción, así como la aplicación industrial). En el ejemplo citado, se formularía una objeción respecto de la reivindicación por los motivos siguientes, no relacionados con el estado de la técnica: 1) el objeto reivindicado no se funda en la descripción y en los dibujos “de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia” sobre todo el alcance de la reivindicación (véase el párrafo 5.45); o 2) la invención reivindicada no se funda totalmente en la descripción y en los dibujos de manera que demuestre que el solicitante reivindica únicamente objetos que ha identificado y descrito en la fecha de presentación de la solicitud (véanse los párrafos 5.54 y 5.58); y 3) la invención reivindicada carece de claridad en la medida en que los parámetros no pueden determinarse de manera clara y fiable mediante las indicaciones que figuran en la descripción o por procedimientos objetivos reconocidos en la técnica considerada (véase el párrafo 5.36). Si no se encuentra ninguno de los ejemplos, no debe limitarse la búsqueda a los ejemplos simplemente porque el solicitante ha utilizado un parámetro descrito o descubierto recientemente para describir la invención. Generalmente puede efectuarse la búsqueda mediante otros parámetros o propiedades químicas o físicas conocidos, lo que podría revelar que el parámetro descrito o descubierto recientemente está presente necesariamente, es decir, es intrínseco. Así, en el ejemplo citado, la búsqueda podría basarse en un parámetro como el nivel de saturación. La Administración encargada de la búsqueda internacional también indicará, en la objeción planteada por motivos no relacionados con el estado de la técnica, en qué medida se ha tomado en consideración esa objeción para establecer el ámbito de la búsqueda, y definirá ese ámbito con la mayor claridad posible: los ejemplos divulgados en la descripción u otros parámetros o propiedades químicas o físicas conocidos que suponen la presencia del nuevo parámetro, por ejemplo.

9.23 *Ejemplo 4: Reivindicaciones de carácter químico, establecidas según la Práctica Markush, con una pluralidad de modos de realización*

*En este ejemplo, las reivindicaciones comprenden un gran número de modos de realización posibles, mientras que solo puede encontrarse en la descripción divulgación y fundamento para un número relativamente restringido de esos modos de realización (véase el párrafo 5.48).*

En tales casos, la búsqueda puede limitarse a los modos de realización reivindicados que se refieran a compuestos divulgados de forma precisa, o a compuestos que hayan sido preparados o probados, y a una generalización estructural a partir de estos últimos. La opinión escrita también incluirá observaciones según los Artículos 5 y 6 (divulgación

suficiente y fundamento), precisando el grado en que la descripción solo ofrece fundamento para un número relativamente restringido de los modos de realización reivindicados. La Administración encargada de la búsqueda internacional también indicará, en la objeción planteada por motivos no relacionados con el estado de la técnica, en qué medida se ha tomado en consideración esa objeción para establecer el ámbito de la búsqueda, y definirá ese ámbito con la mayor claridad posible: por ejemplo, los compuestos divulgados de forma precisa o los compuestos que hayan sido preparados o probados, y una generalización estructural a partir de estos últimos.

9.24 *Ejemplo 5: Reivindicación de carácter químico, establecida según la Práctica Markush, con una pluralidad de opciones, variables, etc.*

> *En este ejemplo, la reivindicación contiene tantas opciones, variables, permutas posibles o reservas, que carece de claridad o de concisión en tal medida que no responde a los requisitos del Artículo 6 y de la Regla 6 (véase el párrafo 5.42).*

En tales casos, únicamente debería efectuarse la búsqueda para las partes de la reivindicación que sean claras y concisas, o en la medida en que pueda comprenderse la invención reivindicada. Por ejemplo, la búsqueda puede limitarse a los modos de realización reivindicados que se refieran a compuestos divulgados de forma precisa, o a compuestos que hayan sido preparados o probados, así como a una generalización estructural a partir de estos últimos. La opinión escrita también incluirá observaciones según el Artículo 6 (claridad o concisión), precisando el grado en que esas reivindicaciones carecen de claridad o concisión. La Administración encargada de la búsqueda internacional también indicará, en la objeción planteada por motivos no relacionados con el estado de la técnica, en qué medida se ha tomado en consideración esa objeción para establecer el ámbito de la búsqueda, y definirá ese ámbito con la mayor claridad posible: por ejemplo, los compuestos divulgados de forma precisa o los compuestos que hayan sido preparados o probados, así como una generalización estructural a partir de estos últimos.

9.25 *Ejemplo 6: Reivindicaciones muy numerosas*

> *Una solicitud incluye 480 reivindicaciones, de las que 38 son independientes. Las reivindicaciones independientes no pueden distinguirse claramente entre ellas porque su alcance se superpone. Debido a su número excesivo y a su formulación, las reivindicaciones no cumplen los requisitos del Artículo 6 y de la Regla 6. No obstante, es posible deducir clara y razonablemente de la descripción, por ejemplo a partir de un pasaje particular, el objeto que podría reivindicarse.*

La búsqueda deberá tratar del objeto que podría reivindicarse. En la opinión escrita se formulará una objeción por motivos no relacionados con el estado de la técnica respecto de las reivindicaciones, debido a su falta de conformidad con el Artículo 6 y la Regla 6. La Administración encargada de la búsqueda internacional también indicará, en la objeción por falta de conformidad con el Artículo 6 y la Regla 6, en qué medida se ha tomado en consideración esa objeción para establecer el ámbito de la búsqueda, y definirá ese ámbito con la mayor claridad posible: por ejemplo, mediante una breve descripción escrita del objeto sobre el que ha tratado la búsqueda, a ser posible citando un pasaje particular.

*Ejemplos de situaciones excepcionales en las que es imposible proceder a la búsqueda respecto de algunas o todas las reivindicaciones*

9.26 Los ejemplos siguientes se refieren a situaciones excepcionales en las que, debido a la falta de conformidad de la solicitud con las condiciones prescritas, es imposible proceder a una búsqueda significativa respecto de algunas o incluso todas las reivindicaciones. No obstante, cuando una eventual modificación permita solucionar la falta de conformidad o cualquier otro elemento pueda tomarse en consideración para proceder a una búsqueda significativa sobre algunas o la totalidad de las reivindicaciones, se efectuará

la búsqueda según el procedimiento expuesto en el párrafo 9.19 y en los ejemplos mencionados en los párrafos 9.20 a 9.25.

9.27 Si ninguna de las reivindicaciones puede ser objeto de una búsqueda significativa, debido a que no es posible una modificación destinada a solucionar la falta de conformidad, la Administración encargada de la búsqueda internacional así lo declarará conforme al Artículo 17.2)a)ii). No obstante, cuando la imposibilidad de proceder a una búsqueda significativa solo sea aplicable a ciertas reivindicaciones, el informe de búsqueda internacional lo indicará, conforme al Artículo 17.2)b), y las demás reivindicaciones serán objeto de búsqueda de la manera habitual.

9.28 *Ejemplo 1*

*Reivindicación 1: "Mi invención vale un millón de dólares".*

*La reivindicación 1 es la única reivindicación de la solicitud. La descripción no proporciona informaciones suficientes respecto de la invención para poder determinar el objeto que podría reivindicarse razonablemente una vez modificada la reivindicación.*

No puede realizarse ninguna búsqueda. A este efecto, se hará una declaración conforme al Artículo 17.2)a)ii). En la opinión escrita, se formulará una objeción por motivos no relacionados con el estado de la técnica respecto de la reivindicación, debido a su falta de conformidad con el Artículo 6 y la Regla 6. La Administración encargada de la búsqueda internacional también indicará, en la objeción por falta de conformidad con el Artículo 6 y la Regla 6, en qué medida se ha tomado en consideración esa objeción para decidir que no puede realizarse ninguna búsqueda.

9.29 *Ejemplo 2*

*Reivindicación 1: "Compuesto de material que contiene kriptonita".*

*La descripción utiliza el término "kriptonita". No obstante, no ofrece ninguna definición para el presunto material en función de los elementos de la tabla periódica, ni expone las propiedades físicas de dicho material, como la densidad, el punto de fusión, etc.*

No puede realizarse búsqueda alguna respecto de la reivindicación 1.

9.30 *Ejemplo 3: Reivindicaciones muy numerosas*

*Una solicitud incluye 480 reivindicaciones, de las que 38 son independientes. Las reivindicaciones independientes no pueden distinguirse claramente entre ellas porque su alcance se superpone. Debido a su número excesivo y a su formulación, las reivindicaciones no cumplen los requisitos del Artículo 6 y de la Regla 6. No es posible deducir razonablemente de la descripción o en otra parte, por ejemplo a partir de un pasaje particular, el objeto que podría reivindicarse.*

No puede realizarse ninguna búsqueda.

*Cuestiones ajenas al estado de la técnica*

9.31 Para un análisis más detallado de la amplitud de la búsqueda, véase el Capítulo 5. La búsqueda que implica cuestiones no relacionadas con el estado de la técnica se trata en los párrafos 15.02 y 15.53.

9.32 Los párrafos 5.31 a 5.58 tratan de manera más detallada cuestiones no relacionadas con el estado de la técnica, como la claridad, la concisión y el número de las reivindicaciones, su fundamento en la descripción, la divulgación clara y completa de la invención reivindicada, la divulgación suficiente en relación con las reivindicaciones, así como el vínculo entre las reivindicaciones y la divulgación. En los párrafos 20.20 y 20.21 figura una explicación más detallada de los elementos nuevos.

*Aplicación industrial*

9.33 Cuando se formule una opinión negativa respecto de la aplicación industrial, cualquier estado de la técnica que haya contribuido a esa opinión deberá citarse en el informe de búsqueda, y el razonamiento que la haya motivado se expondrá en la opinión escrita. Además, en su caso, deberá facilitarse una indicación sobre la novedad y la actividad inventiva (véase el párrafo 17.42).

*Aclaraciones oficiosas*

*Artículos 17.2)a)ii), b), 34.4)a)ii), b)*

9.34 Cuando la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplan un requisito como el de la claridad o el del fundamento de las reivindicaciones en la descripción en tal medida que no pueda efectuarse una búsqueda significativa, la Administración encargada de la búsqueda internacional, cuando le parezca adecuado, podrá pedir oficiosamente al solicitante aclaraciones, antes de declarar que no se emitirá informe de búsqueda internacional. El examinador no debe perder de vista el hecho de que, si la Administración encargada de la búsqueda internacional no ha procedido a una búsqueda y redactado una opinión escrita sobre la totalidad o parte del objeto reivindicado, el examen preliminar internacional puede ser objeto de las mismas restricciones. Conviene actuar de manera que la búsqueda internacional y la opinión escrita sean lo más útiles posible en el caso de que no se presente una solicitud de examen preliminar internacional. Asimismo, en el momento de la redacción de la primera opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional o de la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional, si no puede emitirse ninguna opinión sobre la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) o la aplicación industrial de la totalidad o parte del objeto reivindicado, el examinador puede pedir oficiosamente aclaraciones al solicitante. No obstante, esto no significa que se pueda requerir al solicitante para que presente, o que se pueda permitirle que presente, modificaciones en la Administración encargada de la búsqueda internacional. Cabe la posibilidad de que no pueda formularse una opinión sobre la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) o la aplicación industrial para la totalidad o parte del objeto reivindicado, porque la descripción o las reivindicaciones de la solicitud internacional no cumplen con los requisitos de los Artículos 5 y 6, en tal medida que resulta imposible cualquier examen del objeto reivindicado respecto de esas cuestiones. En este caso, el examinador procederá al examen del objeto reivindicado en la medida de lo posible, y redactará una opinión escrita que indique el fundamento insuficiente en la descripción u otros defectos de los que adolece la totalidad o parte del objeto reivindicado (véase el párrafo 17.35). Incluso si el solicitante proporciona aclaraciones a título oficioso, el examinador deberá, si es el caso, formular objeciones por motivos no relacionados con el estado de la técnica, ya que el objeto reivindicado carecía y sigue careciendo de claridad a falta de tales aclaraciones.

9.35 Puede plantearse la necesidad de aclaraciones, como se menciona en el párrafo 9.34, cuando existan defectos en las reivindicaciones que dificulten la determinación del alcance de las reivindicaciones, como expresiones oscuras, incoherentes, vagas o ambiguas. Ese tipo de defecto incluye casos en los que las reivindicaciones, tal como se han redactado, siguen siendo obscuras incluso después de que se haya tenido en cuenta la descripción y (en su caso) los dibujos.

*Reivindicaciones oscuras*

9.36 Cuando el objeto reivindicado en su conjunto contenga soluciones diferentes, de las que algunas sean una realización clara de la invención y otras una realización oscura de la invención, el examinador debe efectuar una búsqueda para la realización clara de la invención. Por lo que respecta a las características oscuras, el examinador debe definir el objeto de la búsqueda en función de lo que razonablemente podría reivindicarse después de

la modificación y habida cuenta de la descripción y de los dibujos así como de los conocimientos generales comunes en el sector técnico pertinente, y realizar la búsqueda en función del objeto definido de esta forma. La opinión escrita y el informe de examen preliminar internacional permiten formular una opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de las reivindicaciones, siempre que sea posible, y exponer las razones por las que no ha sido posible una apreciación del resto.

9.37 Por ejemplo, si la invención se refiere a una combinación como A + B + C + D, en la que B es oscuro, se efectuará una búsqueda siempre que el examinador pueda determinar el objeto sobre el que debe efectuarse la búsqueda, como se indica en el párrafo 9.36. No obstante, si B es tan oscuro que es imposible determinar el objeto que razonablemente podría reivindicarse, no se efectuará ninguna búsqueda. En otro ejemplo, si la invención se refiere a una combinación como (A1 o A2) + (B1 o B2), en la que A2 es oscuro pero puede ser determinado por el examinador como se indica en el párrafo 9.36, el conjunto de la reivindicación será objeto de búsqueda, incluidas las diferentes combinaciones. No obstante, si A2 es tan oscuro que es imposible determinar el objeto que razonablemente podría reivindicarse, convendrá proceder a una búsqueda respecto de las combinaciones posibles (A1 + B1) y (A1 + B2), pero no respecto de las combinaciones (A2 + B1) y (A2 + B2).

*Movimiento perpetuo*

*Artículo 17.2)a)*

9.38 Una solicitud internacional relativa al movimiento perpetuo no está excluida de la búsqueda forzosamente. La Administración encargada de la búsqueda internacional debe esforzarse por proceder a la búsqueda para tal solicitud, salvo que sea tan imprecisa que deba aplicarse el principio enunciado en el Artículo 17.2)a).

*Listas de secuencias*

*Regla 13ter.1.a); Instrucción 208; AI Anexo C*

9.39 Otra situación en la que no es posible una búsqueda significativa o un examen preliminar apropiado podría plantearse cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de secuencias de nucleótidos o aminoácidos que deban figurar en la lista de secuencias, pero la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de una copia de la lista de secuencias conforme a la norma dispuesta en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y en un idioma aceptado. La Administración encargada de la búsqueda internacional pedirá al solicitante que le proporcione una lista de secuencias lo antes posible, antes de que se redacten el informe de búsqueda y la opinión escrita (véanse los párrafos 15.12 y 15.14A). No obstante, si no se proporciona la lista o no se presenta en una forma conforme a la Norma o en un idioma aceptado, la Administración procederá, en la medida de lo posible, a una búsqueda significativa o a un examen preliminar apropiado. Así, cuando se designe por su nombre una proteína reivindicada, la búsqueda podría efectuarse sobre el nombre en lugar de sobre la secuencia. Téngase en cuenta que las secuencias que tengan menos de diez nucleótidos específicamente definidos o menos de cuatro aminoácidos específicamente definidos no tienen que incluirse en las listas de secuencias (véase el párrafo 4.15).

**Declaración de no elaboración del informe de búsqueda internacional**

*Artículo 17.2)a)*

9.40 Cuando todas las reivindicaciones se refieran a una materia excluida de la búsqueda (véanse los párrafos 9.02 a 9.18) o cuando ninguno de los objetos reivindicados se preste a una búsqueda significativa (véanse los párrafos 9.01 y 9.26 a 9.39) conforme al Artículo 17.2)a), podrá declararse mediante el formulario PCT/ISA/203 que no se emitirá informe de búsqueda internacional, indicando los motivos. No obstante, se emitirá una opinión escrita incluso si, en ausencia de búsqueda, esa opinión no puede abordar las

cuestiones de novedad y actividad inventiva y podría no poder abordar otras cuestiones como la aplicación industrial. En la opinión escrita puede incluirse la justificación pormenorizada para no abordar esas cuestiones, mediante una referencia a la explicación íntegra en la declaración.

**Reivindicaciones dependientes múltiples**

*Artículos 17.2)b), 34.4)b); Regla 6.4.a)*

9.41 En la Regla 6.4.a) se dispone que toda reivindicación dependiente que se refiera a más de una reivindicación ("reivindicación dependiente múltiple") solo deberá referirse a dichas reivindicaciones en forma alternativa, y las reivindicaciones dependientes múltiples no podrán servir de base para ninguna otra reivindicación dependiente múltiple. Cuando una solicitud internacional contenga reivindicaciones dependientes múltiples redactadas de una forma diferente y la legislación nacional de la Oficina que actúe como Administración encargada de la búsqueda internacional no admita esta manera diferente de redactar las reivindicaciones dependientes múltiples, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá efectuar una indicación conforme al Artículo 17.2)b). No obstante, esa indicación solo deberá hacerse en la medida en que no sea posible efectuar una búsqueda significativa. Este hecho se consignará igualmente en la opinión escrita. Evidentemente, solo será posible redactar una opinión escrita o un informe de examen preliminar internacional sobre la novedad y la actividad inventiva si las reivindicaciones han sido efectivamente objeto de búsqueda.

9.41A Cabe señalar que una reivindicación independiente también puede contener una referencia a otra reivindicación (véase el párrafo 5.19). Cuando una reivindicación independiente contenga una referencia a una o más reivindicaciones y sirva de base para una reivindicación dependiente múltiple, la Administración encargada de la búsqueda internacional también podrá formular una indicación conforme al Artículo 17.2)b), en caso de que la legislación nacional de su Oficina no permita que las reivindicaciones dependientes múltiples se redacten de tal forma. No obstante, esa indicación solo deberá hacerse en la medida en que no sea posible efectuar una búsqueda significativa. Si tal fuera el caso, también se lo hará constar en la opinión escrita.

9.41B Para determinar si se trata de una reivindicación dependiente múltiple o no, el examinador debe examinar no solo la forma de la reivindicación en cuestión, sino también las reivindicaciones a las que se hace referencia en dicha reivindicación. Toda reivindicación dependiente que se refiera ya sea a una reivindicación múltiple dependiente, o a una reivindicación independiente en la que se haga referencia a más de una reivindicación diferente, deberá considerarse en sí misma una reivindicación dependiente múltiple, y como tal, no podrá servir de base para ninguna otra reivindicación dependiente.

**Búsqueda internacional suplementaria**

9.42 Las consideraciones en este capítulo son válidas para las búsquedas internacionales suplementarias efectuadas en virtud de la Regla 45*bis* de conformidad con los párrafos 15.76 a 15.97. En los párrafos 15.87 y 15.88 figura una explicación de otras limitaciones que pueden ser aplicadas por las Administraciones.

## Apéndice del Capítulo 9

**Objetos excluidos relativos a planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego**

A9.07 Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional tienen prácticas divergentes respecto de la exclusión de planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia

de juego. Según el caso, pueden basarse en alguna de las directrices que figuran a continuación.

A9.07[1] Para determinar si la invención entra o no en el marco de la exclusión, la consideración fundamental es la de si la invención reivindicada, considerada en su conjunto, presenta un carácter abstracto y en consecuencia no se presta a una aplicación práctica que conduzca a un resultado útil, concreto y tangible. Por ejemplo, una teoría o un método para hacer negocios o asociado a una función comercial reivindicada en sí misma sin ninguna aplicación práctica podría estar excluido de la búsqueda y del examen, mientras que un aparato o un procedimiento realizado por una computadora para ejecutar una función relacionada con un sistema comercial con una aplicación práctica exigiría búsqueda y examen preliminar. Además, un juego en tanto que entidad abstracta definida por sus reglas podría estar excluido. Por el contrario, un nuevo aparato para jugar debería ser objeto de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional.

A9.07[2] A continuación se describen elementos de naturaleza esencialmente abstracta o intelectual. En particular, estarían excluidos tanto de la búsqueda como del examen un método de aprendizaje de un idioma, un método de resolución de problemas de crucigramas, un juego (en tanto que entidad abstracta definida por sus reglas) o un plan de organización de una operación comercial. No obstante, si el objeto reivindicado especifica un aparato o un procedimiento técnico para realizar por lo menos una parte del proyecto, deberán ser objeto de búsqueda y de examen en su conjunto el proyecto y el aparato o el procedimiento en cuestión. Por lo que respecta al caso particular de una reivindicación que mencione específicamente computadoras, redes informáticas u otros aparatos programables clásicos, o un programa, que permitan ejecutar ciertas etapas de un plan, por lo menos, deberá efectuarse el examen como para una “invención relativa a la informática” (véase el párrafo 9.15).

**Objetos excluidos relativos a programas informáticos**

A9.[15] Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional tienen prácticas divergentes respecto de la exclusión de los programas informáticos. Según el caso, pueden basarse en alguna de las directrices que figuran a continuación.

A9.15[1] En este caso, las consideraciones básicas son exactamente iguales a las restantes exclusiones enumeradas en la Regla 67, es decir, si el programa reivindicado es apto para una aplicación práctica que conduzca a un resultado útil, concreto y tangible. Un simple listado de programa que describa un código ejecutable que no esté incorporado de manera tangible en un registro en un soporte legible por computadora constituiría un objeto excluido y, en consecuencia, no sería objeto de búsqueda y de examen preliminar internacionales. Asimismo, un programa ejecutable que solo sirva para expresar una idea (por ejemplo, una teoría matemática), incluso si está incorporado de manera tangible, constituiría igualmente un objeto excluido. Por el contrario, un programa que contenga un código ejecutable incorporado de manera tangible en un soporte legible por computadora, y que, cuando se ejecute, conduzca a una aplicación práctica, no estaría excluido y sería objeto de búsqueda y de examen. Además, una operación de proceso de datos se puede realizar mediante un programa informático o mediante circuitos especiales, y es posible que la elección entre ambas posibilidades no tenga nada que ver con el concepto inventivo, sino que obedezca exclusivamente a factores económicos o a consideraciones de orden práctico. La tecnología utilizada para aplicar la operación de proceso de datos no debería ser determinante para la decisión de exclusión. Teniendo en cuenta este aspecto, se debería efectuar la búsqueda y el examen preliminar en este sector para cualquier programa informático incorporado de manera tangible en un soporte legible por computadora y apto para una aplicación práctica (por ejemplo, una reivindicación de producto constituido por un programa informático). No se deben denegar la búsqueda y el examen preliminar

internacionales por la única razón de que en la aplicación está implicado un programa informático. Esto significa, por ejemplo, que las máquinas y los procedimientos de fabricación y de control controlados por un programa deberían considerarse normalmente como objetos susceptibles de búsqueda y examen preliminar internacionales. Otra consecuencia similar es que, cuando el objeto reivindicado concierne solamente al funcionamiento interno, controlado por un programa, de una computadora conocida, podría dar lugar a búsqueda y examen si condujese a una aplicación práctica. Por ejemplo, consideremos el caso de un sistema conocido de proceso de datos con una pequeña memoria que funciona rápidamente y otra memoria mayor, pero más lenta. Supongamos que ambas memorias están organizadas bajo control de un programa de manera que un proceso que necesita más espacio de dirección que la capacidad de la memoria que funciona rápidamente pueda ejecutarse prácticamente a la misma velocidad que si los datos del proceso se cargan en su totalidad en la memoria rápida. El efecto del programa que significa la extensión virtual de la memoria en servicio tiene una aplicación práctica y, en consecuencia, podría exigir búsqueda y examen preliminar. Cuando se realice la búsqueda y el examen preliminar de dichas reivindicaciones, hablando en términos generales, deberán ser objeto de búsqueda y de examen igualmente las reivindicaciones relativas al producto, al procedimiento y al uso. No obstante, véanse a este respecto los párrafos 5.13 y 5.31.

A9.15[2] En este caso, las consideraciones básicas son exactamente iguales a las restantes exclusiones enumeradas en la Regla 67, es decir, si el programa reivindicado presenta carácter técnico. Un programa que solo sirva para expresar una idea (por ejemplo, una teoría matemática) entraría en el marco de esa exclusión. Por otra parte, una operación de proceso de datos se puede realizar mediante un programa informático o mediante circuitos especiales, y es posible que la elección entre ambas posibilidades no tenga nada que ver con el concepto inventivo, sino que obedezca exclusivamente a factores económicos o a consideraciones de orden práctico. La tecnología utilizada para aplicar la operación de proceso de datos no debería ser determinante para la decisión de exclusión. Teniendo en cuenta este aspecto, deberían efectuarse la búsqueda y el examen preliminar en este sector para cualquier programa informático que presente carácter técnico. No se debe denegar la búsqueda y el examen preliminar internacionales por la única razón de que en la aplicación está implicado un programa informático. Esto significa, por ejemplo, que las máquinas y los procedimientos de fabricación y de control controlados por un programa deberían considerarse normalmente como objetos susceptibles de búsqueda y examen preliminar internacionales. Otra consecuencia similar es que, cuando el objeto reivindicado concierna solamente al funcionamiento interno, controlado por un programa, de una computadora conocida, podría dar lugar a búsqueda y examen si produjera un efecto técnico que fuera más allá de la interacción normal entre un programa y una computadora. Por ejemplo, consideremos el caso de un sistema conocido de proceso de datos con una pequeña memoria que funciona rápidamente y otra memoria mayor, pero más lenta. Supongamos que ambas memorias están organizadas bajo control de un programa de manera que un proceso que necesita más espacio de dirección que la capacidad de la memoria que funciona rápidamente pueda ejecutarse prácticamente a la misma velocidad que si los datos del proceso se cargan en su totalidad en la memoria rápida. El efecto del programa que significa la extensión virtual de la memoria en servicio es de carácter técnico y, en consecuencia, podría exigir búsqueda y examen respecto de una reivindicación relativa al programa en cuestión, con independencia de la forma en la que se presente: por ejemplo, como reivindicación de producto, de producto constituido por un programa informático, de procedimiento o de uso. No obstante, véanse a este respecto los párrafos 5.13 y 5.31.

# Capítulo 10
# Unidad de la invención

## Determinación de unidad de la invención

*Artículo 17.3)a); Regla 13; Instrucción 206*

10.01 La solicitud internacional debe estar relacionada con una sola invención o, en caso de un grupo de invenciones, esas invenciones solo pueden ser objeto de la misma solicitud internacional si están vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general (Regla 13.1). Cuando se reivindica un grupo de invenciones en una solicitud internacional, la unidad de la invención supone entre las invenciones reivindicadas una relación técnica sobre uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. La expresión “elementos técnicos particulares” se define en la Regla 13.2 como los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones, considerada en su conjunto, al estado de la técnica. Esta apreciación se basa en el contenido de las reivindicaciones, interpretado a la luz de la descripción y de los dibujos, en su caso.

*Regla 13.2; AI Anexo B, párrafo b)*

10.02 La cuestión de si un elemento técnico particular determina una “contribución” al estado de la técnica y, por lo tanto, constituye un “elemento técnico particular”, se estudia en relación con la novedad y la actividad inventiva. Por ejemplo, un documento descubierto durante la búsqueda internacional permite presumir la falta de novedad o de actividad inventiva en una reivindicación principal, de tal manera que, habida cuenta del estado de la técnica, ya no exista entre las invenciones reivindicadas ninguna relación técnica sobre uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, lo que deja subsistir dos reivindicaciones dependientes o más que no forman un solo concepto inventivo general.

*Regla 13.2*

10.03 La falta de unidad de la invención puede manifestarse directamente a priori, es decir, antes incluso de que se hayan comparado las reivindicaciones con el estado de la técnica, o bien solo ser aparente ***a posteriori***, es decir, después de que se haya considerado el estado de la técnica. Por ejemplo, puede considerarse que reivindicaciones independientes relativas a A + X, A + Y y X + Y presentan falta de unidad a priori, ya que no existe objeto común a todas las reivindicaciones. En el caso de reivindicaciones independientes relativas a A + X y A + Y, existe unidad de la invención a priori, ya que A es común a las dos reivindicaciones. No obstante, si se puede establecer que A es conocido o evidente (véase el Capítulo 13 para consultar orientación en materia de evidencia), puede existir falta de unidad ***a posteriori***, ya que A (tanto si se trata de un solo elemento como de un grupo de elementos) no es un elemento técnico que defina una contribución al estado de la técnica.

10.04 Aunque la falta de unidad de la invención debería plantearse ciertamente en los casos evidentes, no debería ni proponerse ni persistirse en ella sobre la base de un enfoque limitado, literal o teórico. Conviene que exista un estudio amplio y práctico del grado de interdependencia de las alternativas presentadas, en relación con el estado de la técnica según aparezca en el informe de búsqueda internacional o, de acuerdo con el Artículo 33.6), en cualquier documento adicional considerado pertinente. Si el objeto común de las reivindicaciones independientes es ya bien conocido, y el objeto restante de cada reivindicación difiere de los demás, sin que exista ningún concepto inventivo nuevo unificador común a todas ellas, se produce claramente una falta de unidad de la invención. Si, por otra parte, existe un solo concepto inventivo general que parece nuevo e implica actividad inventiva, no deberá plantearse la objeción de falta de unidad. Es imposible establecer reglas rígidas para determinar las medidas que debe tomar el examinador entre esos dos extremos, y cada caso deberá ser considerado de acuerdo con sus propios méritos, concediéndose al solicitante el beneficio de la duda.

10.04A A fin de evaluar si una solicitud reivindica materia que carezca de unidad de la invención, la Administración podrá aplicar la metodología del “razonamiento mínimo”, que supone determinar el objeto común o correspondiente, si lo hubiere, entre las invenciones (o grupos de invenciones), el motivo por el que ese objeto no puede ofrecer un solo concepto inventivo general sobre la base de la falta de elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, y la razón de la falta de relación técnica entre las invenciones (o grupos de invenciones), de no ser manifiesta. En particular, el análisis de si existe alguna relación técnica entre las invenciones (o grupo de invenciones) podrá entrañar la indicación de los elementos técnicos no comunes y del motivo por el que las reivindicaciones pueden agruparse, una declaración de la razón por la que esos elementos son diferentes, la determinación de las propiedades técnicas de cada grupo demostradas a través de sus elementos y una explicación de por qué sus propiedades técnicas son diferentes, si no son manifiestas. Cuando proceda, en función del sector técnico, por ejemplo la química, el análisis de las propiedades técnicas demostradas a través de sus elementos puede explicar, en cambio, que una agrupación de variantes de compuestos no son de naturaleza similar, que los productos intermedios y finales no comparten el mismo elemento estructural esencial ni una relación técnica estrecha, que un proceso no está especialmente adaptado para fabricar un producto, que un producto en sí mismo no ofrece un solo concepto inventivo general que vincule los diferentes usos, o que un uso en sí mismo no constituye un solo concepto inventivo general que relacione las reivindicaciones. En los párrafos 10.59E a 10.59J se presentan ejemplos de uso de la metodología del razonamiento mínimo.

10.05 De lo dicho en los párrafos precedentes se desprende claramente que es a la Administración encargada de la búsqueda internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional a quien incumbe adoptar la decisión en materia de unidad de la invención. No obstante, la Administración en cuestión no deberá invocar la falta de unidad de la invención por el único motivo de que las invenciones reivindicadas estarían clasificadas en unidades de clasificación diferentes, ni con el único objetivo de limitar la búsqueda internacional a ciertas unidades de clasificación.

*Al Anexo B, párrafo c)*

10.06 El criterio de unidad de la invención en una solicitud internacional debe aplicarse en primer lugar solamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes. Por reivindicación “dependiente” debe entenderse una reivindicación que comprende todas las características de una o varias otras reivindicaciones. Debe contener una referencia, preferentemente al comienzo, a esa o esas otras reivindicaciones, y precisar las características adicionales reivindicadas (Regla 6.4). El examinador no debe perder de vista el hecho de que una reivindicación también puede incluir una referencia a otra reivindicación, incluso si no es una reivindicación dependiente tal como se define en la Regla 6.4. Así, puede tratarse de una reivindicación que remita a otra reivindicación de categoría diferente (por ejemplo, “dispositivo para la aplicación del procedimiento según la reivindicación 1…” o “procedimiento de fabricación del producto según la reivindicación 1…”). Asimismo, en un caso del tipo del enchufe macho y del enchufe hembra citado en el párrafo 5.19, una reivindicación relativa a una pieza que incluye una referencia a otra pieza con la que coopera (por ejemplo, “enchufe macho destinado a cooperar con el enchufe hembra de la reivindicación 1…”) no es una reivindicación dependiente.

10.07 Si las reivindicaciones independientes no interfieren en el estado de la técnica y satisfacen la exigencia de unidad de la invención, no puede aducirse la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen de ellas. En particular, es indiferente que la reivindicación dependiente contenga o no otra invención. Supongamos, por ejemplo, que la reivindicación 1 defina un álabe de rotor de turbina que tiene una forma de tipo especificado, mientras que la reivindicación 2 trata de un “álabe de rotor de turbina según la reivindicación 1” fabricado con el uso de la aleación Z. En ese caso no surge objeción

alguna derivada de la Regla 13, bien sea porque la aleación Z fuese nueva y su composición no sea evidente y, en consecuencia, la propia aleación reúne las características esenciales de una invención independiente que podría ser patentada posteriormente, o bien porque aunque la aleación Z no fuese nueva, no era evidente su aplicación para los álabes de rotores de turbina, representando, pues, una invención independiente conjuntamente con álabes de rotores de turbinas. Supongamos, como otro ejemplo, que la reivindicación principal define un procedimiento para la preparación de un producto A a partir de un producto B, y la segunda reivindicación dice: "Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado por la producción de B, a través de una reacción que utiliza el producto C". Tampoco en este caso se plantea objeción alguna apoyada en la Regla 13.1, sea o no nuevo e inventivo el procedimiento para la preparación de B a partir de C, ya que la reivindicación 2 contiene todas las características de la reivindicación 1. El objeto de la reivindicación 2 cae, en consecuencia, dentro de la reivindicación 1. Igualmente, no existe dificultad cuando se trata de género y especie y que la reivindicación relativa al género no interfiere en el estado de la técnica y satisface la exigencia de unidad de la invención. Tampoco existe dificultad en el caso de una combinación y una subcombinación, cuando la reivindicación relativa a la subcombinación no interfiere en el estado de la técnica y satisface la exigencia de unidad de la invención y la reivindicación relativa a la combinación incluye todos los elementos de la subcombinación.

10.08 No obstante, si una reivindicación independiente interfiere en el estado de la técnica, conviene estudiar atentamente si, respecto del carácter inventivo, aún existe un vínculo entre todas las reivindicaciones que dependan de esa reivindicación. En ausencia de ese vínculo, puede haber lugar a formular una objeción por falta de unidad *a posteriori* (es decir, solamente después de evaluar el estado de la técnica). También son aplicables consideraciones similares en el caso del tipo género/especie o combinación/subcombinación. Este método para determinar la unidad de la invención debería poder aplicarse incluso antes del comienzo de la búsqueda internacional. Si se efectúa una búsqueda sobre el estado de la técnica, puede reconsiderarse una determinación inicial de la unidad de la invención, basada en la hipótesis de que las reivindicaciones no interfieren en el estado de la técnica, en función de los resultados de la búsqueda.

10.09 Pueden reivindicarse formas alternativas de una invención, bien sea en una serie de reivindicaciones independientes, o en una única reivindicación (no obstante, véase el párrafo 5.18). En este último caso, la presencia de las alternativas independientes podría no ser evidente inmediatamente. En cualquiera de ambos casos, sin embargo, deberían aplicarse los mismos criterios para decidir si existe o no unidad de la invención, y la falta de unidad de la invención también podría existir dentro de una única reivindicación. Cuando esta contenga características distintas que no estén relacionadas entre ellas por un único concepto inventivo general, podrá invocarse la falta de unidad de la invención. La Regla 13.3 no impide a una Administración oponerse a que figuren variantes en una sola y misma reivindicación, por ejemplo, por razones de claridad y concisión de las reivindicaciones o por el sistema de tasas aplicado por esa Administración en materia de reivindicaciones.

10.10 Normalmente, no debe invocarse la falta de unidad de la invención cuando una reivindicación está caracterizada por una combinación de elementos separados (por oposición a modos de realización distintos, como se comenta en el párrafo precedente), incluso si estos no parecen relacionados entre ellos cuando se consideran por separado (véase el párrafo 15.31).

**Ejemplos de situaciones particulares**

*AI Anexo B, párrafo d)*

10.11 El método para determinar la unidad de la invención que figura en la Regla 13.2 se explica con mayor detalle mediante tres situaciones particulares:

i) combinaciones de distintas categorías de reivindicaciones;

ii) la llamada “Práctica Markush”; y

iii) productos intermedios y productos finales.

A continuación se exponen los principios para la interpretación del método que figura en la Regla 13.2, en el contexto de cada una de esas situaciones. Se entiende que estos principios son, en todos los casos, interpretaciones de los requisitos establecidos en la Regla 13.2, y no excepciones a los mismos. A continuación figuran ejemplos que ayudan a comprender la interpretación en los tres campos particulares que se señalan en el párrafo anterior.

*Combinaciones de distintas categorías de reivindicaciones*

*AI Anexo B, párrafo e)*

10.12 El método para determinar la unidad de la invención conforme a la Regla 13 se interpretará de tal modo que, en particular, permita incluir en la misma solicitud internacional cualquiera de las siguientes combinaciones de reivindicaciones de distintas categorías:

i) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y una reivindicación independiente para la utilización del mencionado producto (véase el ejemplo 1 en el párrafo 10.21); o

ii) además de la reivindicación independiente para un procedimiento dado, una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento; o

iii) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento.

Un procedimiento está especialmente adaptado para fabricar un producto cuando tiene como resultado inherente dicho producto, y un aparato o medio está específicamente diseñado para llevar a cabo un procedimiento si la contribución al estado de la técnica del aparato o del medio es correspondiente a la aportación del procedimiento a dicho estado de la técnica.

10.13 Por lo tanto, se considerará que un procedimiento está especialmente adaptado para fabricar un producto cuando el procedimiento reivindicado tenga como resultado inherente el producto que se reivindica, existiendo una relación técnica entre este último y el procedimiento que se reivindica. La expresión “especialmente adaptado” no implica que el producto no se pueda fabricar también mediante un procedimiento diferente.

10.14 Asimismo, se considerará que un aparato o medio está “específicamente diseñado para llevar a cabo” un procedimiento reivindicado si la contribución del aparato o medio al estado de la técnica es correspondiente a la aportación del procedimiento al estado de la técnica. En consecuencia, no es suficiente con que el aparato o el medio solo sea susceptible de utilización para llevar a cabo el procedimiento reivindicado. No obstante, la expresión “específicamente diseñado” no implica que el aparato o el medio no pueda emplearse para desarrollar otro procedimiento diferente, ni que el procedimiento no se pueda llevar a cabo mediante un aparato o medio alternativo.

10.15 Unas combinaciones más amplias que las expuestas en el párrafo 10.12 deberían ser estudiadas atentamente para asegurarse de que se cumplen los requisitos tanto de la Regla 13 (unidad de la invención) como del Artículo 6 (concisión de las reivindicaciones). (Para más amplios detalles sobre la concisión de las reivindicaciones, véase el párrafo 5.42). En particular, aunque se permite siempre un único juego de reivindicaciones independientes de acuerdo con alguno de los apartados del párrafo 10.12, esto no exige que la Administración internacional acepte una serie de dichos conjuntos que podría surgir a través de una combinación de las disposiciones de la Regla 13.3 (que dispone que la determinación de la unidad de la invención se realice sin tener en cuenta si las invenciones se reivindican o no en reivindicaciones separadas, o como variantes de una sola reivindicación) y de las disposiciones que se establecen en el párrafo 10.12 (dando así como resultado un conjunto de acuerdo con el párrafo 10.12, basado en cada una de una serie de reivindicaciones independientes de la misma categoría de acuerdo con la Regla 13.3 (véanse los párrafos 5.12 a 5.14)). La proliferación de reivindicaciones derivadas de un efecto combinado de este tipo solo debería aceptarse en casos excepcionales. Por ejemplo, se admiten reivindicaciones independientes para dos artículos relacionados, tales como un transmisor y un receptor; sin embargo, no debe deducirse de esto que, según el párrafo 10.12, un solicitante pueda incluir también, en una sola solicitud internacional, cuatro reivindicaciones independientes adicionales: dos respecto a un procedimiento para la fabricación del transmisor y del receptor, respectivamente, y dos para el uso del transmisor y del receptor, respectivamente.

10.16 Un solo concepto inventivo general debe relacionar entre ellas las reivindicaciones de categorías diferentes y, a este respecto, debe leerse atentamente el texto del párrafo 10.12. El vínculo entre el producto y el procedimiento, tal como se expone en el apartado i), reside en el hecho de que el procedimiento debe estar “especialmente adaptado para fabricar” el producto. Igualmente, según el apartado ii) del párrafo 10.12, el aparato o el medio reivindicado debe estar “específicamente diseñado para” llevar a cabo el procedimiento. Por último, según el apartado iii), el procedimiento debe estar “especialmente adaptado para fabricar” el producto y el aparato debe estar “específicamente diseñado para” llevar a cabo el procedimiento. En las combinaciones i) y iii), se hace hincapié en el producto y en este último es donde debe residir ante todo la esencia de la invención, mientras que en la combinación ii) se hace hincapié en el procedimiento y en este debe residir principalmente la invención.

*“Práctica Markush”*

*AI Anexo B, párrafo f)*

10.17 La situación que implica a la llamada “Práctica Markush”, en la que una reivindicación única define varias variantes (químicas o no), también se rige por la Regla 13.2. En esta situación particular, se considerará que se cumple el requisito de interrelación técnica y el de los elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, tal como se definen en la Regla 13.2, cuando las variantes sean de naturaleza similar.

a) Cuando la agrupación según Markush sea para variantes de compuestos químicos, se considerará que estas son de naturaleza similar si cumplen los siguientes criterios:

A) que todas las variantes tengan en común una propiedad o actividad determinada; y

B)1) que exista una estructura común, es decir, que todas las variantes compartan un elemento estructural importante; o

B)2) en los casos en los que la estructura común no pueda ser el criterio unificador, que todas las variantes pertenezcan a una clase de compuestos químicos reconocida en el sector al que pertenece la invención.

b) En el párrafo a)B)1), anterior, la expresión “todas las variantes compartan un elemento estructural importante” hace referencia a los casos en los que los compuestos comparten una estructura química común que ocupa gran parte de sus estructuras o, cuando los compuestos solo tienen en común una pequeña parte de sus estructuras, la parte común compartida es, a la vista del estado de la técnica, distintiva desde el punto de vista estructural y esencial a la propiedad o actividad común. El elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de distintos componentes unidos entre sí. (Véanse los ejemplos 26 y 27 en los párrafos 10.46 y 10.47).

c) En el párrafo a)B)2), anterior, la expresión “clase de compuestos químicos reconocida” significa que, a la vista de los conocimientos de los que se dispone en el sector en cuestión, se espera que los miembros de dicha clase se comporten de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada. En otras palabras, que se pueda sustituir cada miembro por otro, con la expectativa de lograr el mismo resultado que se pretende. (Véase el ejemplo 33 en el párrafo 10.53).

d) El hecho de que las variantes de una agrupación según Markush puedan tener diferentes clasificaciones no deberá considerarse, por sí solo, como una razón suficiente para comprobar la falta de unidad de la invención.

e) Cuando se traten las variantes, si se puede demostrar que al menos una de las variantes que integran la fórmula Markush no es nueva respecto del estado de la técnica, el examinador habrá de reconsiderar la existencia de unidad de la invención. El hecho de proceder a la reconsideración no implica necesariamente que haya que formular alguna objeción por falta de unidad.

(Véanse los ejemplos más adelante).

*Productos intermedios y productos finales*

*AI Anexo B, párrafo g)*

10.18 La situación que implica productos intermedios y productos finales también se rige por la Regla 13.2.

a) Con el término “intermedio” se intenta designar a los productos intermedios o de partida. Tales productos se caracterizan porque se pueden utilizar para obtener productos finales mediante cambios físicos o químicos conforme a los cuales el intermedio pierde su identidad.

b) En el contexto de los productos intermedios y finales se considera que hay unidad de la invención cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

A) los productos intermedio y final tienen el mismo elemento estructural esencial, en el sentido de que:

1) las estructuras químicas básicas de los productos intermedio y final son las mismas; o

2) las estructuras químicas de ambos productos están estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, introduciendo el intermedio un elemento estructural esencial en el producto final; y

B) existe una interrelación técnica entre los productos intermedio y final, es decir, que el producto final se obtiene directamente del intermedio o bien está separado de él por un pequeño número de intermedios que comparten, todos

ellos, el mismo elemento estructural esencial. (Véanse los ejemplos 8 y 9 en los párrafos 10.28 y 10.29).

c) Asimismo, se puede considerar que existe unidad de la invención entre productos intermedios y finales cuyas estructuras se desconocen, por ejemplo, entre un intermedio de estructura conocida y un producto final cuya estructura no se conoce, o entre un intermedio y un producto final, ambos de estructura desconocida. Estos casos satisfacen el requisito de unidad siempre que existan pruebas suficientes que permitan concluir que los productos intermedio y final están estrechamente interrelacionados desde el punto de vista técnico, por ejemplo, cuando el intermedio contenga el mismo elemento esencial que el producto final o incorpore un elemento esencial al producto final. (Véanse los ejemplos 12 y 13 en los párrafos 10.32 y 10.33).

d) Se podrán aceptar en una misma solicitud internacional distintos productos intermedios utilizados para diferentes procedimientos de obtención del producto final, siempre que tengan el mismo elemento estructural esencial.

e) Los productos intermedio y final no habrán de separarse, en el proceso que lleva de uno a otro, por un intermedio que no sea nuevo.

f) Cuando en una misma solicitud internacional se reivindiquen intermedios distintos para zonas estructurales diferentes del producto final, se considerará que no existe unidad entre los intermedios.

g) Cuando los productos intermedio y final sean familias de compuestos, cada compuesto intermedio corresponderá a uno de los compuestos reivindicados en la familia de productos finales. No obstante, es posible que alguno de los productos finales no tenga compuesto correspondiente en la familia de los productos intermedios, de manera que la relación entre ambas familias no tiene por qué ser perfectamente congruente.

*AI Anexo B, párrafo h)*

10.19 Siempre que se reconozca que existe unidad de la invención mediante la aplicación de las interpretaciones anteriores, el hecho de que los intermedios, aparte de poder utilizarse para la obtención de productos finales, también presenten otros efectos u otras actividades posibles no afectará la decisión sobre la unidad de la invención.

**Ejemplos relativos a la unidad de la invención**

10.20 La aplicación de los principios de unidad de la invención se ilustra a continuación mediante algunos ejemplos que pueden resultar útiles en determinados casos.

La determinación de los elementos técnicos particulares se aborda en los párrafos 10.01 a 10.10, más arriba. Se reconoce que las Administraciones pueden aplicar criterios diferentes en cada caso para determinar cuáles son los elementos técnicos particulares, según el modo en que cada Administración determina si los elementos técnicos comunes aportan alguna contribución al estado de la técnica. Salvo especificación en contrario, en los siguientes ejemplos se parte de la base de que el elemento técnico común es un elemento técnico particular, según la apreciación de la Administración. Los ejemplos que figuran a continuación se refieren a las siguientes situaciones:

i) Diferentes aspectos de la invención reivindicada (procedimiento, aparato, producto, etc.): ejemplos 1 a 16 (véanse los párrafos 10.21 a 10.36);

ii) Reivindicaciones con características que se solapan, pero en las que progresivamente se incorporan nuevas características: ejemplos 17 a 20 (véanse los párrafos 10.37 a 10.40);

iii) Formas complementarias de la invención (ej. receptor y transmisor): ejemplos 21 a 23 (véanse los párrafos 10.41 a 10.43);

iv) Variantes de un aspecto de la invención (soluciones alternativas para el mismo problema): ejemplos 24 a 39 (véanse los párrafos 10.44 a 10.59);

v) Reivindicaciones dependientes en las que se incorpora una característica esencial que difiere del concepto inventivo (falta de unidad a posteriori): ejemplo 40 (véase el párrafo 10.59A);

vi) Falta de unidad de la invención en una única reivindicación independiente: ejemplos 41 a 42 (véanse los párrafos 10.59B y C);

vii) Series de reivindicaciones complejas con características que se solapan: ejemplo 43 (véase el párrafo 10.59D); y

viii) Ejemplos de uso de la metodología del razonamiento mínimo: ejemplos 44 a 48 (véanse los párrafos 10.59E a 10.59J).

**Diferentes aspectos de la invención reivindicada (procedimiento, aparato, producto, etc.)**

*Hay unidad de la invención – ejemplos 1 a 14*

10.21 *Ejemplo 1:*

*Reivindicación 1: Un procedimiento de fabricación de la sustancia química X.*

*Reivindicación 2: Sustancia química X.*

*Reivindicación 3: El (método de) uso de la sustancia X como insecticida.*

Hay unidad *a priori* entre las reivindicaciones 1, 2 y 3 porque el elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es la sustancia X. No obstante, si la sustancia X no aporta contribución alguna al estado de la técnica, no habrá ningún elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones. Por consiguiente, puede que no haya unidad (véase el párrafo 10.20).

10.22 *Ejemplo 2:*

*Reivindicación 1: Uso de una familia de compuestos X como insecticidas.*

*Reivindicación 2: Compuesto $X_1$ perteneciente a la familia de compuestos X.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. El elemento técnico particular es el uso de la familia de compuestos X como insecticida, siempre que $X_1$ posea propiedades insecticidas.

10.23 *Ejemplo 3:*

*Reivindicación 1: Una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto. El espesor oscila entre 0,5 y 2,0 mm y el límite elástico es del 0,2% por encima de 50 kg/mm2.*

*Reivindicación 2: Un método de producción de una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto, que consta de las siguientes etapas:*

*a) laminado en caliente hasta alcanzar un espesor de 2,0 a 5,0 mm;*

*b) recocido de la banda laminada en caliente a 800-1.000 °C en condiciones esencialmente no oxidantes;*

*c) laminado en frío de la banda hasta alcanzar un espesor de 0,5 a 2,0 mm*; y

*d) recocido final a 1.120 y 1.200 °C de la banda laminada en frío durante 2-5 minutos.*

Hay unidad entre la reivindicación de producto 1 y la reivindicación de procedimiento 2. El elemento técnico particular de la reivindicación de producto es el límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm2. Las etapas del procedimiento de la reivindicación 2 producen de por sí una banda ferrítica de acero inoxidable con un límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm2. Aunque esta característica no se dedujera del texto de la reivindicación 2, está divulgada claramente en la descripción. Por lo tanto, las etapas del procedimiento constituyen el elemento técnico particular correspondiente a la limitación de la reivindicación de producto referida al mismo acero inoxidable ferrítico dotado de las características de resistencia mencionadas.

10.24 *Ejemplo 4:*

*Reivindicación 1: Filamento A para una lámpara.*

*Reivindicación 2: Lámpara B provista del filamento A.*

*Reivindicación 3: Proyector provisto de la lámpara B, con el filamento A, y de un dispositivo pivotante C.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas es el filamento A.

10.25 *Ejemplo 5:*

*Reivindicación 1: Un dispositivo de marcado para marcar animales que comprende un elemento en forma de disco del que sale una varilla normalmente, cuyo extremo está diseñado de forma tal que atraviese la piel del animal que se va a marcar, y un elemento de seguridad, en forma de disco, que se sujeta al extremo de la varilla que sale por el lado opuesto de la piel.*

*Reivindicación 2: Un aparato en forma de pistola accionada neumáticamente para aplicar el dispositivo de marcado de la reivindicación 1, atravesando la piel con la varilla del elemento en forma de disco, provisto de una superficie de apoyo adaptada para recibir el elemento de seguridad en forma de disco, que se colocará en el extremo opuesto de la zona del cuerpo en cuestión del animal que se va a marcar.*

El elemento técnico particular de la reivindicación 1 es el dispositivo de marcado dotado de un elemento en forma de disco con una varilla y un disco de seguridad que se sujeta al extremo de la varilla. El elemento técnico particular correspondiente de la reivindicación 2 es la pistola accionada neumáticamente para colocar el dispositivo de marcado, dotada de una superficie de apoyo para el disco de seguridad. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

10.26 *Ejemplo 6:*

*Reivindicación 1: Compuesto A.*

*Reivindicación 2: Composición insecticida que comprende el compuesto A y un portador.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es el compuesto A.

10.27 *Ejemplo 7:*

*Reivindicación 1: Composición insecticida que comprende el compuesto A (formado por $a_1$, $a_2$…) y un portador.*

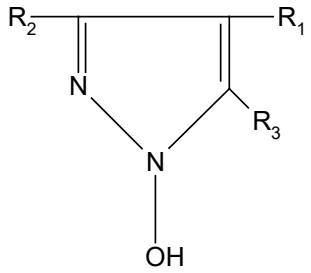
*Reivindicación 2: Compuesto $a_1$.*

*En la reivindicación de producto 2 no se reivindican todos los compuestos A por razones de falta de novedad de algunos de ellos por ejemplo.*

No obstante, hay unidad entre el objeto de las reivindicaciones 1 y 2, siempre que $a_1$ tenga la actividad insecticida que también es el elemento técnico particular del compuesto A en la reivindicación 1.

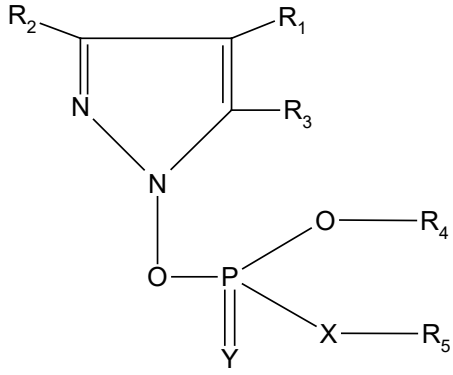
10.28 *Ejemplo 8 (Producto intermedio/final)*

*Reivindicación 1:*



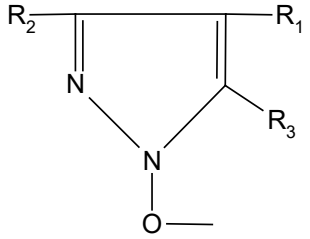

*(producto intermedio)*

*Reivindicación 2:*




*(producto final)*

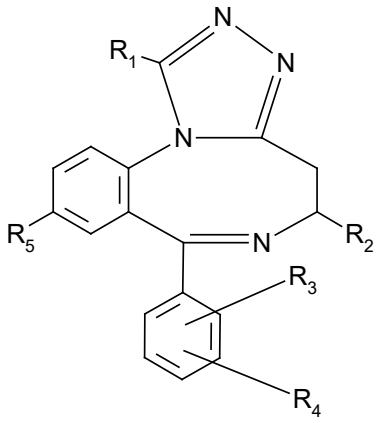
*Las estructuras químicas de los productos intermedio y final están estrechamente relacionadas entre sí desde el punto de vista técnico. El elemento estructural esencial que se incorpora en el producto final es:*




Por lo tanto, hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

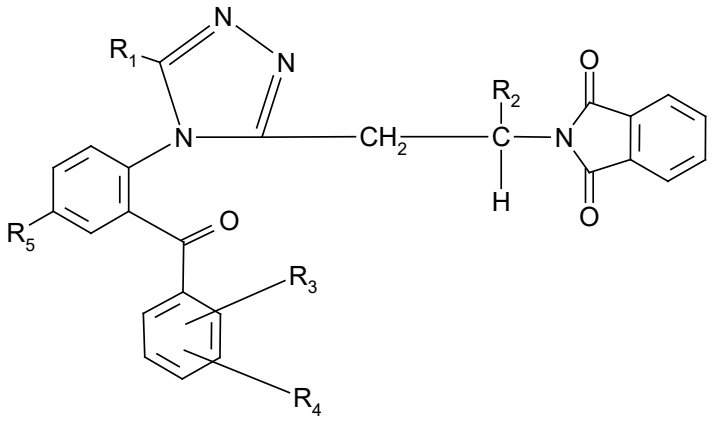
10.29 *Ejemplo 9 (producto intermedio/final)*

*Reivindicación 1:*



*(I)*

*Reivindicación 2:*



*(II)*

*(II) se describe como intermedio en la producción de (I). El mecanismo de cierre es bien conocido en la técnica. Aunque las estructuras básicas del compuesto (I) (producto final) y del compuesto (II) (intermedio) difieren considerablemente, el compuesto (II) es un anillo abierto precursor del compuesto (I). Ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial común, que es el vínculo que comprende los dos anillos de fenilo y el anillo de triazol. Por lo tanto, las estructuras químicas de ambos compuestos se consideran estrechamente relacionadas desde el punto de vista técnico.*

El ejemplo satisface pues el requisito de unidad de la invención.

10.30 *Ejemplo 10 (producto intermedio/final)*

*Reivindicación 1: Polímero amorfo A (intermedio).*

*Reivindicación 2: Polímero cristalino A (producto final).*

*En el presente ejemplo se estira una película del polímero amorfo A para hacerlo cristalino.*

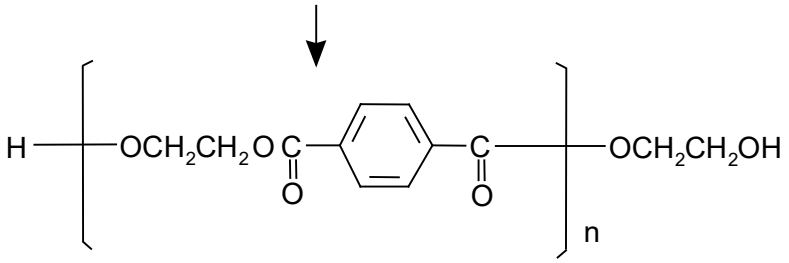
Hay aquí unidad, ya que existe una relación producto intermedio/final, en el sentido de que el polímero amorfo A se utiliza como producto de partida en la producción del polímero cristalino A.

A efectos de ilustrar mejor el presente ejemplo, supongamos que el polímero A es poliisopreno. Aquí, el intermedio, poliisopreno amorfo, y el producto final, poliisopreno cristalino, tienen la misma estructura química.

10.31 *Ejemplo 11 (producto intermedio/final)*

*Reivindicación 1: Compuesto polimérico, utilizado como material de fibra, identificado por la siguiente fórmula general:*

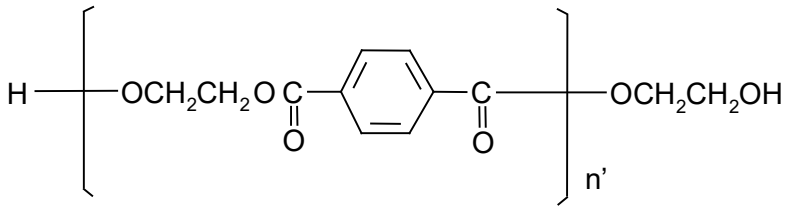
*[unidad que se repite (X)]*




*(I)*

*Reivindicación 2: Compuesto identificado por la siguiente fórmula general:*

*(útil como intermedio del compuesto polimérico I)*




*(II)*

*(producto primario de condensación)*

*Entre ambas invenciones existe una relación de tipo producto intermedio/producto final.*

*La sustancia (II) es una materia prima para la sustancia (I).*

Al mismo tiempo, ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial (unidad que se repite (X)) y están estrechamente relacionados desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, los productos intermedio y final satisfacen los requisitos de unidad.

10.32 *Ejemplo 12 (producto intermedio/final)*

*Reivindicación 1: Nuevo compuesto de estructura A (intermedio).*

*Reivindicación 2: Producto preparado haciendo reaccionar A con una sustancia X (producto final).*

*(Véase más adelante para mayores detalles).*

10.33 *Ejemplo 13 (producto intermedio/final)*

*Reivindicación 1: Producto de reacción de A y B (intermedio).*

*Reivindicación 2: Producto preparado haciendo reaccionar el producto de reacción de A y B con las sustancias X e Y (producto final).*

*En los ejemplos 12 y 13 no se conoce(n) la(s) estructura(s) química(s) del (de los) producto(s) intermedio(s) o final(es). En el ejemplo 12 se desconoce la estructura del producto de la reivindicación 2 (producto final). En el ejemplo 13 tampoco se conocen las estructuras de los productos de la reivindicación 1 (intermedio) y la reivindicación 2 (producto final).*

Existe unidad cuando haya pruebas concluyentes de que las características del producto final, que es el que conlleva la actividad inventiva, se deban al intermedio. Así en los ejemplos 12 y 13 se utilizan los intermedios con el propósito de modificar determinadas propiedades del producto final. Las pruebas pueden ser los datos de los ensayos realizados que figuren en la descripción y que demuestren el efecto ejercido por el intermedio sobre el producto final. En el caso de no existir tales pruebas, no se podrá establecer entonces la unidad sobre la base de la relación producto intermedio/producto final.

10.34 *Ejemplo 14)A) (proteína y ADN que codifica esa proteína)*

*Reivindicación 1: Proteína X aislada, con la secuencia SEQ ID NO: 1.*

*Reivindicación 2: Molécula de ADN aislada que codifica la proteína X de la reivindicación 1.*

*(Algunas Administraciones presumen que una molécula biológica reivindicada se presenta en forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicación contenga explícitamente el término "aislado").*

*La proteína divulgada es una interleuquina-1, una citoquina soluble que interviene en la activación de los linfocitos. También se divulga una molécula de ADN de secuencia SEQ ID NO: 2, que codifica la proteína de secuencia SEQ ID NO: 1.*

*No existe estado de la técnica conocido; por lo tanto, ambas secuencias, SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 2, presentan novedad y actividad inventiva.*

La molécula de ADN reivindicada codifica la proteína X, de manera que esta última y el ADN que la codifica están relacionados por un elemento técnico correspondiente.
En consecuencia, las reivindicaciones satisfacen la exigencia de unidad de la invención (*a priori*).

Téngase en cuenta que, aunque por lo general se acepta que el ADN y la proteína codificada correspondiente presentan unidad de la invención a priori, en razón de la relación especial entre estas dos clases de moléculas (es decir que el ADN codifica la proteína según el código genético, que es bien conocido), algunas Administraciones pueden sostener que hay excepciones, como se expone a continuación.

Además, puesto que la proteína X aporta una contribución al estado de la técnica, esta proteína y el ADN que la codifica están relacionados por un elemento técnico particular *a posteriori*.

*Ejemplo 14)B)*

Si estuviese presente otra reivindicación de ADN que englobase una molécula de ADN que no codificase la proteína X, algunas Administraciones podrían concluir que las reivindicaciones no estaban relacionadas por un elemento técnico idéntico o correspondiente, y habría por lo tanto falta de unidad de la invención *a priori*. A título de ejemplo, pueden citarse las reivindicaciones siguientes:

*Reivindicación 3: Molécula de ADN aislada que codifica la proteína X, o un fragmento de su ADN.*

*Reivindicación 4: Molécula de ADN aislada que contiene la secuencia SEQ ID NO: 2, o moléculas de ADN que se hibridan con el complemento de la secuencia SEQ ID NO: 2 en condiciones rigurosas.*

Algunas Administraciones pueden considerar que la reivindicación 3 carece de unidad porque el fragmento de ADN y las moléculas de ADN que se hibridan no se limitan a codificar la proteína X. Otras Administraciones pueden interpretar que "un fragmento de su

ADN" o las moléculas que se hibridan provienen de la molécula de ADN y representan el mismo concepto inventivo general, razón por la cual consideran que hay unidad.

Las moléculas de ADN que se hibridan con el complemento de la secuencia SEQ ID NO: 2 en condiciones rigurosas presentan un alto grado de identidad con la secuencia SEQ ID NO: 2. Por consiguiente, algunas Administraciones pueden considerar que la reivindicación 4 se refiere al mismo concepto inventivo general, y por tanto concluir que hay unidad de la invención.

Si existe un estado de la técnica que divulga la proteína X o el ADN que codifica la proteína X, ciertas Administraciones podrían concluir que el elemento técnico idéntico o correspondientes no determina una contribución al estado de la técnica – en otras palabras, no es un elemento técnico particular –, lo que conduciría a la falta de unidad de la invención (*a posteriori*).

*Ejemplo 14)C)*

Por otra parte, si se estima que al determinar la presencia de unidad de la invención *a priori* respecto de una proteína (o clase de proteínas) y de un ácido nucleico (o clase de ácidos nucleicos) se contradice alguna otra orientación, como la "práctica Markush", algunas Administraciones podrían concluir que las reivindicaciones no comparten un elemento técnico particular idéntico o correspondiente y por tanto carecen de unidad de la invención *a priori* o *a posteriori*, dependiendo de las circunstancias.

A título de ejemplo, pueden citarse las reivindicaciones siguientes:

*Reivindicación 5: Proteína aislada con función X.*

*Reivindicación 6: Molécula de ADN aislada que codifica una proteína con función X seleccionada del grupo de secuencias compuesto por SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, y SEQ ID NO: 3.*

Si las secuencias SEQ ID NO: 1 a 3 no presentan unidad *a priori* conforme a la "práctica Markush" (por ej., si no se cumplen los criterios B)1) y B)2) de la "práctica Markush" que se citan en el párrafo 10.17) porque las secuencias de ADN SEQ ID NO: 1 a 3 codifican proteínas estructuralmente distintas, pertenecientes a familias diferentes que no están relacionadas desde un punto de vista estructural o evolutivo (como, por ejemplo, las proteasas de serina de tipo subtilisina o de tipo quimotripsina, que se sabe poseen, casualmente, la misma función de proteasa de serina, aunque presentan estructuras totalmente diferentes y pertenecen a familias evolutivamente distintas), algunas Administraciones pueden concluir que no hay unidad de la invención *a priori* entre las secuencias de ADN aisladas SEQ ID NO: 1 a 3 y las correspondientes proteínas con función X codificadas.

*No hay unidad de la invención (a priori) – ejemplos 15 a 16*

10.35 *Ejemplo 15:*

*Reivindicación 1: Un procedimiento para el tratamiento de textiles que consiste en pulverizar sobre el material una composición de cobertura determinada en condiciones especiales (por ejemplo, de temperatura, irradiación).*

*Reivindicación 2: Un material textil recubierto de acuerdo con el procedimiento de la reivindicación 1.*

*Reivindicación 3: Una máquina pulverizadora utilizada en el procedimiento de la reivindicación 1, caracterizada por estar provista de un nuevo dispositivo pulverizador que consigue una mejor distribución de la composición pulverizada.*

El procedimiento de la reivindicación 1 confiere al producto de la reivindicación 2 propiedades inesperadas. El elemento técnico particular de la reivindicación 1 es el empleo de condiciones especiales de procedimiento necesarias según la cobertura específica elegida. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La máquina pulverizadora de la reivindicación 3 no corresponde al elemento técnico particular indicado anteriormente. No existe unidad entre la reivindicación 3 y las reivindicaciones 1 y 2.

10.36 *Ejemplo 16:*

*Reivindicación 1: Un quemador de combustible dotado de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.*

*Reivindicación 2: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que comprende la etapa de formación de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.*

*Reivindicación 3: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que incluye una fase de fundido A.*

*Reivindicación 4: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye la característica X que permite la formación de entradas tangenciales del combustible.*

*Reivindicación 5: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye una cubierta protectora B.*

*Reivindicación 6: Un procedimiento de fabricación de negro de carbón que comprende la etapa de introducción tangencial de combustible en una cámara de mezcla de un quemador de combustible.*

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones lo constituyen las entradas tangenciales de combustible. No hay unidad de las reivindicaciones 3 y 5 con la 1, 2, 4 y 6 ya que la 3 y la 5 no incluyen un elemento técnico particular idéntico o correspondiente al de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. Tampoco hay unidad entre las reivindicaciones 3 y 5.

**Reivindicaciones con características que se solapan, pero en las que progresivamente se incorporan nuevas características**

*Hay unidad de la invención – ejemplo 17*

10.37 *Ejemplo 17:*

*Reivindicación 1: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B.*

*Reivindicación 2: Dispositivo de visualización según la reivindicación 1, que además tiene la característica C.*

*Reivindicación 3: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B que además tiene la característica D.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas lo constituyen las características A y B.

*No hay unidad de la invención (a priori) – ejemplos 18 a 20*

10.38 *Ejemplo 18:*

*Reivindicación 1: Un procedimiento de fabricación que comprende las etapas A y B.*

*Reivindicación 2: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa A.*

*Reivindicación 3: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa B.*

Existe unidad entre las reivindicaciones 1 y 2 o entre las reivindicaciones 1 y 3. No así entre las reivindicaciones 2 y 3, ya que esas dos reivindicaciones no tienen ningún elemento técnico particular común.

10.39 *Ejemplo 19:*

*Reivindicación 1: Un procedimiento para pintar un artículo en el que la pintura contiene una nueva sustancia X inhibidora de la formación de óxido, y que consta de los siguientes pasos: pulverización de la pintura mediante aire comprimido, carga electrostática de la pintura pulverizada utilizando un nuevo dispositivo de electrodo A y direccionamiento de la pintura hacia el artículo.*

*Reivindicación 2: Pintura que contiene la sustancia X.*

*Reivindicación 3: Aparato que incluye el dispositivo de electrodo A.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2, cuyo elemento técnico particular común es la pintura que contiene la sustancia X, o entre las reivindicaciones 1 y 3, donde el elemento técnico particular común es el dispositivo de electrodo A. No obstante, hay falta de unidad entre las reivindicaciones 2 y 3 debido a que no existe un elemento técnico particular común entre ellas.

10.40 *Ejemplo 20:*

En ocasiones, las reivindicaciones contienen intervalos que se solapan con los intervalos de otras reivindicaciones. En estos casos, se requiere un análisis cuidadoso para determinar si hay unidad de la invención. La determinación de falta de unidad dependerá de las circunstancias del caso, y debe procurarse no plantear objeciones sobre la base de un enfoque limitado, literal o teórico, según se expone en el párrafo 10.04. Del mismo modo, conforme a lo expuesto en el párrafo 10.05, es posible que las Administraciones internacionales sigan prácticas diferentes a la hora de abordar el siguiente ejemplo.

*Reivindicación 1: Acero al carbono que contiene entre un 0,10 y un 0,40% de manganeso.*

*Reivindicación 2: Acero al carbono que contiene entre un 0,60 y un 1,65% de manganeso.*

*Reivindicación 3: Acero al carbono que contiene entre un 0,50 y un 0,90% de manganeso.*

En la descripción se especifica lo siguiente:

– *El acero al carbono que contiene entre un 0,10 y un 0,40% de manganeso se oxida menos a altas temperaturas.*

– *El acero al carbono que contiene entre un 0,60 y un 1,65% de manganeso presenta una mejor conductividad eléctrica.*

– *El acero al carbono que contiene entre un 0,50 y un 0,90% de manganeso presenta más resistencia y, a la vez, una ductilidad notable y sorprendentemente mejorada.*

Es bien sabido que el acero al carbono contiene manganeso. Las reivindicaciones 1 y 2 y las reivindicaciones 1 y 3 carecen de unidad *a priori*, pero sí hay unidad de la invención entre las reivindicaciones 2 y 3. Sin embargo, si en el estado de la técnica se divulgase o se mencionase algún acero al carbono con un contenido de manganeso correspondiente al rango que se solapa, es decir entre el 0,60 y el 0,90%, que presente una mejor conductividad eléctrica, o más resistencia y, a la vez, una ductilidad notable y sorprendentemente mejorada, entonces no habría unidad *a posteriori* entre las reivindicaciones 2 y 3.

**Formas complementarias de la invención (ej. receptor y transmisor)**

*Hay unidad de la invención – ejemplos 21 y 22*

10.41 *Ejemplo 21 (reivindicaciones de la misma categoría)*

*Reivindicación 1: Enchufe macho caracterizado por la característica A.*

*Reivindicación 2: Enchufe hembra caracterizado por la correspondiente característica A.*

La característica A es un elemento técnico particular incluido en ambas reivindicaciones, existiendo por lo tanto unidad.

10.42 *Ejemplo 22 (reivindicaciones de la misma categoría)*

*Reivindicación 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para señales de video.*

*Reivindicación 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.*

*Reivindicación 3: Equipo de transmisión de señales de video que comprende un transmisor provisto con un expansor de ejes de tiempo para señales de video y un receptor con un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.*

Los elementos técnicos particulares son, en la reivindicación 1, el expansor de ejes de tiempo, y en la reivindicación 2, el compresor de ejes de tiempo, que son elementos técnicos correspondientes. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La reivindicación 3 incluye ambos elementos técnicos particulares y tiene unidad con las reivindicaciones 1 y 2. El requisito de unidad seguiría cumpliéndose aun en ausencia de la reivindicación combinada (reivindicación 3).

*No hay unidad de la invención (a priori) – ejemplo 23*

10.43 *Ejemplo 23 (procedimiento de cribado y compuestos identificados mediante ese procedimiento)*

*Reivindicación 1: Procedimiento que permite identificar compuestos antagonistas del receptor R, y que consiste en poner en contacto células que expresen el receptor R en su membrana externa con el ligando natural de dicho receptor; observar el enlace del ligando; poner en contacto dichas células enlazadas a dicho ligando con un compuesto candidato seleccionado en una biblioteca de compuestos; y observar cualquier modificación en el enlace del ligando.*

*Reivindicación 2: Compuesto X de la fórmula 1.*

*Reivindicación 3: Compuesto Y de la fórmula 2.*

*Reivindicación 4: Compuesto Z de la fórmula 3.*

*El receptor R y su ligando natural se proponen como objetivos medicamentosos. Se propone que los compuestos antagonistas del receptor R tienen efectos fisiológicos que podrían ser útiles en un tratamiento terapéutico. El objeto de la invención consiste en identificar cabezas de serie para cribado y ensayos más a fondo de bibliotecas combinatorias. Se describe una biblioteca como conteniendo un gran número de compuestos potenciales, estructuralmente diferentes. Se demuestra mediante ejemplos que el procedimiento según la reivindicación 1 puede utilizarse para identificar compuestos que modulen el efecto fisiológico del enlace entre el ligando natural y el receptor. Tales efectos solo se demuestran respecto de los compuestos X, Y y Z, pero estos no parecen estar vinculados por un elemento estructural importante.*

*La descripción no precisa el vínculo entre la estructura y la actividad de los compuestos reivindicados, ni entre la estructura del receptor R y la de los compuestos.*

*El receptor R, su función biológica y su ligando natural son conocidos en el estado de la técnica, pero no los compuestos que actúan como antagonistas del receptor R.*

El elemento técnico de la reivindicación de procedimiento 1 está constituido por la etapa que consiste en observar el efecto de los compuestos candidatos sobre el enlace del ligando en un método de cribado. Los compuestos X, Y o Z no están relacionados por ningún elemento técnico particular idéntico o correspondiente. Tampoco existe vínculo a nivel de producción entre el procedimiento de cribado y los compuestos reivindicados. Además, el procedimiento de cribado no constituye un procedimiento que permita utilizar los compuestos X, Y y Z reivindicados. En ausencia de una enseñanza sobre la estructura que debe presentar un compuesto para actuar como antagonista del receptor R, no existe concepto general único que relacione el procedimiento y los compuestos reivindicados entre ellos. Por lo tanto, no hay unidad de la invención (*a priori*).

Se considerará que los compuestos X, Y y Z tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si poseen una propiedad o una actividad común y están relacionados por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común. Incluso si los compuestos X, Y y Z tienen efectivamente una propiedad común, que es la de actuar en tanto que antagonistas del receptor R, no se describe ningún elemento estructural importante que puedan tener en común. En consecuencia, no se divulga ningún elemento técnico idéntico o correspondiente.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invención 1. Procedimiento que permite identificar compuestos… (reivindicación 1)

Invención 2. Compuesto X (reivindicación 2)

Invención 3. Compuesto Y (reivindicación 3)

Invención 4. Compuesto Z (reivindicación 4)

**Variantes de un aspecto de la invención (soluciones alternativas para el mismo problema)**

*Hay unidad de la invención – ejemplos 24 a 30*

10.44 *Ejemplo 24:*

*Reivindicación 1: Silla equipada de un mecanismo elevador.*

*Reivindicación 2: Silla equipada de un mecanismo elevador de rosca mecánica.*

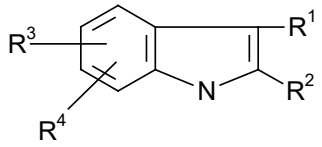
*Reivindicación 3: Silla equipada de un mecanismo elevador hidráulico.*

Hay unidad *a priori* entre las reivindicaciones 1, 2 y 3 porque el elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es una silla equipada de un mecanismo elevador. No obstante, si se conociera en la técnica una silla equipada de un mecanismo elevador, las reivindicaciones no tendrían ningún elemento técnico particular común y no habría unidad de la invención.

*"Práctica Markush"*

10.45 *Ejemplo 25)A) (estructura común)*

*Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:*



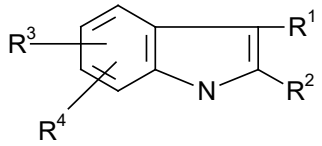
*donde $R^1$ se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; $R^2$–$R^4$ son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo.*

*Los compuestos son útiles, desde el punto de vista farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno.*

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad. Esta conclusión es congruente con la "práctica Markush", según la cual el elemento técnico particular está definido por una estructura común compartida, que constituye, a la vista del estado de la técnica, una parte distintiva desde el punto de vista estructural y esencial a la propiedad o actividad común (véase el párrafo 10.17).

*Ejemplo 25)B) (estructura común que incluye una reserva en la reivindicación 1)*

*Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:*



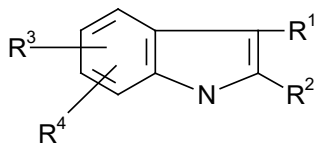
*donde $R^1$ se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; $R^2$ y $R^4$ son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo, con la reserva de que $R^2$ y $R^3$ no pueden ser ambos metilo.*

*Los compuestos son útiles, desde el punto de vista farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno.*

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad a priori. No obstante, si en la técnica se conocen compuestos que se aplican al mismo uso y que comparten esta estructura básica, el estado de la técnica puede servir para demostrar que la reivindicación carece de unidad de la invención a posteriori. Pueden considerarse incluso los casos en que ambos, R2 y R3, son metilo, pues basta con que se describan los elementos comunes (es decir que el estado de la técnica no necesariamente debe anticipar o evidenciar las reivindicaciones).

*Ejemplo 25)C) (estructura común que incluye una limitación funcional en la reivindicación 1)*

*Reivindicación 1: Compuesto de fórmula I) que tiene la propiedad de aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno:*



*Fórmula (I)*

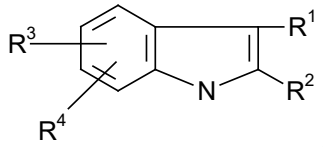
*donde $R^1$ se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; $R^2$–$R^4$ son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo.*

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Además, en la descripción y en las reivindicaciones se da a conocer que todos los compuestos de fórmula (I) tienen la utilidad que se reivindica. Por lo tanto, hay unidad de la invención a priori. Si en la técnica se conocen las estructuras comunes y se indica que cumplen la función reivindicada, el estado de la técnica puede servir para demostrar que la reivindicación carece de unidad de la invención a posteriori.

A juicio de algunas Administraciones, incluso cuando en la técnica se conozca la fórmula (I), donde R1 es fenilo y R2-R4 son metilo, pero nada se indique con respecto a la función reivindicada, puede alegarse falta de unidad de la invención, pues cabría considerar que tal función es inherente a la fórmula (I), como se demuestra en la descripción del solicitante o en otros documentos que sirvan para probar esta cuestión, sin importar si estas pruebas se publican antes o después de la fecha de presentación de la solicitud, ya que un compuesto es inseparable de sus propiedades.

*Ejemplo 25)D) (estructura común que incluye una limitación funcional en la variante 2)*

*Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (I):*




*Fórmula (I)*

*donde $R^1$ se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; $R^2$–$R^4$ son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo.*

*Reivindicación 2: El compuesto de la reivindicación 1, donde $R^1$ es piridil y $R^2$-$R^4$ son metilo.*

*Los compuestos son útiles, desde el punto de vista farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno.*

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Además, en la descripción y en las reivindicaciones se da a conocer que todos los compuestos de fórmula (I) tienen la utilidad que se reivindica. Por lo tanto, hay unidad de la invención a priori.

Si falta unidad de la invención a posteriori, algunas Administraciones pueden concluir que la invención citada en primer lugar, que ha sido objeto de búsqueda, debería ser un compuesto de fórmula (I), donde R1 es fenilo (no piridil) y R2–R4 son hidroxilo (no metilo), puesto que estos son los elementos del grupo Markush citados en primer lugar que figuran en la reivindicación 1 (véase también el ejemplo 34). Nótese en tales casos que la primera invención reivindicada no incluye subgéneros, sino que se limita a la primera realización de cada variable. No obstante, queda a la discreción de la Administración o del examinador, según las circunstancias específicas de cada caso, incluir uno o más subgéneros en la primera invención.

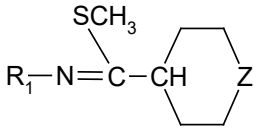
De modo alternativo, una Administración puede determinar que la primera invención que ha sido objeto de búsqueda podría comprender agrupaciones diferentes. En la mayoría de los casos, la decisión se tomará sobre la base de las circunstancias del caso, tales como la interdependencia de los diferentes grupos, los ejemplos específicos que figuren en la solicitud y el estado de la técnica que se haya identificado. Por ejemplo, en el caso antes citado, puede considerarse que los grupos fenilo, piridil, tiazolil y triazinil tienen la propiedad común de ser anillos aromáticos. Sin embargo, si en la técnica se conocen compuestos que tienen la misma actividad y que comprenden un grupo aromático como la pirimidina en esa

posición, el estado de la técnica puede servir para objetar la existencia de unidad de la invención entre cada uno de estos grupos.

De otro modo alternativo, algunas Administraciones pueden determinar que cada tipo del primer sustituyente, en este caso R1, es equivalente al elemento técnico particular; dicho de otra manera, si la fórmula (I) donde R1 es fenilo se conoce en la técnica, la primera invención será la fórmula (I) donde R1 es piridil y R2-R4 son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo (es decir, todas las opciones para R2-R4); la segunda invención será la fórmula donde R1 es tiazolil y R2-R4 son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo, y así sucesivamente.

10.46 *Ejemplo 26 (estructura común)*

*Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:*



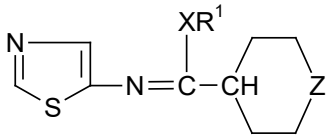
*donde $R^1$ se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; Z se selecciona del grupo compuesto por oxígeno (O), azufre (S), imino (NH) y metileno (–$CH_2$–).*

*Se alega la utilidad farmacéutica de los compuestos para aliviar dolores en la zona inferior de la espalda.*

En este caso particular, el grupo iminotioéter –N=C–$SCH_3$ unido a un anillo de seis átomos es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Por lo tanto, dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad de la invención.

10.47 *Ejemplo 27 (estructura común)*

*Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:*

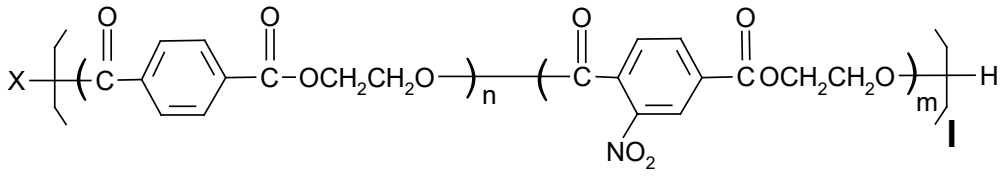


*donde $R^1$ es metilo o fenilo, X y Z se seleccionan del oxígeno (O) y del azufre (S).*

*Los compuestos tienen utilidad farmacéutica y contienen el sustituyente 1,3-tiazolil que facilita una mayor penetrabilidad en el tejido de los mamíferos, lo que confiere a los compuestos utilidad para el alivio de dolores de cabeza, y como agentes antiinflamatorios de uso tópico.*

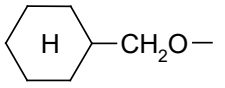
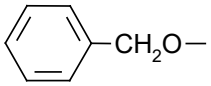
Todos los compuestos comparten una estructura química común, la integrada por el anillo de tiazol y el compuesto heterocíclico de seis átomos unido a un grupo imino, que ocupa una gran parte de sus estructuras. Por lo tanto, dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad de la invención.

10.48 *Ejemplo 28 (estructura común)*



$1 \leq \mathbf{I} \leq 10$

$200 \geq n + m \geq 100$

*X:*  *o* 

*Todos los copolímeros anteriores tienen en común su propiedad de resistencia a la degradación térmica, debido a la reducción del número de radicales COOH libres por esterificación con X de los radicales COOH terminales causantes de degradación térmica.*

Las estructuras químicas de las variantes se consideran estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, estando permitido por lo tanto agruparlas en una reivindicación.

10.49 *Ejemplo 29:*

*Reivindicación 1: Catalizador de oxidación en fase de vapor de hidrocarburos que consiste en (X) o (X+a).*

*En el presente ejemplo, (X) oxida a $RCH_3$ en $RCH2_2OH$ y (X+a) oxida a $RCH_3$ en RCOOH.*

*Ambos catalizadores comparten un componente y una actividad comunes como catalizadores de la oxidación de $RCH_3$. En el caso de (X+a) la oxidación es más completa, llegando a la formación de ácido carboxilo, aunque la actividad siga siendo la misma.*

Un agrupamiento tipo Markush es aceptable en este caso.

10.50 *Ejemplo 30 (polinucleótidos múltiples con vínculos estructurales y funcionales entre ellos)*

*Reivindicación 1: Polinucleótido aislado elegido en el grupo compuesto de las secuencias de nucleótidos SEQ ID NO: 1-10.*

*(Algunas Administraciones presumen que una molécula biológica reivindicada se presenta en forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicación contenga explícitamente el término "aislado").*

*Los hechos son los mismos que en el caso del ejemplo 35, salvo que los polinucleótidos reivindicados están todos relacionados por un elemento estructural importante, y que sus ARNm correspondientes se expresan únicamente en los hepatocitos de pacientes afectados por una patología Y. Los ARNm correspondientes no se expresan en los hepatocitos de personas sanas.*

*No hay estado de la técnica conocido. El elemento estructural común no había sido identificado hasta ahora, ni tampoco el vínculo entre los genes que expresan el ARNm que contiene ese elemento estructural y los pacientes que presentan la patología Y.*

Se considerará que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común. Ciertas Oficinas podrían tratar la reivindicación 1 como una agrupación Markush.

En este ejemplo, la descripción divulga que las secuencias SEQ ID NO: 1-10 poseen una propiedad común: la expresión de un ARNm presente únicamente en los pacientes

afectados por la patología Y. Además, esas secuencias están relacionadas por un elemento estructural importante que es esencial para esa propiedad común, o sea, el hecho de que una sonda que comprenda el elemento estructural común puede detectar el ARNm de pacientes afectados por la patología Y. Como ambas condiciones están cumplidas, el grupo de moléculas polinucleótidas reivindicado está en conformidad con la exigencia de unidad de la invención (a priori).

*No hay unidad de la invención (a priori) – ejemplos 31 a 39*

10.51 *Ejemplo 31:*

*Reivindicación 1: Circuito de control A para un motor de corriente continua.*

*Reivindicación 2: Circuito de control B para un motor de corriente continua.*

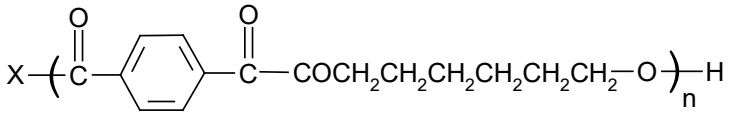
*Reivindicación 3: Un aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de control A.*

*Reivindicación 4: Aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de control B.*

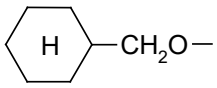
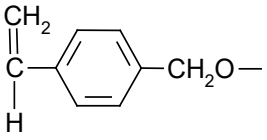
*El circuito de control A es un elemento técnico particular, y el circuito de control B otro elemento técnico particular distinto.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 4, pero no entre las reivindicaciones 1 y 2 o 3 y 4.

10.52 *Ejemplo 3 (estructura común)*



$100 \geq n \geq 50$

*X:*  *o* 

*El compuesto obtenido por esterificación del radical COOH terminal del polihezametilentereftalato conocido con*  *$CH_2O$– tiene una propiedad de resistencia a la degradación térmica debido al reducido número de radicales COOH libres causantes de la degradación térmica. Por el contrario, el compuesto obtenido por esterificación del radical COOH terminal del polihezametilentereftalato conocido con un compuesto de vinilo, que contiene la parte $CH_2$ = CH* *$CH_2O$–, sirve como materia prima para una resina de fijación, cuando se mezcla con un monómero insaturado y se hace secar (reacción de adición).*

No tienen los ésteres cubiertos por la reivindicación una propiedad o actividad en común. Por ejemplo, el producto obtenido por esterificación con el compuesto de vinilo "$CH_2$ = CH" no tiene una propiedad de resistencia a la degradación térmica. La agrupación en una sola reivindicación no se permite.

10.53 *Ejemplo 33 (falta de estructura común)*

*Reivindicación 1: Una composición herbicida compuesta esencialmente por una cantidad eficaz de la mezcla de A 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético), y B, un segundo herbicida que se selecciona del grupo compuesto por el sulfato de*

*cobre, el clorato de sodio, el sulfamato de amonio, el tricloroacetato de sodio, el ácido dicloropropiónico, el ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico, la difenamida (una amida), el ioxinilo (nitrilo), el dinoseb (fenol), la trifluralina (dinitroanilina), EPTC (tiocarbamato) y la simazina (triazina), con un portador inerte o un diluyente.*

Los diferentes componentes englobados en B han de ser miembros de una clase de compuestos reconocida. En este caso, en consecuencia, se objetaría la unidad, ya que los miembros de B no se reconocen como una clase de compuestos sino que, de hecho, representan una pluralidad de clases que se pueden identificar como sigue:

a) sales inorgánicas:

sulfato de cobre

clorato de sodio

sulfamato de amonio

b) sales orgánicas y ácidos carboxilos:

tricloroacetato de sodio

ácido dicloropropiónico

ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico

c) amidas:

difenamida

d) nitrilos:

ioxinilo

e) fenoles:

dinoseb

f) aminas:

trifluralina

g) heterocíclicos:

simazina

10.54 *Ejemplo 34*

*Reivindicación 1: Compuesto farmacéutico de la fórmula:*

*A – B – C – D – E*

*en la que:*

*A se selecciona en el grupo siguiente: alquilo, alquinilo o cicloalquilo en $C_1$ a $C_{10}$, arilo eventualmente substituido o un heterociclo en $C_5$ a $C_7$ que posee 1-3 heteroátomos elegidos entre O y N;*

*B se selecciona en el grupo siguiente: alquilo, alquinilo o alcenilo en $C_1$ a $C_6$, amino, sulfoxi, éter o tioéter en $C_3$ a $C_8$;*

*C se selecciona entre un heterociclo en $C_5$ a $C_8$, saturado o insaturado, poseyendo 1-4 heteroátomos elegidos entre O, S y N y fenilo eventualmente substituido;*

*D se selecciona entre B o un éster o amida de ácido carboxílico en $C_4$ a $C_8$*; y

*E se selecciona en el grupo siguiente: fenilo, naftilo, indolilo, piridilo u oxazolilo, eventualmente substituido.*

No puede identificarse fácilmente ningún elemento estructural importante a partir de la fórmula anterior; en consecuencia, tampoco puede determinarse ningún elemento técnico particular. Por lo tanto, no hay unidad entre las diferentes combinaciones. Al determinar la primera invención, uno de los enfoques consiste en tener en cuenta el contenido de las reivindicaciones dependientes.

Según otro enfoque, se considera que la primera invención es la primera estructura mencionada en el caso de cada variable: así, A representa alquilo en C1, B representa alquilo en C1, C representa un heterociclo saturado en C5 que posee un heteroátomo de oxígeno, D representa alquilo en C1 y E representa fenilo sustituido. Las reivindicaciones dependientes que se limitan a esta primera invención pueden considerarse unificadas con dicha primera invención y podrían ser todas objeto de búsqueda sin necesidad de solicitar el pago de una tasa adicional.

Otro criterio que aplican algunas Administraciones consiste en considerar la primera invención de un modo más amplio. Por ejemplo, la primera invención puede ser un compuesto donde A representa alquilo en C1-C10, B representa alquilo en C1-C6, C representa un heterociclo saturado en C5-C8 que posee un heteroátomo de oxígeno, D representa alquilo en C1-C6, y E representa fenilo sustituido o no sustituido. En tales casos, puede que se identifiquen más combinaciones, respecto de las cuales se solicitará el pago de tasas de búsqueda adicionales. Por ejemplo, otra posibilidad sería considerar un compuesto donde A representa alquinilo, B representa alquinilo, C representa fenilo sustituido o no sustituido, D representa éster de ácido carboxílico en C4-C8 , y E representa naftilo. En estos casos, cabría tener en cuenta también la descripción y los ejemplos a fin de identificar los grupos específicos de compuestos respecto de los cuales habrá de solicitarse el pago de tasas de búsqueda adicionales.

La decisión de agrupar las reivindicaciones que contengan muchas variables debe tomarse sobre la base de un análisis caso por caso y en coherencia con los principios establecidos en las presentes directrices.

10.55 *Ejemplo 35 (polinucleótidos múltiples con vínculos estructurales y funcionales entre ellos)*

*Reivindicación 1: Polinucleótido aislado elegido en el grupo compuesto de las secuencias de nucleótidos SEQ ID NO: 1-10.*

*(Algunas Administraciones presumen que una molécula biológica reivindicada se presenta en forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicación contenga explícitamente el término "aislado").*

*Según la descripción, los polinucleótidos reivindicados son ADNc de 500 pares de bases obtenidos de un banco de ADNc del hígado humano. Esos polinucleótidos, que tienen estructuras diferentes, pueden utilizarse como sondas que permiten obtener ADN completos, aun cuando no se describa la función o la actividad biológica de las proteínas correspondientes. Además, los polinucleótidos reivindicados no son homólogos entre ellos.*

*No hay estado de la técnica conocido. Hasta ahora, no se había constituido un banco de ADNc del hígado humano.*

Se considerará que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común, según la apreciación de la Administración (véase el

párrafo10.05). Ciertas Oficinas podrían tratar la reivindicación 1 como una agrupación Markush.

En este ejemplo, la descripción no establece que todos los polinucleótidos de secuencia SEQ ID NO: 1-10 tienen una propiedad o una actividad en común. Incluso si cada secuencia puede utilizarse como una sonda para aislar su propio ADN completo, una sonda derivada de la secuencia SEQ ID NO: 1 no puede utilizarse para aislar respectivamente las secuencias SEQ ID NO: 2-10 debido a la falta de homología entre las secuencias SEQ ID NO: 1-10.

Además, toda vez que los polinucleótidos no son homólogos entre ellos, no poseen una estructura común, es decir, un elemento estructural importante. El esqueleto azúcar-fosfato no puede ser considerado como un elemento estructural importante, ya que se trata de un elemento común a todas las moléculas de ácido nucleico. En consecuencia, las 10 moléculas polinucleótidas no están relacionadas por un elemento estructural importante y no puede considerarse que tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente.

El simple hecho de que fragmentos de polinucleótidos se deriven de una misma fuente (el hígado humano) no es suficiente para que se cumpla el criterio de unidad de la invención. Esos polinucleótidos no poseen propiedad o actividad común, ni estructura común, según la apreciación de la Administración. Como no se cumple ninguna de esas dos condiciones, el grupo de moléculas polinucleótidas reivindicado no cumple la exigencia de unidad de la invención (*a priori*).

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invenciones 1-10: Polinucleótidos con la designación SEQ ID NO: 1-10.

10.56 *Ejemplo 36 (polimorfismos de nucleótidos simples (SNP) sin vínculo funcional entre ellos)*

*Reivindicación 1: Molécula de ácido nucleico aislada conteniendo la secuencia SEQ ID NO: 1 con una modificación polimórfica única en una de las posiciones siguientes:*

| *Polimorfismo* | *Posición* | *Modificación en la secuencia SEQ ID NO: 1 a:* |
|---|---|---|
| *1* | *10* | *G* |
| *2* | *27* | *A* |
| *3* | *157* | *C* |
| *4* | *234* | *T* |
| *5* | *1528* | *G* |
| *6* | *3498* | *C* |
| *7* | *13524* | *T* |
| *8* | *14692* | *A* |

*(Algunas Administraciones presumen que una molécula biológica reivindicada se presenta en forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicación contenga explícitamente el término "aislado").*

*Según la descripción, la secuencia SEQ ID NO: 1 presenta una longitud de 22.930 nucleótidos. Los SNP 1-8 no están caracterizados; en otras palabras, no se divulga ninguna propiedad o actividad común.*

*La secuencia SEQ ID NO: 1 se ha descrito en el estado de la técnica, pero no se ha identificado ninguna función específica.*

Se considerará que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad

común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común. Ciertas Oficinas podrían tratar la reivindicación 1 como una agrupación Markush.

En este ejemplo, la descripción no establece que todos los SNP 1-8 tienen una propiedad o una actividad común. El hecho de que todas las mutaciones puntuales se encuentren en una secuencia determinada (SEQ ID NO: 1) no basta para establecer la unidad de la invención, ya que esta secuencia ya ha sido descrita en el estado de la técnica y porque no existe vínculo funcional entre los diferentes SNP reivindicados. En consecuencia, los SNP según la reivindicación 1 no cumplen la exigencia de unidad de la invención.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invenciones 1-8: SNP 1-8

10.57 *Ejemplo 37 (moléculas que poseen una función común que no está relacionada con una estructura común)*

*Reivindicación 1: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X vinculada a un polipéptido de secuencia SEQ ID NO: 1, 2 o 3.*

*La descripción divulga que la proteína portadora X presenta una longitud de 1.000 aminoácidos y que su función es la de mejorar la estabilidad de las proteínas híbridas en la sangre. Las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3 son pequeños epitopes (de una longitud de 10-20 residuos), aislados a partir de diversas regiones antigénicas de* E. coli*, y no tienen estructura común importante.*

*Tanto la estructura de la proteína X como su función en tanto que portadora son conocidas del estado de la técnica. Las proteínas híbridas que producen una respuesta antigénica a* E. coli *también son conocidas del estado de la técnica.*

Se considerará que las proteínas híbridas de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común, según la apreciación de la Administración (véase el párrafo 10.05). Ciertas Oficinas podrían tratar la reivindicación 1 como una agrupación Markush.

En este ejemplo, la única estructura común a las proteínas híbridas es la proteína portadora X. Tienen una propiedad común, es decir, la de producir como respuesta anticuerpos específicos de *E. coli*. No obstante, la inmunización con la proteína portadora solamente no da lugar a esa propiedad común; a este efecto es necesaria la secuencia SEQ ID NO: 1, 2 o 3.

Las tres proteínas híbridas no presentan elemento técnico particular. La existencia de una propiedad común a todas las proteínas híbridas no es suficiente para establecer la unidad de la invención, porque 1) las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3, que se encuentran en el origen de esa propiedad común, no están relacionadas por un elemento estructural importante, 2) la estructura común, la proteína portadora X, no confiere la propiedad común, y 3) las proteínas híbridas que producen una respuesta antigénica específica de *E. coli* son conocidas en el estado de la técnica.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invención 1: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 1.

Invención 2: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 2.

Invención 3: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 3.

10.58 *Ejemplo 38 (moléculas de ácidos nucleicos múltiples que comparten una estructura común y codifican proteínas que tienen una propiedad común)*

*Reivindicación 1: Ácido nucleico aislado elegido entre las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 o 3.*

*(Algunas Administraciones presumen que una molécula biológica reivindicada se presenta en forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicación contenga explícitamente el término "aislado").*

*Según la descripción, los tres ácidos nucleicos codifican deshidrogenasas que comprenden un motivo de secuencia conservada que determina el sitio catalítico y la función deshidrogenasa de esas proteínas. Los tres ácidos nucleicos han sido aislados a partir de tres fuentes diferentes (el ratón, la rata y el hombre). La descripción demuestra claramente que esos tres ácidos nucleicos son homólogos, ya que presentan una similitud de secuencia global (85-95% de identidad) tanto a nivel de la secuencia de nucleótidos como al de la secuencia de aminoácidos.*

*El estado de la técnica describe una molécula de ácido nucleico aislado a partir del mono, que presenta una similitud de secuencia elevada (alrededor del 90%) con la secuencia SEQ ID NO: 1. El ácido nucleico del mono codifica una deshidrogenasa que comprende el sitio catalítico determinado por el motivo de secuencia conservada.*

Se considerará que los ácidos nucleicos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común. Ciertas Oficinas podrían tratar la reivindicación 1 como una agrupación Markush.

La Regla 13.2 estipula que el elemento técnico que las diferentes invenciones tienen en común debe determinar una contribución al estado de la técnica.

El elemento técnico idéntico o correspondiente que vincula entre ellas las moléculas de ácido nucleico reivindicadas reside en su propiedad común (el hecho de codificar deshidrogenasas) y en el elemento estructural esencial a esa propiedad común (el motivo de secuencia conservada). No obstante, una molécula de ácido nucleico que codifica una deshidrogenasa y que contiene el elemento estructural común ya ha sido aislada a partir de una fuente diferente, o sea, el mono. Por lo tanto, ese elemento técnico no es particular, ya que la similitud funcional y estructural entre las moléculas reivindicadas no puede determinar la contribución del grupo de invenciones, consideradas en su conjunto, al estado de la técnica. De ello se desprende que no hay unidad de la invención (a posteriori).

Por otra parte, si el único estado de la técnica disponible divulga una molécula de ácido nucleico que codifica una deshidrogenasa desprovista del sitio catalítico definido por el motivo de secuencia conservada, se considerará el elemento técnico como un elemento particular y habrá unidad de la invención entre las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invención 1. Ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 1

Invención 2. Ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 2

Invención 3. Ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 3

10.59 *Ejemplo 39 (ADN que codifica receptores que presentan una identidad estructural parcial y de los que se afirma que tienen una propiedad común)*

*Reivindicación 1: Polinucleótido que codifica un receptor conjunto a la proteína de enlace guanosina trifosfato (GPCR), que contiene una secuencia de nucleótidos seleccionada en el grupo compuesto de las secuencias impares comprendidas entre las secuencias SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 2069.*

*La descripción identifica una secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos que se encuentra en varias moléculas GPCR conocidas, y de la que se afirma que es esencial a la función GPCR. Se ha obtenido una secuencia consensus de polinucleótidos que codifica la secuencia de aminoácidos conservada. La secuencia consensus de polinucleótidos se ha utilizado para efectuar una búsqueda en una base de datos que contiene las secuencias del genoma humano. Este sistema ha permitido identificar 1.035 secuencias de polinucleótidos, de las que se afirma que codifican las moléculas GPCR que contienen la secuencia conservada.*

*Son conocidas del estado de la técnica moléculas GPCR humanas que contienen la secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos y las secuencias de polinucleótidos que codifican esa secuencia.*

El elemento técnico que tienen en común las 1.035 secuencias de polinucleótidos es la secuencia consensus de polinucleótidos que codifica la secuencia común de 15 residuos de aminoácidos. Ese elemento técnico no es particular, ya que la secuencia consensus era conocida y, por lo tanto, no puede determinar la contribución del grupo de invenciones, considerado en su conjunto, al estado de la técnica. En consecuencia, los 1.035 polinucleótidos diferentes no satisfacen la exigencia de unidad de la invención (*a posteriori*).

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invenciones 1-1035: Polinucleótidos a base de las secuencias SEQ ID NO: 1-2069 (números impares).

Si la descripción no afirmase o no estableciera claramente que la secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos era esencial para la función GPCR, podría no haber unidad de la invención en ausencia de cualquier estado de la técnica pertinente.

Por otra parte, ya que esa afirmación figura en la descripción, habría unidad de la invención entre los diferentes grupos en ausencia del estado de la técnica mencionado en el ejemplo.

Reivindicaciones dependientes en las que se incorpora una característica esencial que difiere del concepto inventivo (falta de unidad a posteriori): ejemplo 40

10.59A *Ejemplo 40*

*Reivindicación 1: Humidificador que comprende:*
*una cuba para contener un suministro de agua; una entrada para recibir un flujo de gas respirable, dicha entrada está configurada para dirigir el flujo sobre el suministro de agua a fin de humidificar el flujo;*
*una salida que puede conectarse a un conducto; un elemento de mecha dispuesto en la cuba; y*
*un elemento calefactor que se extiende desde la entrada hasta la salida, donde el elemento calefactor está configurado para entrar en contacto con el suministro de agua.*

*Reivindicación* 2: humidificador según la reivindicación 1, donde el elemento calefactor comprende:
*al menos un alambre de resistencia con un primer extremo y un segundo extremo;*
*una capa aisladora entre el primer y el segundo extremo; y*

*una capa externa que rodea el al menos un alambre de resistencia y la capa aisladora.*

*Reivindicación 3: humidificador según la reivindicación 1, que además comprende un soporte en la cuba para sostener el elemento de mecha, donde el soporte es un soporte tubular y el elemento de mecha está dispuesto sobre una superficie externa del soporte tubular.*

En este ejemplo, se ha comprobado que las características de la reivindicación 1 están divulgadas en el estado de la técnica y por consiguiente no presentan novedad ni actividad inventiva. Por otra parte, en las reivindicaciones 2 y 3 se definen elementos técnicos particulares que son considerablemente diferentes y que además se refieren a aspectos técnicos muy distintos. Así pues, las reivindicaciones 2 y 3 carecen de unidad a posteriori, siempre y cuando esta apreciación sea congruente con lo establecido en el párrafo 10.04, según el cual: “Si el objeto común de las reivindicaciones independientes es ya bien conocido, y el objeto restante de cada reivindicación difiere de los demás, sin que exista ningún concepto inventivo nuevo unificador común a todas ellas, se produce claramente una falta de unidad de la invención. Si, por otra parte, existe un solo concepto inventivo general que parece nuevo e implica actividad inventiva, no deberá plantearse la objeción de falta de unidad. Es imposible establecer reglas rígidas para determinar las medidas que debe tomar el examinador entre esos dos extremos, y cada caso deberá ser considerado de acuerdo con sus propios méritos, concediéndose al solicitante el beneficio de la duda”.

*Falta de unidad de la invención en una única reivindicación independiente: ejemplos 41 y 42*

10.59B *Ejemplo 41*

*Reivindicación 1: Método para detectar cáncer de vejiga en un sujeto, que comprende:*

*a) poner en contacto una muestra obtenida del sujeto con uno o más agentes que detectan la expresión de al menos uno de los marcadores elegidos entre los siguientes: MAGEA 10, DSCR8, MMP 12, CXCL9, DSCR8, KRT81, LOC729826, PTHLH, MMP1 1, y S100A7; y;*

*b) poner en contacto una célula no cancerosa, por ej.: una célula no cancerosa de tejido vesical o una estirpe celular no cancerosa de vejiga, con uno o más agentes que detectan la expresión de al menos uno de los marcadores antes citados;*

*según el cual, un grado más alto de expresión de uno o más marcadores de la muestra con respecto a las células no cancerosas es indicativo de que el sujeto padece cáncer de vejiga.*

Conforme a la “práctica Markush”, una reivindicación que presenta variantes puede unificarse si dichas variantes comparten una propiedad o actividad común y poseen una estructura común, o bien pertenecen a una clase de compuestos reconocida.

Una “clase de compuestos reconocida” debe ser una clase de compuestos conocidos en el estado de la técnica (ej., inhibidores del FNT (factor de necrosis tumoral), supresores tumorales, serina-treoninacinasas), cuyo comportamiento similar sea previsible para una persona entendida en la materia.

En la presente reivindicación, aunque las variantes tienen una propiedad común, a saber, la función de biomarcador del cáncer de vejiga, dichas variantes no presentan una estructura común. Tampoco se considera que pertenezcan a una clase de compuestos químicos reconocida porque los marcadores identificados provienen de diversas familias de genes o proteínas. Por lo tanto, se considera que cada uno de los marcadores constituye una invención distinta.

Nótese además que la relación entre el cáncer de vejiga y los biomarcadores está divulgada en el estado de la técnica y por tanto no puede considerarse en sí un elemento técnico particular.

10.59C *Ejemplo 42*

*Reivindicación* 1: Método para conformar una ortesis para el pie de un paciente, que comprende las siguientes etapas:
*preparar un molde ortopédico para el pie, de manera que dicho molde se extienda entre un extremo correspondiente al talón y un extremo correspondiente a los dedos, donde la preparación del molde comprende las siguientes etapas: fijar una capa superior de material termoplástico sobre una capa inferior de material termoplástico o calentar el molde ortopédico preparado a una temperatura predeterminada.*

La reivindicación puede redactarse de modo que se distingan dos reivindicaciones independientes, a) o b).

a) Método para conformar una ortesis para el pie de un paciente, que comprende las siguientes etapas:

preparar un molde ortopédico para el pie, de manera que dicho molde se extienda entre un extremo correspondiente al talón y un extremo correspondiente a los dedos, donde la preparación del molde comprende las siguientes etapas:

fijar una capa superior de material termoplástico sobre una capa inferior de material termoplástico.

o

b) Método para conformar una ortesis para el pie de un paciente, que comprende las siguientes etapas:

preparar un molde ortopédico para el pie, de manera que dicho molde se extienda entre un extremo correspondiente al talón y un extremo correspondiente a los dedos, donde la preparación del molde comprende las siguientes etapas:

calentar el molde ortopédico preparado a una temperatura predeterminada.

La característica “conformar una ortesis para el pie de un paciente” mediante la preparación de “un molde ortopédico para el pie, de manera que dicho molde se extienda entre un extremo correspondiente al talón y un extremo correspondiente a los dedos” es común a las reivindicaciones a) y b).

No obstante, si se comprueba que esta característica común es conocida en la técnica, habrá falta de unidad de la invención *a posteriori* en la reivindicación única e independiente.

*Series de reivindicaciones complejas con características que se solapan: ejemplo 43*

10.59D *Ejemplo 43*

Con frecuencia, las reivindicaciones contienen características que se solapan con las características de otras reivindicaciones. En estos casos, se requiere un análisis cuidadoso para determinar si hay unidad de la invención. La determinación de falta de unidad dependerá de las circunstancias del caso, y debe procurarse no plantear objeciones sobre la base de un enfoque limitado, literal o teórico, según se expone en el párrafo 10.04.

*Reivindicación 1: Álabe de rotor de turbina conformado para presentar una sección transversal semicircular.*

*Reivindicación 2: Álabe de rotor de turbina según la reivindicación 1 que contiene la aleación Z.*

*Reivindicación 3: Aleación Z.*

La reivindicación independiente 1 se refiere a un álabe de turbina. Se considera que la característica “álabe conformado para presentar una sección transversal semicircular” es el elemento técnico particular de esta reivindicación.

La reivindicación independiente 3 se refiere a la “aleación Z”, que se considera el elemento técnico particular de esta reivindicación.

Por consiguiente, no hay unidad *a priori* entre las reivindicaciones independientes 1 y 3, puesto que no hay ningún elemento técnico particular que sea común a ambas.

Si la reivindicación 1 presenta novedad y actividad inventiva, puede concluirse, conforme al párrafo 10.07, que hay unidad de la invención con respecto a todas las reivindicaciones que dependan de dicha reivindicación 1 que presenta novedad. Por lo tanto, hay unidad de la invención entre las reivindicaciones 1 y 2.

Si, tras examinar el estado de la técnica, se demuestra que la reivindicación 1 no presenta novedad o actividad inventiva, es decir que en la técnica se conoce un “álabe de rotor de turbina conformado para presentar una sección transversal semicircular” y se demuestra que la “aleación Z” presenta tanto novedad como actividad inventiva, puede concluirse que hay unidad de la invención entre las reivindicaciones 2 y 3, puesto que comparten un elemento técnico particular común, a saber, la aleación Z.

Sin embargo, si la aleación Z no presenta novedad ni actividad inventiva, la determinación de falta de unidad de la invención entre las reivindicaciones 2 y 3 se limitaría a una argumentación puramente teórica.

En todos los casos anteriores, no hay unidad *a priori* entre las reivindicaciones independientes 1 y 3, puesto que no hay ningún elemento técnico particular que sea común a ambas. No obstante, una agrupación adecuada de las reivindicaciones dependerá de las circunstancias de cada caso.

**Ejemplos de uso de la metodología del razonamiento mínimo**

10.59E Existen múltiples formas de proceder según el “razonamiento mínimo”, en particular, para explicar por qué no existe una relación técnica, cuando no es manifiesta. Los siguientes ejemplos muestran posibles estilos de razonamiento. Los ejemplos que figuran a continuación se han simplificado para ajustarse al formato de las presentes Directrices, pero se basan en el supuesto de que la (falta de) relación técnica no es inmediatamente manifiesta. Dado que la evaluación de la falta de unidad o la estrategia de algunas Administraciones pueden diferir, estos ejemplos tienen por único propósito mostrar los posibles estilos de razonamiento cuando una Administración plantee una objeción de falta de unidad y formule un razonamiento mínimo.

10.59F *Ejemplo 44*

*Reivindicación 1: Sistema para inspeccionar contenedores de carga, que comprende una unidad de procesamiento, un vehículo y un sensor montado en el vehículo, y en el que la unidad de procesamiento se ha configurado para hacer que el vehículo se mueva a lo largo del contenedor de carga y para reunir datos del sensor.*

*Reivindicación 2: Sistema según la reivindicación 1, en el que el sensor es un detector de radiación.*

*Reivindicación 3: Sistema según la reivindicación 1, en el que el vehículo es un dron.*

Estado de la técnica: El documento D1 divulga todos los elementos técnicos de la reivindicación 1.

Determinación del objeto común:

El objeto común que relaciona la materia de las reivindicaciones 1 a 3 son los elementos técnicos de la reivindicación independiente 1.

Motivos por los que no puede ofrecer un solo concepto inventivo general:

El objeto común se conoce en D1, por lo que la materia no supone un elemento técnico particular idéntico o correspondiente.

Motivos por los que no existe ninguna relación técnica entre los demás elementos técnicos de las invenciones:

*Reivindicación 2: El elemento técnico restante "detector de radiación" es un medio para identificar una amenaza nuclear oculta dentro de un contenedor de carga.*

*Reivindicación 3: El elemento técnico restante "dron" es un medio para ubicarse cerca de la carga, de manera que pueda mejorarse la relación señal-ruido de los datos reunidos.*

Los elementos técnicos "detector de radiación" y "dron" son diferentes y tienen diferentes propiedades técnicas. Por lo tanto, no existe correspondencia entre ellos.

Conclusión:

Ya que en las reivindicaciones no se presentan los elementos técnicos particulares idénticos ni correspondientes, las invenciones no están vinculadas por un solo concepto inventivo general y no se observa la exigencia de unidad de la invención.

10.59G *Ejemplo 45*

*Reivindicación 1: Método para diagnosticar la enfermedad X mediante la genotipificación de al menos uno de los polimorfismos de nucleótido único (SNP) SNP1, SNP2, SNP3 o SNP4.*

Descripción: Los SNP 1 a 4 ocurren en el gen Y.

Estado de la técnica: Método para diagnosticar la enfermedad X mediante la genotipificación del SNP5 en el gen Y.

Determinación del objeto común:

El objeto común entre las variantes presentadas en la reivindicación independiente 1 es un método para diagnosticar la enfermedad X mediante la genotipificación de al menos uno de los SNP (elemento técnico idéntico). Para algunas oficinas, el SNP en el gen Y forma también parte del objeto común (elemento técnico correspondiente).

Motivos por los que no puede ofrecer un solo concepto inventivo general:

El objeto común se conoce en el estado de la técnica, por lo que no supone un elemento técnico particular idéntico o correspondiente.

Motivos por los que no existe ninguna relación técnica entre los demás elementos técnicos de las invenciones:

Las variantes (SNP1, SNP2, SNP3 y SNP4) carecen de vínculos estructurales. No son de naturaleza similar.

Conclusión:

En la solicitud no se observa la exigencia de unidad de la invención.

10.59H *Ejemplo 46*

*Reivindicación 1: Lámpara quirúrgica que comprende un cabezal configurado para emitir luz de color variable.*

*Reivindicación 2: Lámpara quirúrgica que comprende una base de suelo móvil dotada de una batería como fuente de energía para la lámpara quirúrgica.*

Descripción: El color de la unidad de iluminación puede adaptarse a un tipo particular de tejido de interés para un mejor reconocimiento. El uso de una batería evita una conexión por cable en la base de suelo móvil, algo que puede ocasionar riesgos de tropiezo en el quirófano.

Determinación del objeto común:

El concepto común entre las dos reivindicaciones independientes es la lámpara quirúrgica.

Motivos por los que no puede ofrecer un solo concepto inventivo general:

Este objeto común no comprende un solo concepto inventivo general, basado en elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, ya que es de amplio conocimiento en la técnica y representa un conocimiento general común para los expertos en la materia.

Motivos por los que no existe ninguna relación técnica entre los demás elementos técnicos de las invenciones:

Los demás elementos técnicos de la reivindicación 1 y la reivindicación 2 que realizan una contribución técnica al objeto común son:

La reivindicación 1 comprende el elemento adicional “cabezal configurado para emitir luz de color variable”. Este elemento representa un medio para mejorar el reconocimiento de detalles particulares en el campo quirúrgico.

La reivindicación 2 abarca el elemento adicional “base de suelo móvil dotada de una batería como fuente de energía para la lámpara quirúrgica”. Este elemento representa un medio para reducir el riesgo de tropiezo en el quirófano.

Los elementos técnicos “cabezal configurado para emitir luz de color variable” y “base de suelo móvil dotada de una batería como fuente de energía para la lámpara quirúrgica” son diferentes y tienen propiedades técnicas diferentes. Por lo tanto, no existe correspondencia entre ellos.

Conclusión:

En la solicitud no se observa la exigencia de unidad de la invención.

10.59I *Ejemplo 47*

*Reivindicación 1: Casco dotado de los elementos A+B para dirigir una silla de ruedas.*

*Reivindicación 2: Mecanismo de elevación hidráulico dotado de los elementos C+D para uso en una silla de ruedas.*

Esta solicitud contiene las siguientes invenciones o grupos de invenciones que no están vinculadas de tal manera que formen un solo concepto inventivo general de conformidad con la Regla 13.1.

Grupo I: reivindicación 1, sobre un casco dotado de los elementos A+B para dirigir una silla de ruedas.

Grupo II: reivindicación 2, sobre un mecanismo de elevación hidráulico dotado de los elementos C+D para uso en una silla de ruedas.

Los grupos de invenciones mencionados no corresponden a un solo concepto inventivo general al tenor de la Regla 13.1 por los siguientes motivos:

Los elementos técnicos de la reivindicación 1 y la reivindicación 2 son tan diferentes que no comparten ninguna característica técnica especial idéntica o correspondiente (Regla 13.2).

Algunas Administraciones pueden complementar además el razonamiento anterior examinando las propiedades técnicas de los elementos de cada invención:

La reivindicación 1 comprende un “casco dotado de los elementos A+B”. Este elemento representa un medio para permitir a una persona dirigir una silla de ruedas solo con el movimiento de la cabeza.

La reivindicación 2 abarca un “mecanismo de elevación hidráulico dotado de los elementos C+D”. Este elemento representa un medio para ayudar a una persona a levantarse de una silla de ruedas.

Conclusión:

En las reivindicaciones no se observa la exigencia de unidad de la invención.

10.59J *Ejemplo 48*

*Reivindicación 1: Cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable, en la que al menos dos de sus esquinas inferiores están internamente provistas de paredes aislantes que forman un volumen configurado para encajar las ruedas de una cesta colocada encima.*

*Reivindicación 2: Cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable, y dotada de una segunda asa ubicada en una de sus paredes laterales y extensible.*

Estado de la técnica: El documento D1 divulga una cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable.

Esta solicitud no satisface la exigencia de unidad de la invención y sus reivindicaciones se refieren a las dos invenciones siguientes:

Agrupación de las invenciones:

Invención 1: Reivindicación 1, sobre una cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable, en la que al menos dos de sus esquinas inferiores están internamente provistas de paredes aislantes que forman un volumen configurado para encajar las ruedas de una cesta colocada encima.

Invención 2: Reivindicación 2, sobre una cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable, y dotada de una segunda asa ubicada en una de sus paredes laterales y extensible.

Los motivos por los que las invenciones no están vinculadas de tal manera que formen un solo concepto inventivo general, como lo estipula la Regla 13.1, son los siguientes:

Materia común:

La materia común entre ambas invenciones se representa como una cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable.

Materia común que no es nueva ni obvia:

Sin embargo, esos elementos técnicos ya se conocen y no suponen una contribución al estado de la técnica. En el documento D1 ya se exponen todos esos elementos técnicos.

Falta de relación técnica entre los grupos de invenciones:

El elemento técnico de la reivindicación 1 que realiza una contribución al estado de la técnica y que puede considerarse elemento técnico particular es: "al menos dos de sus esquinas inferiores están internamente provistas de paredes aislantes que forman un volumen configurado para encajar las ruedas de una cesta colocada encima".

Puede entenderse que el problema que este elemento técnico resuelve es "aislar el fondo de la cesta de la suciedad que transportan las ruedas de la otra cesta apilada encima".

Los elementos técnicos de la reivindicación 2 que contribuyen al estado de la técnica y que pueden considerarse elementos técnicos particulares son los siguientes: "dotada de una segunda asa ubicada en una de sus paredes laterales y extensible".

Puede entenderse que el problema que estos elementos técnicos resuelven es "facilitar el agarre de la cesta por usuarios de diferentes alturas".

Conclusión:

Los elementos técnicos particulares resuelven problemas diferentes, por lo que entre esas invenciones no existe una relación técnica relativa a uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes (Regla 13.2). Así pues, las invenciones no están vinculadas por un solo concepto inventivo general y no se observa la exigencia de unidad de la invención (Regla 13.1).

**Procedimiento en la fase de la búsqueda internacional**

*Requerimiento para pagar tasas adicionales*

*Artículo 17.3)a); Reglas 16, 40.1, 40.2, 42*

10.60 Excepto en las circunstancias descritas en los párrafos 10.64 y 10.65, cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional decida que hay falta de unidad de la invención, lo notificará al solicitante mediante una comunicación que precede a la emisión del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional (no obstante, véase el párrafo 10.61), que contiene un requerimiento para pagar tasas adicionales (formulario PCT/ISA/206). Este requerimiento:

i) precisa las razones (véase el párrafo 10.63) por las que se considera que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención;

ii) diferencia las diversas invenciones e indica el número de tasas de búsqueda adicionales y el importe que ha de pagarse; y

iii) pide al solicitante que pague, cuando corresponda, la tasa de protesta (véanse los párrafos 10.66 a 10.70).

La Administración encargada de la búsqueda internacional no puede considerar retirada la solicitud por falta de unidad de la invención, ni requerir al solicitante para que modifique las reivindicaciones; ahora bien, debe informar al solicitante de que, si debe redactarse el informe de búsqueda internacional en relación con tales invenciones existentes, distintas de la mencionada en primer lugar, deberán pagarse tasas adicionales (y la tasa de protesta, si corresponde) en el plazo de un mes desde la fecha del requerimiento. Si el solicitante desea pagar tasas adicionales bajo protesta y hay una tasa de protesta que deba pagarse (véanse los párrafos 10.66 a 10.70), la Administración encargada de la búsqueda

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

10.61 Si parece preferible, el requerimiento en cuestión ya puede ir acompañado de la notificación del resultado de una búsqueda internacional parcial redactada para las partes de la solicitud internacional que se refieran a lo que se considera como la "primera" invención. El resultado de la búsqueda internacional parcial será muy útil al solicitante para determinar si conviene pagar tasas de búsqueda internacional, a fin de que la búsqueda internacional se amplíe a otras partes de la solicitud internacional. La invención o las invenciones o grupos de invenciones distintas de la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones serán objeto de búsqueda, a reserva de lo dispuesto en los párrafos 10.64 y 10.65, solamente si el solicitante paga las tasas adicionales exigidas. Así, tanto si la falta de unidad de la invención se manifiesta directamente *a priori* o solo se aprecia *a posteriori*, el examinador encargado de la búsqueda puede proceder de una de las formas siguientes: puede notificar inmediatamente al solicitante la situación y requerirle para que pague tasas de búsqueda adicionales y la tasa de protesta, si corresponde (mediante el formulario PCT/ISA/206), y a continuación iniciar o continuar su búsqueda relativa a la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones ("invención principal"); o también puede efectuar la búsqueda respecto de la "invención principal" y redactar un informe de búsqueda internacional parcial, que se enviará con el requerimiento para pagar tasas de búsqueda adicionales y la tasa de protesta, si corresponde (mediante el formulario PCT/ISA/206).

10.62 Habida cuenta de que el solicitante tiene un mes para efectuar esos pagos antes de que se realicen nuevas búsquedas, la Administración encargada de la búsqueda internacional deberá velar por que las búsquedas internacionales se realicen lo antes posible después de la recepción de la copia para la búsqueda para cumplir con el plazo previsto en la Regla 42 para emitir el informe de búsqueda internacional. La Administración encargada de la búsqueda internacional emitirá finalmente el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita para las partes de la solicitud internacional relativas a las invenciones para las que se haya pagado la tasa de búsqueda y, en su caso, las tasas de búsqueda adicionales. El informe de búsqueda internacional (véase el párrafo 16.32) y la opinión escrita (véanse los párrafos 17.38 y 17.39) precisarán las invenciones o los grupos de invenciones que formen unidad e indicarán las partes de la solicitud internacional para las que se haya efectuado la búsqueda. Si no se ha pagado ninguna tasa de búsqueda adicional, el informe de búsqueda internacional solo contendrá las indicaciones relativas a la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones.

*Regla 40.1*

10.63 En el requerimiento para pagar tasas adicionales, la Administración encargada de la búsqueda internacional expondrá de forma lógica las razones técnicas esenciales que hayan permitido concluir a la falta de unidad de la invención.

*Búsqueda de invenciones suplementarias sin pago de tasas*

10.64 Por razones de economía, al tiempo que procede a la búsqueda sobre la invención principal, y aun cuando no se hayan pagado las tasas adicionales, el examinador *puede* estimar conveniente efectuar también la búsqueda respecto de una o varias de las invenciones suplementarias en las unidades de clasificación consultadas para la invención principal, si ello acarrea poco o ningún esfuerzo suplementario. En tal caso, la búsqueda internacional sobre tales invenciones suplementarias deberá completarse en todas las demás unidades de clasificación que podrían relacionarse, cuando las tasas adicionales hayan sido pagadas. Esta situación puede producirse tanto si la falta de unidad de la invención se ha manifestado *a priori* como *a posteriori*.

10.65 Si el examinador comprueba falta de unidad de la invención, generalmente se requiere al solicitante para que pague tasas de búsqueda por las invenciones

suplementarias. No obstante, en circunstancias excepcionales, el examinador podría estar en condiciones de proceder a una búsqueda internacional y redactar una opinión escrita para más de una invención, sin que ello implique un exceso notable de trabajo, concretamente cuando las invenciones están muy próximas a nivel conceptual. En este caso, el examinador podrá decidir que la búsqueda internacional y la opinión escrita sobre la invención o las invenciones suplementarias deben finalizarse al mismo tiempo que las relativas a la invención mencionada en primer lugar. Para estimar el volumen de trabajo necesario, el examinador deberá tener en cuenta el tiempo que haya necesitado para redactar la opinión escrita así como para proceder a la búsqueda, ya que, incluso si la búsqueda solo exige un análisis poco complejo, también puede ser cierto el caso contrario en lo relativo a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, lo que podría justificar las tasas adicionales. Si el volumen de trabajo suplementario no parece justificar el pago de tasas adicionales, se incluirán todos los resultados en el informe de búsqueda internacional sin requerir al solicitante para que pague tasas de búsqueda adicionales respecto de las invenciones suplementarias que hayan sido objeto de la búsqueda, pero se invocará la falta de unidad de la invención.

*Procedimiento de protesta*

*Regla 40.2.c), e)*

10.66 El solicitante podrá hacer una protesta para impugnar la alegación de falta de unidad de la invención o el importe de la tasa adicional, si lo juzga excesivo, y pedir el reembolso de la tasa o tasas adicionales pagadas. Si la Administración encargada de la búsqueda internacional estima, y en la medida en que lo estime, que la protesta está justificada, se reembolsarán las tasas en cuestión. Se deberá pagar tasas de búsqueda adicionales por cualquier protesta que deba ser atendida. La Administración encargada de la búsqueda internacional también puede exigir al solicitante el pago de una tasa de protesta para el examen de la protesta (véase el párrafo 10.69).

*Regla 40.2.c)*

10.67 La protesta revestirá la forma de una declaración motivada que acompañará al pago de la tasa adicional y en la que se expondrán las razones por las que el solicitante estima que la condición de unidad de la invención está cumplida, teniendo debidamente en cuenta los motivos indicados por la Administración encargada de la búsqueda internacional en el requerimiento para pagar tasas adicionales.

*Regla 40.2.c), d); Instrucción 403*

10.68 La protesta será examinada por un comité de revisión, constituido dentro del marco de la Administración encargada de la búsqueda internacional, que tomará una decisión al respecto. Cada Administración encargada de la búsqueda internacional determinará el procedimiento, aunque el comité de revisión no debe estar compuesto únicamente por la persona que haya tomado la decisión objeto de la protesta. Hay Administraciones que revisarán la protesta en dos fases, y solo se convocará un comité de revisión si en un examen preliminar de la protesta se constata que la protesta no esté totalmente justificada. En la medida en que se encuentre justificada la protesta del solicitante, se reembolsarán total o parcialmente las tasas adicionales. A petición del solicitante, la Oficina Internacional notificará a las Oficinas designadas el texto de la protesta y el de la decisión relativa a la misma al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional (véase el párrafo 10.70).

*Regla 40.2.c), e)*

10.69 Para consultar más información sobre la tasa de protesta exigida, en su caso, por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, véase el Anexo D de la *Guía del solicitante del PCT*. Si la tasa de protesta no se abona en el plazo de un mes desde la fecha del requerimiento para pagar las tasas adicionales, se considerará que la protesta no ha sido presentada. Esa tasa se reembolsará al solicitante, conforme a la Regla 40.2.e),

únicamente si el comité de revisión considera que la protesta estaba totalmente justificada. Esto significa que, si en la protesta se solicita el reembolso de parte de las tasas adicionales de búsqueda y el comité de revisión decide devolver íntegramente las tasas de búsqueda mencionadas, también se deberá efectuar el reembolso de la tasa de protesta. Por ejemplo, el solicitante paga cuatro tasas adicionales de búsqueda, pero en la protesta solo solicita el reembolso de dos de ellas. Si se reembolsan ambas tasas, la protesta estaba plenamente justificada y también debe efectuarse el reembolso de la tasa de protesta.

*Regla 40.2.c); Instrucción 502*

10.70 Cuando el solicitante haya pagado las tasas de búsqueda adicionales bajo protesta, deberá ser informado de inmediato (mediante el formulario PCT/ISA/212) de cualquier decisión adoptada en relación con el respeto del requisito de unidad de la invención. Al mismo tiempo, la Administración encargada de la búsqueda internacional debe transmitir a la Oficina Internacional copia de la protesta y de la decisión relativa a la misma, así como cualquier petición del solicitante tendente a que el texto de la protesta y el de la decisión relativa a la misma se transmitan a las Oficinas designadas.

**Procedimiento en la fase del examen preliminar internacional**

*Artículo 34.3)a) a c); Regla 68*

10.71 El procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional, en lo que se refiere a la falta de unidad de la invención, se rige por el Artículo 34.3)a) a c) y por la Regla 68 (véase también la Regla 70.13). Este procedimiento se explica con mayor detalle en los párrafos 10.74 a 10.82. Conviene señalar que, en la mayoría de los casos, la falta de unidad de la invención ya habrá sido anotada y comunicada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, que habrá redactado un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita basados en las partes de la solicitud internacional que se refieren a la invención, o al grupo vinculado y unificado de invenciones, que se mencionan en primer lugar en las reivindicaciones (“invención principal”), salvo que el solicitante haya pagado tasas adicionales.

10.72 Si el solicitante no ha aprovechado la oportunidad de hacer que el informe de búsqueda internacional sea emitido en relación con al menos algunas de las demás invenciones, esto deberá tomarse como indicación de que el solicitante está preparado, en lo que se refiere a la solicitud internacional, a proceder sobre la base de que se refiere a la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones contenidas en la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente.

10.73 No obstante, tanto si la cuestión de la unidad de la invención ha sido planteada como si no por la Administración encargada de la búsqueda internacional, puede ser estudiada por el examinador durante el examen preliminar internacional. En su estudio, el examinador deberá tener en cuenta todos los documentos citados en el informe de búsqueda internacional y en cualesquiera documentos adicionales que se consideren pertinentes.

*Reglas 68.2, 68.3*

10.74 Cuando el examinador considere que existe falta de unidad de la invención, podrá enviarse al solicitante (mediante el formulario PCT/IPEA/405), a opción del examinador (véase el párrafo 10.76), una comunicación que le informe del motivo por el que existe falta de unidad de la invención, y lo requiera para que, en el plazo de un mes, limite las reivindicaciones o pague tasas adicionales por cada invención adicional reivindicada. Cuando se envíe dicha comunicación, el examinador deberá indicar al menos una posible restricción que evitaría la objeción de falta de unidad de la invención. En el requerimiento para el pago de tasas adicionales, el examinador deberá incluir un razonamiento técnico, presentado lógicamente, que contenga las consideraciones básicas en que se funda su conclusión de falta de unidad conforme a las presentes Directrices. Si hay una tasa de protesta pagadera para los casos en que el solicitante desea pagar las tasas adicionales

bajo protesta (véanse los párrafos 10.78 a 10.82), la Administración encargada del examen preliminar internacional también requerirá al solicitante para que pague la tasa de protesta en el plazo de un mes desde la fecha del requerimiento.

*Artículo 34.3)c); Reglas 68.4, 68.5*

10.75 Si el solicitante no atiende al requerimiento (no pagando las tasas adicionales o no limitando suficientemente o en absoluto las reivindicaciones), el informe de examen preliminar internacional se deberá redactar sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con lo que parezca ser la "invención principal" y el examinador indicará los hechos pertinentes en dicho informe. En caso de duda sobre cuál es la invención principal, deberá considerarse como tal la invención que aparezca mencionada en primer lugar en las reivindicaciones.

*Regla 68.1*

10.76 No obstante, existen casos de falta de unidad de la invención cuando, comparado con el procedimiento de requerir al solicitante para que limite las reivindicaciones o pague tasas adicionales (Regla 68.2), no se emplea ningún esfuerzo adicional, o es muy escaso el utilizado, para preparar el informe de examen preliminar internacional para toda la solicitud internacional. En ese caso, las razones de economía podrían hacer apropiado que el examinador se acogiera a la opción a que se hace referencia en la Regla 68.1, optando por no requerir al solicitante para que limite las reivindicaciones ni que pague tasas adicionales. En tal caso, procede al examen y redacta el informe de examen preliminar internacional para la totalidad de la solicitud internacional, pero indica en dicho informe que, en su opinión, no cumple la exigencia de unidad de la invención y expone los motivos.

*Artículo 34.3.c)*

10.77 Si el solicitante ha cumplido a tiempo el requerimiento para el pago de tasas adicionales, incluso bajo protesta, o para limitar las reivindicaciones, el examinador procederá al examen preliminar internacional de las invenciones reivindicadas para las que hayan sido pagadas las tasas adicionales, o en las que se han limitado las reivindicaciones. Cabe señalar que la "legislación nacional de cualquier Estado elegido podrá disponer que, cuando la Oficina nacional encuentre justificado el requerimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional, se consideren retiradas las partes de la solicitud internacional que no guarden relación con la invención principal, por lo que se refiere a los efectos en ese Estado, salvo que el solicitante pague una tasa especial a dicha Oficina" (Artículo 34.3)c)).

*Procedimiento de protesta*

*Regla 68.3.c)*

10.78 El solicitante podrá hacer una protesta para impugnar la alegación de falta de unidad de la invención o el importe de la tasa adicional, si lo juzga excesivo, y pedir el reembolso de la tasa o tasas adicionales pagadas. Si la Administración encargada del examen preliminar internacional estima, y en la medida en que lo estime, que la protesta está justificada, se reembolsarán las tasas en cuestión. (Se deberá pagar tasas de examen adicionales por cualquier protesta que deba ser atendida). La Administración encargada del examen preliminar internacional también puede exigir al solicitante el pago de una tasa de protesta para el examen de la protesta (véase el párrafo 10.81).

*Regla 68.3.c)*

10.79 La protesta relativa a la alegación de falta de unidad de la invención revestirá la forma de una declaración motivada que acompañará al pago de la tasa adicional y en la que se expondrán las razones por las que el solicitante estima que la condición de unidad de la invención está cumplida, teniendo debidamente en cuenta los motivos indicados por la Administración encargada del examen preliminar internacional en el requerimiento para pagar tasas adicionales.

*Regla 68.3.c), d; Instrucción 403*

10.80 La protesta será examinada por un comité de revisión, constituido dentro del marco de la Administración encargada del examen preliminar internacional, que tomará una decisión al respecto. Cada Administración encargada del examen preliminar internacional determinará el procedimiento, aunque el comité de revisión no debe estar compuesto únicamente por la persona que haya tomado la decisión objeto de la protesta. Hay Administraciones que revisarán la protesta en dos fases, y solo se convocará un comité de revisión si en un examen preliminar de la protesta se constata que la protesta no esté totalmente justificada. En la medida en que se encuentre justificada la protesta del solicitante, se reembolsarán total o parcialmente las tasas adicionales. A petición del solicitante, la Oficina Internacional notificará a las Oficinas elegidas el texto de la protesta y el de la decisión relativa a la misma como elemento que acompaña al informe de examen preliminar internacional (véase el párrafo 10.82).

*Regla 68.3.e)*

10.81 Para consultar más información sobre la tasa de protesta exigida, en su caso, por las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, véase el Anexo E de la *Guía del solicitante del PCT*. Si la tasa de protesta, en los casos en que sea exigible, se no se abona en el plazo de un mes desde la fecha del requerimiento para pagarla, se considerará que la protesta no ha sido presentada. Esa tasa solo se reembolsará al solicitante, conforme a la Regla 68.3.e), si el comité de revisión considera que la protesta estaba totalmente justificada (se aplican los mismos principios para determinar si procede efectuar un reembolso que en la fase de búsqueda internacional en virtud de la Regla 40; véase el párrafo 10.69).

*Regla 68.3.c); Instrucción 603*

10.82 Cuando el solicitante haya pagado las tasas de examen adicionales bajo protesta, deberá ser informado de inmediato (mediante el formulario PCT/ISA/420) de cualquier decisión adoptada en relación con el respeto del requisito de unidad de la invención. Al mismo tiempo, la Administración encargada del examen preliminar internacional debe transmitir a la Oficina Internacional copia de la protesta y de la decisión relativa a la misma, así como cualquier petición del solicitante tendente a que el texto de la protesta y el de la decisión relativa a la misma se transmitan a las Oficinas elegidas.

**Procedimiento en la fase de búsqueda internacional suplementaria**

*Regla 45bis.6*

10.83 A diferencia de la búsqueda internacional principal, no hay posibilidad de pagar tasas adicionales para buscar más invenciones en la fase de búsqueda internacional suplementaria. Por consiguiente, sin perjuicio de la posibilidad de buscar más invenciones sin el pago de tasas cuando ello acarree poco esfuerzo añadido de búsqueda (como se indica en los párrafos 10.64 y 10.65 en relación con la búsqueda internacional principal), el informe de búsqueda internacional suplementaria debe elaborarse inmediatamente sobre la invención principal en exclusiva (véase el párrafo 10.86 para consultar cuál es la invención principal).

*Regla 45bis.6.a), b)*

10.84 La Administración designada para la búsqueda suplementaria puede emitir su propio dictamen sobre la unidad de la invención, pero debe tener en cuenta la opinión de la principal Administración encargada de la búsqueda internacional incluida en el informe de búsqueda internacional, así como toda protesta del solicitante o decisión de la Administración encargada de la búsqueda internacional a ese respecto que se reciba antes de que dé comienzo la búsqueda internacional suplementaria.

10.85 Si el examinador considera que no se satisface la unidad de la invención, deben indicarse las razones en el recuadro N.º III del informe de búsqueda internacional suplementaria. Si el examinador acepta el dictamen del informe de búsqueda internacional

principal, puede notificarlo simplemente haciendo referencia al informe de búsqueda internacional. Por otro lado, si el examinador tiene un punto de vista distinto, o comparte un punto de vista sobre la unidad de la invención que figure en una decisión respecto a una protesta (que, por lo general, no aparecerá en el informe de búsqueda internacional original, sino que se facilitará posteriormente como documento aparte), la justificación debe indicarse íntegramente para que sea comprendida con facilidad por el solicitante y terceros.

*Reglas 45bis.1.d), 45bis.6.a), f)*

10.86 Normalmente, la invención principal será la invención que se menciona en primer lugar en las reivindicaciones, pero el examinador debe recurrir a su discreción para seleccionar la invención que será objeto de búsqueda si para la primera invención mencionada no se elabora ningún informe de búsqueda (por falta de claridad, porque la materia queda excluida de la búsqueda o por cualquier otro motivo), o el solicitante ha pedido que la búsqueda suplementaria se limite a una de las invenciones que no coinciden con la primera invención identificada por la Administración encargada de la búsqueda internacional responsable de la búsqueda internacional principal (por ejemplo, porque la búsqueda internacional principal ha puesto de manifiesto que la primera invención es tan previsible que es evidente que no se podría conceder una patente a esa invención).

*Examen de la opinión*

10.87 El procedimiento habitual de protesta (véanse los párrafos 10.66 a 10.70) no es aplicable a las solicitudes de búsqueda internacional suplementaria. Ahora bien, el solicitante puede pedir a la Administración que revise de nuevo la opinión del examinador sobre la unidad de la invención, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la notificación del informe de búsqueda internacional suplementaria. Esta petición puede estar sujeta a una tasa de nuevo examen. Los resultados del examen se notificarán inmediatamente al solicitante mediante el formulario PCT/SISA/503. Se puede utilizar el mismo formulario para indicar que la petición de examen no se considera efectuada porque no se abonó la tasa de nuevo examen en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que la opinión del examinador se notificó al solicitante.

10.88 Si se constata que la opinión del examinador está injustificada, al menos parcialmente, la Administración debe emitir un informe de búsqueda internacional suplementaria revisado en el que figure la opinión revisada sobre la unidad de la invención y se incluyan, cuando corresponda, los resultados de la búsqueda de todas las reivindicaciones que deberían incluirse. Si la opinión no está justificada en absoluto, también se debe reembolsar al solicitante todas las tasas de nuevo examen que haya abonado.

# Capítulo 11
# Estado de la técnica

## Estado de la técnica en general

*Artículo 33.2); Regla 33.1*

11.01 Se define el estado de la técnica que debe tomarse en consideración para la apreciación de la novedad (véase el Capítulo 12) y de la actividad inventiva (si la invención es o no evidente; véase el Capítulo 13) de una invención como “todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de los dibujos y demás ilustraciones)” antes de la “fecha pertinente”. Conviene señalar el ámbito de esta definición. No existe ningún tipo de restricción en cuanto al lugar, el idioma o las modalidades de comunicación al público de la información correspondiente contenida en la divulgación escrita (en particular una divulgación escrita expuesta en un sitio web o en una base de datos en línea). Tampoco se estipula límite alguno de antigüedad para un documento del estado de la técnica (tanto si tiene 100 años como si ha sido publicado el día anterior a la “fecha pertinente”), siempre que ese documento haya sido comunicado al público antes de la “fecha pertinente”. Cuando el solicitante reconozca que ciertos elementos eran conocidos, el objeto así mencionado (por ejemplo, un dibujo de una solicitud internacional designado como “estado de la técnica”) podría formar parte del estado de la técnica. El solicitante tiene la posibilidad de impugnar la presunción de que ese objeto forma parte del estado de la técnica.

## Fecha de divulgación

*Reglas 33.1, 43bis.1, 64.1*

11.02 Conviene señalar que la definición del estado de la técnica pertinente, a los efectos del informe de búsqueda internacional, difiere de la definición utilizada a otros efectos, incluida la emisión de la opinión escrita por la Administración encargada de la búsqueda internacional, en la medida en que la “fecha pertinente” no se define de la misma manera a los efectos del informe de búsqueda internacional que a los efectos de la opinión escrita y del examen preliminar internacional.

*Fecha pertinente a los efectos del informe de búsqueda internacional*

11.03 La Regla 33.1 establece claramente que las divulgaciones eventualmente pertinentes deberían incluirse en el informe de búsqueda internacional “a condición de que la puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha de presentación internacional”. En la Regla 33.1, se define la “fecha pertinente” como la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional. Por ello, las informaciones proporcionadas en el informe de búsqueda internacional son lo más completas posible, incluso si las Administraciones nacionales no están de acuerdo con el examinador sobre la cuestión de la validez de la reivindicación de prioridad.

*Fecha pertinente a los efectos de la opinión escrita y del examen preliminar internacional*

*Regla 2.4.a)*

11.04 A los efectos de la opinión escrita y del examen preliminar internacional, la Regla 64.1 define la fecha pertinente como:

i) sin perjuicio de los apartados ii) y iii), la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional objeto del examen preliminar internacional (o, conjuntamente con la Regla 43*bis*.1.b), de la solicitud internacional para la que está siendo redactada una opinión escrita por la Administración encargada de la búsqueda internacional); o

ii) cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior y tenga una fecha de presentación internacional comprendida dentro del período de prioridad (12 meses desde la fecha de presentación), la fecha de presentación de la solicitud

anterior, salvo que la Administración encargada del examen preliminar internacional considere que la reivindicación de prioridad no es válida;

iii) cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior y tenga una fecha de presentación internacional que sea posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, pero que esté comprendida dentro de un plazo de dos meses contados a partir de esa fecha, la fecha de presentación de la solicitud anterior, salvo que la Administración encargada considere que la reivindicación de prioridad no es válida por razones distintas del hecho de que la solicitud internacional tiene una fecha de presentación internacional posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad.

11.05 Cuando un documento eventualmente pertinente haya sido publicado entre la fecha de prioridad reivindicada de la solicitud y su fecha de presentación internacional, es evidente que el examinador deberá intentar establecer si es válida la fecha de prioridad reivindicada, para determinar la “fecha pertinente” de las reivindicaciones de la solicitud internacional. Nota: Cuando el solicitante disponga de tiempo suficiente para precisar, corregir o agregar una reivindicación de prioridad, pero el examinador no tenga tiempo para asegurarse de que la reivindicación de prioridad es válida, debido a que la Administración encargada de la búsqueda internacional debe emitir una opinión escrita en los plazos fijados, a los efectos de la opinión escrita la “fecha pertinente” se determinará en función de la fecha de prioridad reivindicada (véanse los párrafos 6.17 y 17.29.b)).

**Documentos que plantean dudas sobre la reivindicación de prioridad hecha en la solicitud internacional**

11.06 Deberán mencionarse en el informe de búsqueda internacional y comentarse en la parte pertinente de la opinión escrita los documentos que indiquen que una reivindicación de prioridad hecha en la solicitud internacional podría no estar justificada (por ejemplo, una solicitud anterior del mismo solicitante —o una patente resultante de esa solicitud— indicando que la solicitud cuya prioridad se reivindica tal vez no es la primera solicitud relativa a la invención en cuestión). Por regla general, la Administración encargada de la búsqueda internacional no procederá a una búsqueda específica para determinar si la reivindicación de prioridad está justificada, salvo que tal búsqueda esté motivada por una razón especial, por ejemplo, cuando la solicitud cuya prioridad se reivindica constituya una parte (“continuación en parte”) de una solicitud anterior que no da lugar a una reivindicación de prioridad; igualmente, el hecho de que el país de domicilio del solicitante sea diferente del país de presentación de la solicitud que establezca la prioridad a veces puede indicar la ausencia de una primera presentación y justificar en cierta medida una búsqueda internacional más amplia.

**Documentos que no forman parte del estado de la técnica, pero que podrían ser pertinentes**

*Solicitudes de patente publicadas ulteriormente (a efectos del informe de búsqueda internacional)*

*Regla 33.1.c)*

11.07 Además, el informe de búsqueda internacional menciona solicitudes de patente publicadas o patentes cuya fecha de publicación es idéntica o posterior, pero cuya fecha de presentación – o en su caso, la fecha de prioridad reivindicada – es anterior a la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional objeto de la búsqueda, y que formarían parte del estado de la técnica pertinente a los efectos del Artículo 15.2) si hubiesen sido publicadas antes de la fecha de presentación internacional.

*Solicitudes de patente publicadas ulteriormente (a efectos del examen preliminar internacional)*

*Regla 64.3*

11.08 Estas solicitudes de patente o patentes cuya fecha de presentación es anterior pero cuya fecha de publicación es posterior no se consideran que forman parte del estado de la técnica a los efectos del examen preliminar internacional sobre la novedad y la actividad inventiva. No obstante, la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional y el informe de examen preliminar internacional deben señalar esas solicitudes publicadas o esas patentes en la forma prevista en la Regla 70.10 (véase el párrafo 17.45), en la medida en que podrían tomarse en consideración por las Oficinas designadas o elegidas para determinar la novedad y la actividad inventiva.

11.09 La Regla 70.10 establece que cualquier solicitud publicada o cualquier patente citada en el informe de examen preliminar internacional, según la Regla 64.3, se mencione como tal y vaya acompañada por una indicación de su fecha de publicación, de su fecha de presentación y de su fecha de prioridad reivindicada (si la hubiere). Por lo que se refiere a la fecha de prioridad de cualquiera de esos documentos, el informe podría indicar que, en opinión de la Administración encargada del examen preliminar internacional, la citada fecha no ha sido válidamente reivindicada.

*Solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha*

11.10 El PCT no trata explícitamente del caso de las solicitudes internacionales pendientes en la misma fecha. No obstante, en la mayoría de los sistemas de concesión de patentes, existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente. Sin embargo, en el caso raro de que existan dos o más solicitudes internacionales del mismo solicitante, que designen el mismo Estado o Estados, y las reivindicaciones de tales solicitudes tengan la misma fecha de prioridad y se refieran a la misma invención (aun cuando puedan no reivindicar necesariamente la citada invención en términos idénticos), cada una de las solicitudes conflictivas (siempre que ya haya sido publicada) debería ser citada en el informe de búsqueda internacional y ser identificada mediante un símbolo de categoría “L” para señalar que podría plantearse la cuestión de concesión eventual de una doble patente. En caso de que su solicitud internacional designara un Estado en el que mantiene una solicitud nacional que tiene la misma fecha de prioridad y se refiere a la misma invención que la citada solicitud internacional, se enviaría una notificación, solo al solicitante, si el examinador conoce esta situación. No obstante, no es necesario que se envíe la citada notificación cuando se reciben, de dos solicitantes diferentes, dos solicitudes (internacionales o de otro tipo) que tienen la misma fecha de prioridad y se refieren a la misma invención.

*Documentos pertinentes para comprender la invención*

*Instrucción 507.e)*

11.11 Pueden presentarse otras situaciones en las que sea pertinente un documento publicado en la fecha de presentación internacional o después de esa fecha; por ejemplo, podrá citarse un documento posterior que contenga el principio o la teoría que constituya la propia base de la invención y que pueda facilitar la comprensión de esta invención, o un documento posterior que indique que el razonamiento o los hechos sobre los que se funda la invención son incorrectos. La búsqueda internacional no debería ampliarse con este objetivo, pero los documentos de esta naturaleza que conozca el examinador podrán seleccionarse y citarse en el informe de búsqueda internacional. Por lo tanto, serán citados en dicho informe y su pertinencia explicada en la opinión escrita.

**Forma de divulgación**

*Disponibilidad al público de las divulgaciones escritas*

*Reglas 33.1.c), 64.3, 70.10*

11.12 Una divulgación escrita, es decir, un documento, debe considerarse a disposición del público si, en la fecha pertinente (véanse los párrafos 11.02 a 11.05), el público tenía la posibilidad de acceder al contenido del documento, y de tomar posesión de él, y no existía ninguna prohibición de confidencialidad que limitara el uso o la difusión de los conocimientos obtenidos a través del mismo. Este principio permite determinar si, debido a la ausencia de un índice o un repertorio del documento, su contenido debe considerarse inaccesible al público. Cuando el documento no indique la fecha específica en la que se ha puesto a disposición del público, sino únicamente el mes o el año, se supondrá que el contenido del documento se ha puesto a disposición del público el último día, respectivamente, de ese mes o ese año, salvo prueba en contrario.

*Divulgación en Internet*

11.13 Una divulgación del estado de la técnica en Internet o en una base de datos en línea se trata del mismo modo que otras formas de divulgación escrita. Se considera que las informaciones divulgadas en Internet o en una base de datos en línea están accesibles al público en la fecha en la que se ha insertado la divulgación destinada al público. Cuando se cita una divulgación que se encuentra en Internet (en otras palabras, una página web), puede ser difícil establecer la fecha de publicación y determinar si la divulgación ha sido modificada o no después de esa fecha. Para establecer la fecha de publicación de una página web, conviene distinguir dos tipos de divulgación en Internet: las efectuadas por conducto de sitios web de editores de confianza, y las efectuadas por conducto de sitios web cuya fiabilidad es desconocida.

*Divulgación efectuada en sitios web de editores de confianza*

11.14 A título de ejemplo, se pueden citar las revistas científicas en línea (que permiten acceder en línea al contenido de la versión en papel de la revista, o que pueden ser publicaciones en línea únicamente). Los sitios web de periódicos, revistas, emisoras de radio y canales de televisión también forman parte de esta categoría generalmente. Este tipo de divulgación en Internet indica la fecha de publicación de la divulgación y, salvo prueba en contrario, no se pondrá en duda esa fecha. El examinador deberá citar la divulgación en Internet en el informe de búsqueda internacional y utilizarla en la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y en el examen preliminar internacional. Corresponde al solicitante probar lo contrario.

11.15 Puede ocurrir que la fecha de publicación no esté identificada de forma suficientemente precisa para que se pueda determinar si el documento se publicó a tiempo para formar parte del estado de la técnica según la Regla 64.1.b) (en otras palabras, no está claro si la divulgación ha tenido lugar antes o después de la fecha de prioridad válida). Tal es el caso, por ejemplo, cuando solo se indica el mes o el año de publicación y se trata del mismo mes o del mismo año que la prioridad válidamente reivindicada en la solicitud internacional. En este caso, la Administración interesada puede verse obligada a recabar información del titular del sitio web para establecer la fecha de publicación con precisión suficiente para determinar si se trata de un estado de la técnica pertinente conforme a la Regla 64.1.b), de la misma manera que para establecer una fecha de publicación más precisa para un documento publicado en papel.

*Divulgación efectuada en sitios web cuya fiabilidad es desconocida*

11.16 A título de ejemplo de este tipo de sitios, figuran los sitios web que pertenecen a particulares y a organizaciones privadas (clubes, por ejemplo), los sitios web comerciales (sitios publicitarios, por ejemplo), etc. Cuando se identifique durante la búsqueda

internacional una divulgación efectuada por conducto de un sitio web de este tipo, y no figure ninguna indicación explícita de la fecha de publicación en el texto de la divulgación, la Administración podrá decidir utilizar los medios técnicos de que disponga para intentar descubrir la fecha de publicación.

11.17 Esos medios técnicos comprenden:

a) las informaciones relativas a la fecha de publicación incorporadas en la propia divulgación (a veces, tales informaciones están disimuladas en la programación utilizada para crear el sitio web, siendo invisibles en la página web tal como aparece en el navegador);

b) las fechas de indexación atribuidas a la página web por los motores de búsqueda (generalmente, esas fechas son posteriores a la fecha real de publicación de la divulgación, ya que los motores de búsqueda tardan generalmente cierto tiempo para indexar un nuevo sitio web); y

c) las informaciones relativas al sitio web en cuestión, disponibles en bases de datos comerciales de archivo de Internet (como “Internet Archive Wayback Machine”).

11.18 Cuando el examinador consiga un documento electrónico que establece la fecha de publicación de la divulgación en Internet, deberá obtener una impresión, la cual mencionará tanto la URL como la fecha de publicación de la divulgación pertinente. En este caso, deberá citar esa impresión en el informe de búsqueda internacional, atribuyéndole la categoría “L”, y clasificará la divulgación en Internet pertinente en función de la importancia de su contenido (“X”, “Y”, “A”) y en función de la fecha tal como se haya establecido (“X”, “Y”, “A”, “P,X”, “P,Y”, “P,A”, “E”, etc.). Si el examinador no ha logrado establecer la fecha de publicación de la divulgación en Internet pertinente, y esta tiene incidencia en la actividad inventiva o en la novedad de la invención reivindicada, deberá citar la divulgación en el informe de búsqueda internacional en la categoría “L” respecto de las reivindicaciones que estarían afectadas si hubiese sido publicada a tiempo y, como fecha de publicación, le atribuirá la fecha de su impresión (véase el párrafo 16.75.b)).

11.19 Cuando este tipo de divulgación en Internet indique de manera explícita una fecha de publicación, y esa fecha:

i) no esté puesta en duda por las fuentes de informaciones mencionadas (conviene observar a este respecto que la fecha de indexación indicada por un motor de búsqueda generalmente es posterior a la fecha de publicación real; por lo tanto, cuando el examinador identifica una fecha de indexación de una divulgación en Internet que es posterior a la fecha de publicación indicada en la propia divulgación, ello no supone necesariamente que esta última haya sido accesible en una fecha posterior a la reivindicada: significa, simplemente, que la indexación ha sido efectuada por el motor de búsqueda después de que la divulgación se ha hecho pública); y

ii) sea suficientemente precisa para permitir establecer si la anterioridad del documento hace de él un documento pertinente según las Reglas 33.1.a) y 64.1.b),

el examinador deberá confiar en la fecha señalada, indicarla como fecha de publicación en el informe de búsqueda y utilizarla a los efectos del examen preliminar. Corresponde al solicitante probar lo contrario.

11.20 Salvo prueba en contrario, el examinador debe suponer que el contenido de la divulgación en Internet no ha sido modificado después de su publicación.

*Diferencias entre las citas de documentos de patente y las citas de otros tipos de documentos*

*Regla 64.3*

11.21 Por regla general, en el informe de búsqueda internacional no se citará ningún documento que no sea una patente si la fecha de publicación o disponibilidad para el público de los documentos en cuestión es claramente la misma, o posterior, a la fecha de presentación de la solicitud internacional. No obstante, en el informe de búsqueda se citarán los documentos de patente publicados en la fecha de presentación de la solicitud que se somete a búsqueda, o después de la citada fecha, si la fecha de presentación o prioridad de dicha solicitud publicada es anterior a la fecha de presentación de la solicitud enviada a búsqueda (véase el párrafo 11.07). Tales documentos de patente publicados, aunque citados en el informe de búsqueda, no se consideran estado de la técnica a efectos del Artículo 33.2) y 3), pero se mencionan en el informe de examen preliminar.

*Documentos que reproducen una descripción oral anterior*

*Regla 64.2*

11.22 Si una descripción oral (por ejemplo, una conferencia pública) o un uso o una venta anterior (por ejemplo, la presentación en una exposición pública) estaban públicamente disponibles antes de la fecha pertinente de la solicitud internacional, pero se ha publicado en esa fecha o posteriormente un documento que reproduce esa descripción oral o da cuenta de ese uso o venta anterior, dicho documento podrá ser citado en el informe de búsqueda internacional. La conferencia, la exposición u otro acontecimiento anterior no se tendrá en cuenta como parte del estado de la técnica a efectos de la opinión sobre la novedad y la actividad inventiva según el Artículo 33.2) y 3), pero tal divulgación no escrita se señalará en la opinión escrita y en el informe de examen preliminar internacional de la manera prevista en la Regla 70.9.

**Dificultad para establecer la fecha de publicación de un documento**

11.23 La búsqueda internacional puede haber citado un documento para el que existe alguna dificultad para comprobar si la fecha de publicación o puesta a disposición del público del documento es o no la misma fecha de presentación de la solicitud internacional o es posterior a ella. La Administración encargada de la búsqueda internacional debería tratar de aclarar cualquier duda que pudiera existir. Es posible que se citen documentos adicionales que proporcionarán alguna prueba en caso de duda. Cualquier indicación en un documento en cuanto a la fecha de su publicación debe ser aceptada por el examinador como correcta, salvo que se presente prueba en contrario, por ejemplo, por parte de la Administración encargada de la búsqueda internacional, que demuestre una publicación anterior, o por el mismo solicitante, que demuestre una publicación posterior. A veces se puede establecer con precisión la fecha de publicación de un documento, por ejemplo, tomando la fecha en la que ese documento ha sido recibido en una biblioteca abierta al público, o utilizando fuentes como “Internet Archive Wayback Machine” para establecer las fechas relativas a sitios web. Si el solicitante presenta razones firmes para dudar de que el documento forma parte del estado de la técnica en relación con su solicitud internacional, y en ninguna otra búsqueda se consiguen obtener pruebas suficientes para resolver dicha duda, el examinador no continuará el estudio de dicha cuestión.

**Fecha pertinente en relación con reivindicaciones específicas o partes de reivindicaciones**

*Regla 64.1.b)*

11.24 Conviene señalar que la “fecha pertinente” a efectos de considerar el estado de la técnica se define en la Regla 64.1.b) como que significa la fecha de presentación internacional o, cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación válida de prioridad, la citada fecha de prioridad (véanse también los párrafos 6.03 y 6.04). Convendría

recordar igualmente que diferentes reivindicaciones, o distintas variantes reivindicadas en una reivindicación, podrían tener fechas pertinentes diferentes.

11.25 Las cuestiones de la novedad y de la actividad inventiva deben ser consideradas en relación con cada reivindicación (o parte de una reivindicación cuando esta última especifique una serie de variantes) y el estado de la técnica en relación con una reivindicación, o con parte de una reivindicación, podría incluir materia que no puede citarse contra otra reivindicación, o parte de una reivindicación, porque esta última tiene una fecha pertinente anterior. Lógicamente, si toda la materia del estado de la técnica estaba a disposición del público antes de la fecha del documento de prioridad más antiguo, el examinador no necesitará preocuparse (y no se preocupará) de la asignación de fechas de prioridad.

11.26 La validez de las fechas de prioridad para una reivindicación o parte de una reivindicación se examina detalladamente en el Capítulo 6.

# Capítulo 12
# Novedad

## Significado de novedad

12.01 A efectos de la opinión que resulta de un examen preliminar internacional, la invención, tal como se define por una reivindicación, carece de novedad si cada elemento o cada etapa, incluidas las características implícitas para el experto en la materia (para una definición de “experto en la materia”, véase el párrafo 13.11), está explícita o intrínsecamente divulgado en el estado de la técnica en el sentido de la Regla 64.1 (véanse los párrafos 11.01 y 11.04). Para que haya divulgación intrínseca, las pruebas extrínsecas sobre las que se apoya el examinador deben establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan están forzosamente presentes en el documento de referencia, y que serían reconocidos como tales por el experto en la materia. No obstante, no se puede establecer que hay divulgación intrínseca sobre la base de probabilidades o posibilidades. Por lo tanto, no basta con que sea posible que cierto aspecto sea resultante de un determinado conjunto de circunstancias. Los equivalentes bien conocidos que no se divulgan en un documento del estado de la técnica no se toman en consideración para la apreciación de la novedad, pues corresponden a la cuestión de evidencia de la invención (véase el Capítulo 13 – Actividad inventiva). Naturalmente, los mismos principios son aplicables en la redacción de la opinión escrita y la selección de los documentos que han de incluirse en el informe de búsqueda internacional (salvo que en este caso la fecha pertinente podría ser diferente; véanse los párrafos 11.02 y 11.05).

12.02 La divulgación del estado de la técnica debe permitir que el experto en la materia realice la invención reivindicada. Por regla general, el examinador puede deducir si este es el caso al estudiar los documentos de patente que forman parte del estado de la técnica (solicitudes publicadas y patentes concedidas). Cuando estudie la literatura distinta de la de patentes que plantea a primera vista esta cuestión de posibilidad de realizar la invención, el examinador deberá establecer que el estado de la técnica habría permitido al experto en la materia realizar la invención reivindicada. Para determinar si un documento concreto permite realizar la invención y, en consecuencia, es perjudicial para la novedad, se puede recurrir, en su caso, a conocimientos adquiridos en otro lugar que en el documento del estado de la técnica. Para mayor orientación sobre el tipo de conocimientos adquiridos al margen del documento del estado de la técnica a los que es posible recurrir para dicha determinación, véase el Apéndice del presente Capítulo. Un compuesto químico cuyo nombre o fórmula se ha mencionado en un documento no se considera algo conocido salvo que la información del documento, conjuntamente con los otros conocimientos generalmente disponibles para el experto en la materia, siempre que sea apropiado, permitan que pueda prepararse y separarse o, por ejemplo en el caso de un producto de la naturaleza, únicamente separarse. Sin embargo, un documento del estado de la técnica que no destruye la novedad porque no permite realizar la invención reivindicada puede permitir determinar si falta la actividad inventiva en la invención reivindicada (véase el Capítulo 13).

## Consideraciones que intervienen en la determinación de la novedad

*Metodología*

12.03 A efectos de la determinación de la novedad, el examinador deberá seguir los pasos siguientes:

i) evaluar los elementos de la invención reivindicada;

ii) determinar si un documento en estudio forma parte del “estado de la técnica” (véanse los párrafos 11.01 a 11.05);

iii) decidir si el documento, en la fecha de su publicación, divulgaba explícita o intrínsecamente para el experto en la materia, en combinación, todas los elementos o etapas de la invención reivindicada.

*Divulgación intrínseca o implícita*

12.04 La falta de novedad puede ser aparente de lo que se enuncia explícitamente en un documento publicado o de una enseñanza intrínseca o implícita de ese documento. Por ejemplo, si se recurre a las propiedades elásticas del caucho en un documento en el que no se enuncia explícitamente que el caucho es un "material elástico", esto constituiría una anterioridad respecto de una reivindicación relativa a un "material elástico", ya que el caucho mencionado en el estado de la técnica es intrínsecamente un "material elástico". Pero también es posible que la falta de novedad se desprenda implícitamente del documento, en el sentido de que al aplicar las instrucciones dadas en el documento anterior, un experto en la materia llegaría obligatoriamente a un resultado correspondiente al de la reivindicación. El examinador solo deberá llegar a la conclusión de falta de novedad de ese tipo si no puede haber razonablemente ninguna duda sobre el efecto práctico de las instrucciones contenidas en el documento anterior. En el caso contrario, se tendrá en cuenta ese documento para determinar si hay o no actividad inventiva (véase el Capítulo 13).

*Interpretación de las reivindicaciones*

12.05 Cuando interprete las reivindicaciones para determinar el carácter de novedad, el examinador deberá tener en cuenta las indicaciones de los párrafos 5.20 a 5.41. Concretamente, no perderá de vista que deben estudiarse las declaraciones contenidas en la reivindicación que enuncien el objetivo o el uso particular, para establecer si ese objetivo o ese uso particular conduce a una diferencia estructural (o, en el caso de reivindicaciones de procedimiento, a etapas diferentes) entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Deberá ignorar las características no distintivas del uso particular mencionado en la solicitud (véanse los párrafos 5.21 a 5.23). Por ejemplo, una reivindicación relativa a una sustancia X destinada a ser utilizada como catalizador no será considerada una novedad en relación con la misma sustancia conocida como colorante, salvo que la utilización prevista implique una forma particular de esa sustancia (por ejemplo, por la presencia de ciertos aditivos) que la distinga de la forma ya conocida. Es decir, deben tomarse en consideración las características que sin indicarse explícitamente estén implicadas implícitamente en el uso particular. Por ejemplo, si una reivindicación hace referencia a un "molde para acero fundido", esto implica ciertas limitaciones del molde. Por ello, no entraría dentro de la reivindicación una bandeja de plástico para cubitos de hielo con un punto de fusión muy inferior al del acero, y la reivindicación respondería al criterio de novedad.

*Combinación de documentos*

12.06 Conviene señalar que, al examinar la novedad (por oposición a la actividad inventiva), no se permite combinar entre sí elementos separados del estado de la técnica (véase el párrafo 13.12). No obstante, si un documento (el documento "inicial") hace referencia explícita a otro documento (por ejemplo, como documento que proporciona información más detallada sobre ciertas características), las enseñanzas de este último pueden considerarse incorporadas al documento inicial en la medida indicada en dicho documento inicial. De la misma manera, se permite el uso de un diccionario o documento similar de referencia para interpretar un término especial utilizado en el documento inicial en la fecha de su publicación. También es posible referirse a otros documentos que permitan demostrar que la divulgación contenida en el documento inicial era suficiente (por ejemplo, un compuesto químico destinado a ser preparado y separado o, en el caso de un producto de la naturaleza, a ser separado) (véase el párrafo 12.02 y el Apéndice del presente Capítulo). También pueden invocarse otros documentos para demostrar que una característica que no estaba divulgada en el documento inicial era una característica

intrínseca de ese documento en la fecha de su publicación (por ejemplo, documentos que demuestren que el caucho es un “material elástico”, en el ejemplo dado en el párrafo 12.04).

*Variantes*

12.07 En el caso de una reivindicación que contenga variantes, por ejemplo, las reivindicaciones establecidas según la Práctica Markush (P1, P2, P3 … Pn), cualquier variante divulgada en el estado de la técnica no será considerada nueva.

*Divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares*

12.08 Cuando una reivindicación define una invención según términos genéricos, la divulgación de un ejemplo particular que se inscriba en los parámetros de la reivindicación genérica, a efectos de la apreciación de la novedad, constituye una anterioridad respecto a esa reivindicación. Así, una divulgación de cobre en un documento del estado de la técnica destruiría la novedad del metal en tanto que concepto genérico, pero no la de cualquier metal distinto del cobre. Una divulgación de remaches destruiría la novedad de los medios de fijación en tanto que concepto genérico, pero no la de un medio de fijación particular distinto de los remaches.

12.09 Un elemento del estado de la técnica que divulgue un género no siempre constituye una anterioridad respecto de una reivindicación que trate de una especie que forme parte de ese género. En otras palabras, si en una reivindicación en examen se trata de un ejemplo particular que no se menciona explícitamente, pero que figura en una divulgación genérica en un elemento del estado de la técnica, esto no constituye una anterioridad para la reivindicación, salvo si ese ejemplo particular está identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica. Si tal es el caso, ese ejemplo carece de novedad, sea cual sea el número de otras especies descritas en dicho elemento del estado de la técnica.

*Intervalos*

12.10 Cuando un elemento del estado de la técnica proponga un ejemplo particular que se sitúe en un intervalo reivindicado, ese elemento constituye una anterioridad respecto de ese intervalo. Así, cuando una reivindicación abarca varios compuestos, mediante una enumeración de intervalos o por otro medio, existe anterioridad respecto a esa reivindicación si uno de esos compuestos se describe en el elemento del estado de la técnica. Por ejemplo, un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio (Ti) que contiene el 0,65% de níquel (Ni) y el 0,3% de molibdeno (Mo) constituiría una anterioridad respecto de una reivindicación relativa a una aleación de Ti que contenga del 0,6 al 0,7% de Ni y del 0,2 al 0,4% de Mo. Sin embargo, si un elemento del estado de la técnica divulga un intervalo que se acerca a, excede o se sitúa en el intervalo reivindicado, pero no da un ejemplo particular cubierto por ese intervalo, deberá establecerse la novedad de la reivindicación caso por caso. Para que exista anterioridad respecto de la reivindicación, el elemento del estado de la técnica debe divulgar el objeto reivindicado de forma suficientemente precisa. Si la reivindicación trata de un intervalo reducido mientras que el elemento del estado de la técnica trata de un intervalo más amplio, y el intervalo reducido reivindicado no representa simplemente una manera de aplicar la enseñanza de ese elemento del estado de la técnica (por ejemplo, aparece que el efecto de la selección – como resultados inesperados – solo se produce, con toda probabilidad, dentro del intervalo reducido reivindicado), se podría concluir razonablemente, en función de otras circunstancias propias a ese caso, que ese intervalo reducido no está divulgado de forma suficientemente precisa en el estado de la técnica para constituir una anterioridad respecto de las reivindicaciones (una invención basada en una selección). Esos resultados inesperados también podrían tener el efecto de que las reivindicaciones no sean evidentes (véase el Capítulo 13 – Actividad inventiva).

## Apéndice del Capítulo 12

A12.02 Las prácticas de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional son divergentes respecto de los conocimientos externos a los que se puede recurrir para establecer si un elemento particular del estado de la técnica divulga la invención reivindicada de manera suficientemente precisa para ser perjudicial a la novedad. Algunas Administraciones observan las primeras directrices que siguen, mientras que otras observan las segundas que siguen. Las Administraciones que no observan ni las unas ni las otras pueden apoyarse, no obstante, en el documento del estado de la técnica para determinar si la invención reivindicada carece de actividad inventiva.

A12.02[1] El documento anterior debe proporcionar una divulgación suficiente en la fecha efectiva. Por “fecha efectiva” debe entenderse la fecha de publicación en el caso de un documento publicado anteriormente. Para las Administraciones que siguen esta práctica, el documento anterior, en conjunción con los conocimientos generales en la fecha efectiva de ese documento, debe ofrecer al experto en la materia una divulgación suficiente de cada elemento o etapa de la invención reivindicada.

A12.02[2].1 El documento anterior debe proporcionar una divulgación suficiente en la “fecha pertinente” de la reivindicación objeto de la búsqueda o del examen. Véase el párrafo 11.03 para la definición de la fecha pertinente a los efectos del informe de búsqueda internacional y los párrafos 11.04 y 11.05 para la definición de la fecha pertinente a los efectos de la opinión escrita y del examen preliminar internacional.

A12.02[2].2 Las Administraciones que sigan esa práctica tendrán en cuenta los conocimientos disponibles después de la fecha de publicación del documento anterior, pero antes de la fecha pertinente aplicable a la reivindicación objeto de la búsqueda o del examen, para determinar si ese documento anterior proporciona al experto en la materia una divulgación suficiente de cada elemento o etapa de la invención reivindicada.

# Capítulo 13
# Actividad inventiva

## Significado de actividad inventiva

13.01 Se considerará que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica tal como se define en el Reglamento (véase el párrafo 11.01), no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente (véanse los párrafos 11.02 a 11.05). Novedad y actividad inventiva son criterios diferentes. Una reivindicación carece de novedad si cada uno de sus elementos o de sus etapas está divulgado explícita o intrínsecamente en el estado de la técnica (véase el párrafo 12.01). Se considera que está cumplida la condición de actividad inventiva (no evidencia) si, en relación con el estado de la técnica en su conjunto, la invención, considerada como un todo, no sería evidente para un experto en la materia. Puede utilizarse una combinación de varios elementos del estado de la técnica para determinar si se ha respetado esta exigencia. Por lo tanto, el examinador no solo tendrá en cuenta la relación de la reivindicación con determinados documentos o pasajes de documentos aislados, sino también con combinaciones de esos documentos o partes de documentos, cuando tales combinaciones sean evidentes para el experto en la materia.

13.02 A los efectos del examen de la actividad inventiva, el “estado de la técnica” se define en el Artículo 33.3) (véase el Capítulo 11); no comprende las solicitudes de patente o las patentes publicadas posteriormente, aun cuando, en las condiciones previstas en el párrafo 11.07 (véase también el párrafo 16.73), una solicitud o una patente publicada posteriormente pueda citarse en el informe de examen preliminar internacional.

## Consideraciones para determinar la actividad inventiva

*¿Qué se considera “evidente”?*

13.03 La cuestión que hay que considerar, en lo que se refiere a toda reivindicación que define un objeto para el que se solicita protección, es la de si, en la fecha pertinente de dicha reivindicación, habría sido o no evidente para un experto en la materia llegar a algo que entrara dentro de los términos de la reivindicación, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso afirmativo, se considera que la reivindicación carece de actividad inventiva. El término “evidente” significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología sino que se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia. Las consideraciones fundamentales que permiten establecer la actividad inventiva (no evidencia) son las siguientes:

i) la invención reivindicada debe ser considerada como un todo;

ii) los documentos de referencia deben ser considerados como un todo y el experto en la materia debe ser motivado o alentado a combinar la enseñanza de esos documentos de forma que conduzca al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad razonable de éxito; y

iii) los documentos de referencia deben ser examinados sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada.

*Conocimientos adquiridos posteriormente*

13.04 Cuando se debe considerar la actividad inventiva, por oposición a la novedad (véase el párrafo 12.02 y el Apéndice del Capítulo 12), es justo interpretar cualquier documento a la luz de los conocimientos posteriores y tener en cuenta todos los conocimientos generalmente a disposición del experto en la materia en la fecha pertinente de la reivindicación.

*La invención considerada en su conjunto; combinación de elementos conocidos o evidentes*

13.05 Para establecer la actividad inventiva (no evidencia), generalmente conviene considerar la invención reivindicada en su conjunto. Cuando se determinan las diferencias entre el estado de la técnica y las reivindicaciones, la cuestión que se plantea no es la de si esas diferencias serían evidentes por sí solas, sino si la invención reivindicada en su conjunto habría sido evidente. Así, no sería correcto como regla general, en el caso de una reivindicación de combinación, argumentar que las características separadas de la combinación, tomadas por sí solas, son conocidas o evidentes y que, "en consecuencia", es evidente la totalidad del objeto reivindicado. La única excepción a esta regla se da cuando no existe relación funcional entre las características de la combinación, es decir, cuando la reivindicación se limita a una mera yuxtaposición de características y no se refiere a una auténtica combinación (véase el ejemplo del párrafo 13.14.d)).

13.06 Aunque la reivindicación deba dirigirse en cada caso a características técnicas (y no, por ejemplo, a una mera idea), a fin de evaluar si existe actividad inventiva, es importante que el examinador tenga presente que existen diversas maneras en las que un experto en la materia podría llegar a una invención.

13.07 Cuando se estudie la contribución que una determinada invención ha realizado al estado de la técnica a fin de determinar si existe una actividad inventiva, debería tenerse en cuenta, en primer lugar, lo que el mismo solicitante reconozca como conocido, tanto en la descripción como en las reivindicaciones; cualquiera de estos reconocimientos de la técnica conocida debería ser considerado correcto por el examinador, salvo que el solicitante afirme que ha cometido un error. No obstante, el estado de la técnica adicional descrito en el informe de búsqueda internacional o en cualquier documento adicional considerado pertinente podría situar la invención reivindicada en una perspectiva totalmente diferente de la que aparece por la mera divulgación de la misma y, de hecho, este estado de la técnica citado podría hacer que el solicitante corrigiera voluntariamente sus reivindicaciones para replantear su invención. Los conocimientos generales del experto en la materia también deben tenerse en cuenta en la apreciación de la actividad inventiva. Además, el estado de la técnica debe permitir realizar lo que se describe, incluso si no se trata de la invención reivindicada en su conjunto. Por lo tanto, sea cual sea la combinación utilizada —elementos del estado de la técnica y constatación de elementos conocidos o conocimientos generales—, esa combinación debe ofrecer la posibilidad de realización de la invención reivindicada.

*Apreciación de la contribución en relación con el estado de la técnica*

13.08 La apreciación de la actividad inventiva (no evidencia) deberá basarse en las consideraciones siguientes:

i) la determinación del alcance de la invención reivindicada;

ii) la determinación del alcance del elemento o de los elementos pertinentes del estado de la técnica;

iii) la definición dada a "experto en la materia" en ese caso concreto;

iv) la identificación de las diferencias y similitudes entre el elemento o los elementos pertinentes del estado de la técnica y la invención reivindicada; y

v) la apreciación de la medida en la que la invención reivindicada en su conjunto habría sido evidente para un experto en la materia a la luz del elemento o de los elementos pertinentes del estado de la técnica y de los conocimientos generales del experto en la materia.

13.09 La invención en su conjunto es evidente si, en la fecha pertinente (véanse los párrafos 11.02 a 11.05), cualquier elemento del estado de la técnica o sus propios

conocimientos generales habrían incitado o impulsado al experto en la materia a reemplazar, combinar o modificar las enseñanzas de uno o varios de esos elementos con una razonable esperanza de éxito para llegar a la invención reivindicada. Uno de los medios que permiten establecer la actividad inventiva es el enfoque problema-solución, descrito en el Apéndice del presente Capítulo.

13.10 Con el fin de llegar a una conclusión final sobre si una determinada reivindicación implica o no una actividad inventiva, es necesario establecer la diferencia entre el objeto de dicha reivindicación en su conjunto y el conjunto del estado de la técnica conocido (por lo que a las reivindicaciones dependientes se refiere, véase también el párrafo 13.19). Al estudiar este aspecto, el examinador no solo debería proceder desde el punto de vista sugerido por la forma de la reivindicación (estado de la técnica más parte característica; véanse los párrafos 5.04 a 5.08). Su apreciación de la actividad inventiva se basará en el estado de la técnica más cercano que haya identificado. En este caso se trata de la combinación de características deducible de un solo documento de referencia que ofrezca el mejor punto de partida para estudiar la cuestión de la evidencia. Además de la divulgación explícita contenida en los elementos del estado de la técnica, para establecer el alcance de la divulgación, conviene referirse igualmente a la divulgación implícita, es decir, una enseñanza que un experto en la materia podría deducir razonablemente de la divulgación explícita. El momento crítico, en la determinación de tal divulgación, es la fecha pertinente de las reivindicaciones de la solicitud en cuestión. También se tendrán en cuenta los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha pertinente de esas reivindicaciones.

*El “experto en la materia”*

13.11 Se debe suponer que el experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha pertinente. Debería suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que se contenía en el “estado de la técnica”, en particular, los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, y haber tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina. Si el problema derivado del estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención impulsa al experto en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista de ese campo será la persona cualificada para resolver el problema. En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica una actividad inventiva. En ciertas circunstancias, puede ser más adecuado recurrir a un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, más bien que a una sola persona. Este puede ser el caso, por ejemplo, para ciertas tecnologías de vanguardia como la de las computadoras o las redes telefónicas, y para procedimientos altamente especializados como los de la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas complejas.

*Combinación de enseñanzas*

13.12 Para determinar la existencia de actividad inventiva por oposición a la novedad (véase el Capítulo 12), está permitido combinar las enseñanzas de dos o más documentos de referencia del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes publicadas o varias enseñanzas contenidas en el mismo documento de referencia, como un determinado libro, pero únicamente en el caso en que esa combinación habría sido evidente para el experto en la materia. Para determinar si es evidente que es necesario combinar dos o más documentos diferentes, el examinador deberá considerar lo siguiente:

i) si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen probable o improbable la combinación de esos documentos para el experto en la materia;

ii) si los documentos proceden de campos técnicos similares o cercanos y, si este no fuera el caso, si presentan una relación suficiente con el problema particular de que trata la invención.

13.13 La combinación, el reemplazo o la modificación de las enseñanzas de uno o varios elementos del estado de la técnica solo puede conducir a la falta de actividad inventiva (carácter evidente) si un experto en la materia habría sido motivado razonablemente por el estado de la técnica o por sus conocimientos generales propios a proceder a esa combinación, ese reemplazo o esa modificación. A la inversa, cuando no quepa esperar que el experto en la materia llegue a tal combinación, estaría cumplida la condición de actividad inventiva (no evidencia), incluso si cada elemento, considerado por separado, habría sido evidente. El hecho de combinar dos o más partes de un mismo documento sería evidente si hubiera una posibilidad razonable de que el experto en la materia pudiera asociar esas partes entre ellas. También sería normalmente evidente para el experto en la materia combinar con otros documentos del estado de la técnica un manual reputado o un diccionario clásico; se trata únicamente de un caso particular del principio general según el cual es evidente combinar las instrucciones contenidas en uno o varios documentos con los conocimientos generales corrientes en el campo técnico considerado. De forma general, también sería evidente para el experto en la materia combinar las enseñanzas de dos documentos de los que uno se refiere al otro de forma clara e inequívoca. Conviene observar que las razones que conduzcan a modificar las enseñanzas del estado de la técnica no deben ser necesariamente las mismas que las del solicitante. Así, no es obligatorio que el estado de la técnica sugiera la combinación en cuestión con la finalidad de obtener el mismo beneficio o el mismo resultado que el identificado por el solicitante. El estado de la técnica puede sugerir la invención reivindicada, pero con una finalidad diferente o para resolver otro problema. En ciertos casos, el contenido de un solo elemento del estado de la técnica puede destacar la falta de actividad inventiva. En el Apéndice del presente Capítulo figuran ejemplos de estos casos.

**Ejemplos**

13.14 Los ejemplos siguientes dan indicaciones sobre las circunstancias en las que una invención reivindicada debería considerarse evidente, o cuándo se supone la determinación positiva de una actividad inventiva (no evidencia). Conviene señalar que estos ejemplos no son más que guías para los examinadores, y que, en cada caso, el principio aplicable sería "¿era algo evidente para un experto en la materia?". Los examinadores deberían evitar los intentos de adaptar un caso concreto a uno de estos ejemplos si el mismo no es claramente aplicable. Por otra parte, la lista no es exhaustiva.

*a) Invenciones reivindicadas que representan la aplicación de medidas conocidas de manera evidente y respecto a las cuales debería eliminarse por lo tanto la existencia de una actividad inventiva:*

i) La enseñanza de un documento anterior es incompleta respecto de la invención reivindicada en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podría ocurrírsele natural o fácilmente al experto en la materia, dando como resultado la invención reivindicada.

*Ejemplo:* La invención reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con aluminio. Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. El aluminio es un material ligero cuya utilización en la construcción es bien conocida en la técnica.

ii) La invención reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de equivalentes (mecánicos, eléctricos o químicos) bien conocidos y que tienen la misma finalidad, siendo reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica. Se señala que, incluso si el solicitante ha reconocido en la solicitud internacional que un elemento es

equivalente a otro elemento que se había utilizado hasta ahora con un objetivo diferente, ello no significa que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar del otro.

*Ejemplo:* La invención reivindicada se refiere a una combinación de bomba-motor que difiere de una combinación conocida de bomba-motor por el hecho únicamente de que el motor es hidráulico en lugar de ser un motor eléctrico.

iii) La invención reivindicada consiste simplemente en un nuevo uso de un material ya conocido que emplea las propiedades conocidas de dicho material.

*Ejemplo:* Una composición para lavado que contiene, como detergente, un compuesto conocido, que tiene la propiedad ya sabida de reducir la tensión superficial del agua, cuando se sabe que esta propiedad es algo esencial para los detergentes.

iv) La invención reivindicada consiste en la sustitución, en un dispositivo conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso (sustitución análoga).

*Ejemplo:* Un cable eléctrico comprende una vaina de polietileno encolada a un apantallado metálico por medio de un adhesivo. La invención reivindicada reside en el uso de un adhesivo concreto, recién desarrollado, que se sabe que es adecuado para el encolado entre polímero y metal.

v) La invención reivindicada consiste simplemente en el uso de una técnica conocida en situación muy parecida (uso análogo).

*Ejemplo:* La invención reivindicada consiste en la aplicación de una técnica de control de impulso al motor eléctrico que acciona los mecanismos auxiliares de una carretilla industrial, por ejemplo, una carretilla elevadora, siendo ya conocido el uso de esta técnica para el control del motor eléctrico de propulsión de la carretilla.

*b) Invenciones reivindicadas que representan la aplicación de medidas conocidas de manera no evidente y respecto a las cuales se reconoce por lo tanto una actividad inventiva:*

i) Un procedimiento o medio de trabajo conocido, cuando se utiliza para una finalidad diferente que consigue un efecto nuevo y sorprendente.

*Ejemplo:* Se sabe que la corriente eléctrica de alta frecuencia puede utilizarse para la soldadura inductiva a tope. Sería, pues, evidente que dicha energía de alta frecuencia pudiera utilizarse igualmente en la soldadura conductiva a tope con efecto similar; no obstante, en este caso existiría actividad inventiva si la energía de alta frecuencia se utilizara para la soldadura a tope conductiva y continua de una tira enrollada, pero sin eliminar las escalas (siendo normalmente necesaria dicha eliminación de escalas a fin de evitar que se formen arcos entre el contacto de la soldadura y la tira de material). El efecto inesperado es que se comprueba que no es necesario retirar dichas escalas porque, a altas frecuencias, la corriente se suministra de manera básicamente capacitiva, a través de las escalas, que forman un dieléctrico.

ii) Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representa la solución de dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, a condición de que los medios para superar las dificultades técnicas estén definidos en la reivindicación.

*Ejemplo:* La invención reivindicada se refiere a un dispositivo para soportar y controlar la subida y caída de soportes de gas, permitiendo que se pueda prescindir del bastidor exterior de guía empleado anteriormente. Se conocía un dispositivo similar para soportar muelles o pontones flotantes, pero, para aplicar el dispositivo a un soporte de gas, debían superarse dificultades prácticas que no se encontraban en las aplicaciones conocidas.

*c) Combinación evidente de características que no representa una actividad inventiva:*

La invención reivindicada consiste simplemente en la yuxtaposición o asociación de dispositivos o procesos conocidos que funcionan de manera normal y no producen ninguna interrelación de funcionamiento no evidente.

*Ejemplo:* Una máquina para producir salchichas consta de una máquina de picar carne conocida y una máquina conocida de relleno dispuestas una a continuación de otra.

*d) Combinación no evidente de características que representa, por consiguiente, una actividad inventiva:*

Las características combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado técnico. Es irrelevante el hecho de que cada una de las características sea total o parcialmente conocida por sí misma.

*Ejemplo:* Una mezcla de medicinas consiste en un producto para eliminar el dolor (analgésico) y un tranquilizante (sedante). Se ha comprobado que, añadiéndose al tranquilizante, que por sí mismo no parecía tener efecto analgésico alguno, se intensificaba el efecto analgésico del producto para eliminar el dolor de una manera que no se hubiera podido prever por las propiedades conocidas de las sustancias activas.

*e) Selección o elección evidente entre una serie de posibilidades conocidas que no representa una actividad inventiva:*

i) La invención reivindicada consiste simplemente en elegir entre una serie de alternativas igualmente probables.

*Ejemplo:* La invención reivindicada se refiere a un procedimiento químico conocido en el que se conoce la alimentación eléctrica de calor a la mezcla de reacción. Existe una serie de sistemas alternativos ya conocidos para suministrar así el calor, y la invención reivindicada consiste meramente en la elección de una alternativa.

ii) La invención reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, gamas de temperatura u otros parámetros concretos entre una gama limitada de posibilidades, y es evidente que estos parámetros o gamas útiles estaban cubiertos por el estado de la técnica y que podría llegarse a ellos por tanteos de rutina o por la aplicación de procedimientos normales de diseño. Cuando las condiciones generales de una reivindicación están divulgados en el estado de la técnica, el descubrimiento de las gamas óptimas o útiles por tanteos de rutina no implica una actividad inventiva.

*Ejemplo:* La invención reivindicada se refiere a un procedimiento para desarrollar una reacción conocida y se caracteriza por un caudal especificado de un gas inerte. Los caudales establecidos son simplemente los que debería obtener necesariamente cualquier experto en la materia.

iii) Puede llegarse a la invención reivindicada meramente por una simple extrapolación, de manera directa, del estado de la técnica.

*Ejemplo:* La invención reivindicada se caracteriza por el uso de un contenido mínimo especificado de una sustancia X en un preparado Y a fin de mejorar su estabilidad térmica, y este aspecto caracterizador se puede obtener simplemente por extrapolación en un gráfico de línea recta, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la estabilidad térmica con el contenido de la sustancia X.

iv) La invención reivindicada consiste simplemente en elegir un pequeño número de compuestos químicos (es decir, un subgénero o una especie) de un amplio campo de compuestos químicos (género).

*Ejemplo:* El estado de la técnica incluye la divulgación de un compuesto químico caracterizado por una fórmula genérica que incluye un grupo sustituyente designado como “R”. Este sustituyente “R” se define de manera que abarque gamas completas de grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo, sustituidos o no sustituidos por halógeno e/o hidroxi. Solo se expone en el estado de la técnica un número muy reducido de modos de realización específicos dentro de los grupos radicales ampliamente definidos. La invención reivindicada consiste en la selección de un radical o pequeño grupo de radicales concretos de entre los acerca de los cuales se sabe que son contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos divulgados en el estado de la técnica como sustituyente “R”. En la medida en que el estado de la técnica induzca a seleccionar cualquier miembro bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera general, el experto en la materia estaría motivado para proceder a las modificaciones necesarias para lograr el (los) compuesto(s) reivindicado(s). Además, los compuestos resultantes:

– no se describen en el sentido de que tienen, ni se demuestra que poseen, ninguna propiedad ventajosa que no poseían los ejemplos del estado de la técnica; o

– se describen como que poseen propiedades ventajosas, comparados con los compuestos citados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son del tipo que cualquier experto en la materia esperaría que poseyeran tales compuestos, por lo que lo más probable es que se sintiera impulsado a realizar esta selección.

*f) Selección o elección no evidente entre una serie de posibilidades conocidas que representa, por consiguiente, una actividad inventiva:*

i) La invención reivindicada supone la selección especial en un proceso de condiciones particulares de funcionamiento (por ejemplo, temperatura y presión) dentro de una escala conocida, produciendo dicha selección efectos inesperados en el funcionamiento del proceso o en las propiedades del producto resultante.

*Ejemplo:* En un proceso en el que la sustancia A y la sustancia B se transforman a temperatura elevada en la sustancia C, se sabía en el estado de la técnica que, a medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 50 °C y 130 °C, se produce en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C. Se ha comprobado ahora que, en la escala de temperaturas de 63 °C a 65 °C, que anteriormente no había sido explorada, el rendimiento de sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.

ii) La invención reivindicada consiste en elegir compuestos químicos concretos (subgénero o especie) de un amplio campo de compuestos (género), presentando los compuestos elegidos ventajas imprevistas.

*Ejemplo:* En el ejemplo de un compuesto químico sustituido citado en el apartado iv) del párrafo e) anterior, la invención reivindicada reside igualmente en la selección del radical sustituyente “R” del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica. En este caso, sin embargo, la invención no solo abarca la selección de compuestos específicos del posible campo genérico de compuestos, y da lugar a compuestos que se describe y se demuestra que poseen propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicación que impulsara a un experto en la materia a esta selección concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades ventajosas descritas.

*g) Eliminación de un prejuicio técnico:*

Por regla general, existe actividad inventiva si el estado de la técnica lleva a un experto en la materia lejos del procedimiento propuesto por la invención reivindicada. Esto se aplica, en particular, cuando al experto en la materia no se le ocurriría la realización de experimentos para determinar si son alternativas al medio conocido de eliminar un obstáculo técnico real o imaginado.

*Ejemplo:* Una vez esterilizadas, las bebidas que contienen dióxido de carbono se embotellan en botellas esterilizadas mientras están calientes. La opinión general es que, inmediatamente después de retirada la botella del dispositivo de relleno, la bebida embotellada debe ser protegida inmediatamente del aire exterior, a fin de impedir la salida a chorro de la bebida embotellada. Un procedimiento que incluyera los mismos pasos, pero en el que no sería necesario tomar precauciones para proteger la bebida del aire exterior (porque, de hecho, no se necesita ninguna) podría representar, pues, una actividad inventiva.

**Otras consideraciones**

*Análisis ex post facto*

13.15 Convendría recordar que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, podría implicar de hecho una actividad inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador debería desconfiar del análisis ex post facto de este tipo. Debe examinarse el estado de la técnica sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La enseñanza o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada debe proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales del experto en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante. Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si el experto en la materia sería incitado o impulsado a combinar las enseñanzas del estado de la técnica es la esperanza o la probabilidad razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente. En cualquier caso, el examinador deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad. Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante.

*Valor técnico, necesidades experimentadas desde tiempo atrás*

13.16 Para establecer la afirmación positiva de que la invención reivindicada implica actividad inventiva (no evidencia), también deberán tenerse en cuenta los factores siguientes como consideraciones secundarias:

i) si la invención reivindicada satisface una necesidad experimentada desde tiempo atrás;

ii) si la invención reivindicada supera un prejuicio científico;

iii) si ha habido intentos anteriores, no coronados por el éxito, para lograr el resultado alcanzado por la invención reivindicada;

iv) si la invención reivindicada conduce a un resultado inesperado; y

v) si la invención reivindicada ha obtenido un éxito comercial notable.

13.17 Si, por ejemplo, se demuestra que una invención reivindicada tiene un valor técnico considerable y, particularmente, si proporciona una ventaja técnica que es nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o más de las características incluidas en la reivindicación que define la invención, el examinador debería

dudar en plantear una decisión negativa en el sentido de que dicha reivindicación carece de actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la invención reivindicada resuelve un problema técnico que los especialistas de la técnica han estado intentando resolver desde mucho tiempo atrás, o que por cualquier otra razón atiende una necesidad sentida desde hace mucho tiempo o supera un prejuicio científico.

*Éxito comercial*

13.18 El éxito comercial por sí solo no debe considerarse como indicación de existencia de actividad inventiva, pero la prueba de un éxito comercial inmediato, junto con los indicios de un deseo mantenido desde hace mucho tiempo serían pertinentes, a condición de que el examinador pudiera comprobar a su satisfacción que el éxito se deriva de las características técnicas de la invención reivindicada, y no de otras influencias (por ejemplo, técnicas de venta o publicidad) y que su alcance corresponde al de la invención reivindicada.

*Reivindicaciones dependientes*

*Regla 6.4.b)*

13.19 El examinador debe tener presente que, al evaluar si la invención reivindicada parece nueva, implicar actividad inventiva (no ser evidente) y susceptible de aplicación industrial, una reivindicación dependiente se considera limitada por todas las características de la reivindicación de la que depende. Por ello, si la declaración en cuanto a la novedad de la reivindicación independiente es positiva, debería ser normalmente positiva para las reivindicaciones dependientes. Este principio se aplica igualmente a la actividad inventiva y a la aplicación industrial, salvo si la reivindicación dependiente contiene una característica adicional que haga que la invención no sea susceptible de aplicación industrial.

## Apéndice del Capítulo 13

### El enfoque problema-solución

A13.08.1 Un enfoque particular que podría utilizarse para establecer si existe actividad inventiva es el denominado “problema-solución”. El enfoque consiste en las siguientes etapas:

1. determinar el estado de la técnica más cercano (véase también el párrafo 13.08);

2. identificar el problema técnico objetivo que hay que resolver; y

3. estudiar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, habría sido evidente para el experto en la materia.

*Etapa 1*

A13.08.2 El estado de la técnica más cercano es la combinación de características deducible de un solo documento de referencia, que ofrezca el mejor punto de partida para estudiar la cuestión de evidencia. Puede tratarse, por ejemplo, de:

i) una combinación conocida en el campo técnico en cuestión, que divulgue los efectos técnicos, los objetivos o la utilización particular más cercanos de la invención reivindicada; o

ii) la combinación que comparta con la invención el mayor número de características técnicas y que sea capaz de asegurar la función de la invención.

*Etapa 2*

A13.08.3 Durante la segunda etapa, se determina de manera objetiva cuál es el problema técnico por resolver. Para ello, conviene estudiar la invención reivindicada, el estado de la técnica más cercano y las diferencias respecto de las características (tanto estructurales

como funcionales) entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano, formulando a continuación el problema técnico.

A13.08.4 En este contexto, se entiende por problema técnico el objetivo y la tarea consistentes en modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para obtener los efectos técnicos que constituyen la aportación de la invención reivindicada en relación con el estado de la técnica más cercano.

A13.08.5 Es posible que el problema técnico derivado de esta forma sea diferente del que la solicitud presente como “el problema”, pues el problema técnico objetivo se basa en hechos establecidos objetivamente, que aparezcan concretamente en el estado de la técnica revelado durante el procedimiento, que pueden ser diferentes del estado de la técnica del que el solicitante haya tenido conocimiento efectivamente en la fecha de presentación de la solicitud.

A13.08.6 La expresión “problema técnico” debería interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica. Podría ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares, o que sea más económico.

A13.08.7 A veces, las características de una reivindicación ofrecen más de un efecto técnico; en este caso, se trata de un problema técnico que contiene más de un elemento o de un aspecto, correspondiendo cada uno a alguno de los efectos técnicos. En tales casos, generalmente será necesario examinar cada elemento o cada aspecto por separado.

*Etapa 3*

A13.08.8 La tercera etapa consiste en responder a la pregunta de si el estado de la técnica en su conjunto contiene una enseñanza que incitaría (no solo que podría incitar, sino que incitaría) al experto en la materia, enfrentado al problema técnico, a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano, teniendo en cuenta esa enseñanza para obtener de esta forma un objeto cubierto por los términos de la reivindicación y, por lo tanto, llegar a los mismos resultados que la invención.

A13.08.9 Cabe observar que el enfoque problema-solución no exige que esté implicado un progreso técnico. No obstante, el enfoque problema-solución siempre permite formular un problema objetivo (“encontrar una solución de reemplazo”, “facilitar la fabricación”, “disminuir los costos de fabricación”), incluso cuando no haya progreso técnico.

**Ejemplos en los que un solo documento pone en duda la actividad inventiva**

A13.13 Según la práctica de ciertas Administraciones, un documento cuyo contenido ponga en duda la actividad inventiva de una reivindicación independiente por lo menos, y, en su caso, de una o varias reivindicaciones que dependan de ella, se clasifica en la categoría “X”. Los siguientes son ejemplos de situaciones en las que esto puede ocurrir:

i) cuando una característica técnica conocida en un campo técnico se aplica a otro campo y esa aplicación habría sido evidente para un experto en la materia;

ii) cuando la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto reivindicado es suficientemente conocida para que sea innecesaria la prueba documental;

iii) cuando el objeto reivindicado trata sobre la utilización de un producto conocido, y esa utilización habría sido evidente habida cuenta de las propiedades conocidas del producto;

iv) cuando la invención reivindicada difiere de la técnica conocida debido simplemente a la utilización de equivalentes que sean suficientemente conocidos para que sea innecesaria la prueba documental.

# Capítulo 14
# Aplicación industrial

## Significado de aplicación industrial

*Artículos 5, 33.4), 34.4)a)ii), 35.3)a)*

14.01 La invención cuya protección se solicita se considera susceptible de aplicación industrial si, conforme a su naturaleza, puede ser producida o utilizada (en el sentido tecnológico) en cualquier tipo de industria. Una Administración internacional puede considerar que la expresión “susceptible de aplicación industrial” es sinónimo del término “utilidad”. Véase el Apéndice del presente Capítulo.

14.02 El término “industria” deberá entenderse en su sentido más amplio, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El término “industria” incluye, pues, cualquier actividad física de carácter técnico, esto es, una actividad que pertenece a las técnicas útiles o prácticas, en oposición a las bellas artes o artes estéticas. Esto no implica necesariamente el uso de una máquina o la fabricación de un artículo, y podría cubrir un procedimiento para dispersar la niebla, o un proceso para convertir la energía de una forma en otra.

14.03 Limitándose a las características generales comunes de las exigencias de aplicación industrial y de utilidad, una invención que no funcione, por ejemplo, una invención que manifiestamente no puede funcionar en virtud de leyes naturales bien establecidas, no satisface ni la condición de aplicación industrial ni la de utilidad. En la medida en que no funcione, se considera que una invención de ese tipo no tendría ninguna aplicación en la industria o no sería de ninguna utilidad.

## Metodología

14.04 Para la apreciación de la aplicación industrial, son aplicables las siguientes etapas:

i) determinar lo que ha reivindicado el solicitante; y

ii) determinar si el experto en la materia reconocería que la invención reivindicada es susceptible de aplicación industrial.

14.05 En la mayoría de los casos, la posibilidad de aplicación industrial será evidente, y sería superflua una descripción más detallada.

*Reglas 43bis, 66.2.a)ii), 70.8*

14.06 Si se alega que un determinado producto o procedimiento actúa de manera claramente contraria a leyes físicas bien establecidas, por lo que la invención no puede ser llevada a la práctica por un experto en la materia, se considera que la reivindicación no es susceptible de aplicación industrial, y se notifica al solicitante.

## Apéndice del Capítulo 14

A14.01 No todas las Administraciones internacionales tienen las mismas exigencias respecto de la aplicación industrial. Una Administración internacional puede basarse en alguna de las directrices siguientes, según sea apropiado.

### Utilidad

A14.01[1] Una Administración internacional puede considerar que la expresión “susceptible de aplicación industrial” es sinónimo del término “utilidad”. En consecuencia, se considera que una invención reivindicada es susceptible de aplicación industrial si presenta una utilidad a) específica, b) sustancial y c) creíble.

*Utilidad específica o particular*

a) Debe distinguirse entre los casos en los que el solicitante divulga una utilización o una aplicación específica de la invención, y aquellos en los que el solicitante solamente indica que la invención podría ser útil sin dar las razones precisas. Así, el simple hecho de mencionar que un compuesto podría ser útil en el tratamiento de afecciones no especificadas, o que el compuesto posee propiedades "biológicas útiles", no bastaría para definir la utilidad específica del compuesto. Asimismo, si una reivindicación relativa a un polinucleótido define su utilización únicamente como "sonda genética" o "marcador cromosómico", sin mencionar un blanco ADN determinado, no podría ser considerada específica. Generalmente, no sería suficiente una declaración de orden general a efectos de que un compuesto podría ser utilizado en el diagnóstico de una enfermedad si no se precisa la patología a diagnosticar. Por el contrario, supongamos el caso en el que el solicitante divulgue una actividad biológica determinada de un compuesto y establezca de manera satisfactoria una correspondencia entre esa actividad y una patología determinada: las afirmaciones de este segundo tipo son suficientes para definir una utilidad específica de la invención. Las afirmaciones del primer tipo son insuficientes, concretamente cuando dicha afirmación tiene la forma de una declaración de orden general en el sentido de que podría derivarse una invención "útil" de lo que ha sido divulgado por el solicitante.

*Utilidad sustancial o práctica en el contexto del "mundo real"*

b) Las utilidades que exigen o que consisten en efectuar búsquedas más avanzadas para identificar o confirmar de manera satisfactoria un contexto de uso en el "mundo real" no son utilidades sustanciales. Por ejemplo, un compuesto que permita tratar una enfermedad conocida o recientemente descubierta y un método de análisis que permita identificar compuestos que, a su vez, tienen una "utilidad sustancial", definen ambos un contexto de utilización en el "mundo real". Un análisis que permita medir la presencia de una materia con una relación declarada con una predisposición a la emergencia de una patología determinada también definiría un contexto de utilización en el "mundo real", en el sentido de que permitiría identificar candidatos potenciales para medidas preventivas o mayor vigilancia. Debe distinguirse entre las invenciones que presentan una utilidad sustancial identificada con precisión y aquellas cuya utilidad declarada exige búsquedas más avanzadas para ser identificada o confirmada de manera satisfactoria. Las definiciones como "instrumento de investigación", "intermedio" o "a los efectos de investigación" no contribuyen a determinar si el solicitante ha identificado una utilidad específica y sustancial de la invención. A título de ejemplo de casos que exigen o se basan en búsquedas más avanzadas para identificar o confirmar de manera satisfactoria un contexto de utilización en el "mundo real" y que, en consecuencia, no definen "utilidades sustanciales", pueden citarse los siguientes:

i) la investigación fundamental, consistente en estudiar, por ejemplo, las propiedades del propio producto reivindicado o los mecanismos en los que interviene la materia;

ii) un procedimiento de análisis de una materia, o que permita identificar una materia, que no presente, en sí misma, una utilidad específica o sustancial;

iii) un método de producción de una materia que no presente, en sí misma, una utilidad específica, sustancial y creíble; y

iv) una reivindicación que trate de un producto intermedio utilizado en la fabricación de un producto final que no tenga utilidad específica, sustancial y creíble.

*Utilidad creíble*

c) Una afirmación es creíble, salvo i) que la lógica en la que se funde sea manifiestamente incoherente, o ii) que se base en hechos que vayan contra la lógica de la

afirmación. En este contexto, se entiende por credibilidad la fiabilidad de la declaración basada en la lógica y los hechos que el solicitante invoque para apoyar su afirmación de utilidad. Una afirmación de utilidad no sería considerada creíble si un experto en la materia la juzgase "increíble a la luz de los conocimientos actuales", y si el solicitante no pudiera proponer nada que pudiera ir en contra de lo sugerido por los conocimientos actuales. Las reivindicaciones relativas a un compuesto que permite curar una enfermedad o vacunar contra una enfermedad para la que no existía hasta ahora ninguna vacuna o tratamiento eficaz deben estudiarse atentamente para establecer su conformidad con la exigencia de aplicación industrial. Puede ser más difícil establecer la credibilidad de una utilidad invocada por un compuesto que permita tratar una afección humana cuando el razonamiento científico actual sugiera que tal objetivo es irrealizable. A estos efectos, es necesario un buen conocimiento del estado de la técnica en el momento en que haya sido concebida la invención. No obstante, no basta saber que no existe tratamiento conocido que permita curar una enfermedad para concluir que la invención no es susceptible de aplicación industrial. En su lugar, debe determinarse, mediante las informaciones divulgadas en la solicitud, si es creíble la utilidad invocada de la invención.

**Aplicación industrial**

A14.01[2].1 Según ciertas Administraciones internacionales, el objeto reivindicado solo es susceptible de aplicación industrial si se cumplen todas las condiciones siguientes:

1) La solicitud internacional debe indicar la manera en que la invención es susceptible de aplicación en la industria (la función que se supone debe cumplir, su objetivo especial o su uso específico).

2) La solicitud internacional debe divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda realizarla el experto en la materia (definiendo los medios y la manera de realizarla). En su defecto, la manera de realizar la invención puede ser divulgada por una fuente que se haya puesto a disposición del público antes de la fecha de prioridad de la invención.

3) Cuando realice una o varias reivindicaciones, debe ser realmente posible para el experto en la materia realizar el objetivo especial (uso específico) indicado de la invención.

*Objetivo especial*

A14.01[2].2 Cabe observar que, por regla general, el objetivo especial se aprecia a primera vista a partir del objeto de la invención, tal como está definido en una o varias reivindicaciones, o de la naturaleza de la invención. Así, cuando el objeto de la invención se define como una "computadora", no se planteará la cuestión de si es posible utilizarlo en la industria; en otras palabras, se consideraría que está cumplida la condición 1). Por otra parte, si el objeto de la invención se refiere a un nuevo compuesto químico o a un procedimiento que permita producir un nuevo compuesto, pero la solicitud internacional no ofrece ninguna indicación de su uso específico, la invención no cumpliría la condición 1).

*Divulgación clara y completa*

A14.01[2].3 Se considera que la solicitud describe la invención de una manera conforme a la condición 2) si, en su conjunto, las informaciones contenidas en la misma y las informaciones procedentes de una fuente accesible al público antes de la fecha de prioridad de la invención son suficientes para permitir a un experto en la materia realizar el objeto reivindicado. Por lo que respecta a las informaciones contenidas en la solicitud, no solo conviene determinar en qué medida permiten realizar la invención, sino también la medida en la que permiten identificar en el estado de la técnica las informaciones requeridas. Supongamos, por ejemplo, que una reivindicación independiente define una característica técnica supuesta en los términos siguientes: "el índice de dilatación térmica de un material utilizado para fabricar un órgano Q de un mecanismo se sitúa en una horquilla de A a B". Si

un material que presente un índice de dilatación térmica comprendido en esa horquilla es conocido del estado de la técnica, se considerará que la solicitud divulga la invención de una manera conforme a la condición 2), tanto si la solicitud identifica ese material como si no lo hace. La condición 2) también estaría cumplida si tal material, aunque no sea conocido en el estado de la técnica, pudiera fabricarse a partir de las informaciones contenidas únicamente en la solicitud.

A14.01[2].4 Por el contrario, la condición 2) no se consideraría cumplida en el ejemplo anterior si un material que presente un índice de dilatación térmica en la horquilla mencionada no fuese conocido en el estado de la técnica y no pudiera ser fabricado, en la medida en que la solicitud internacional tal como fue presentada no contiene ninguna información sobre su composición o su procedimiento de fabricación.

*Posibilidad de realización del objetivo especial*

A14.01[2].5 La verificación del cumplimiento de la condición 3) permite, de hecho, asegurarse de la exactitud técnica de la invención, tal como se define en cada reivindicación. Un resultado positivo significa que la aplicación de la invención conforme a las características técnicas supuestas, tal como se definen en la reivindicación, conducirá a un modo de realización susceptible de ser utilizado a los efectos del objetivo especial indicado.

A14.01[2].6 Puede citarse, a título de ejemplo, el caso en el que la reivindicación se refiere al movimiento perpetuo: ese objeto no cumpliría la condición 3), incluso si la solicitud internacional cumpliese la condición 2), ya que es contrario a leyes físicas bien establecidas. Este sería también el caso respecto de errores técnicos que no estén relacionados forzosamente con leyes naturales fundamentales, pero que conduzcan a la imposibilidad de utilizar el objeto reivindicado a los efectos del objetivo especial indicado por el solicitante.

A14.01[2].7 Otro ejemplo sería que, si se reivindica un motor, la condición 3) estaría cumplida si el funcionamiento del motor tiene como resultado, por ejemplo, un movimiento mecánico. Si paralelamente se comprueba que no pueden obtenerse ciertas características descritas en la solicitud internacional, como el coeficiente de rendimiento especificado del motor, esta comprobación no tendrá ninguna incidencia sobre la exigencia de aplicación industrial, pero deberá ser examinada en la óptica de la divulgación suficiente de la descripción.

*Fecha en la que deben cumplirse los requisitos*

A14.01[2].8 El procedimiento de verificación de la conformidad de la solicitud con las condiciones (1) a (3) se aplica a partir de la fecha de prioridad de la invención. En consecuencia, si ninguna divulgación anterior efectuada antes de la fecha de prioridad proporcionase las informaciones requeridas para realizar la invención reivindicada, y la solicitud anterior que sirva de base a la reivindicación de prioridad de la solicitud en cuestión no contuviese esas informaciones, para establecer la posibilidad de aplicación industrial de la invención en la fecha de prioridad, no sería suficiente con que esas informaciones se añadan a la solicitud en examen; tal adición se consideraría como la adición de elementos nuevos y sería contraria a las disposiciones de los Artículos 19.2) y 34.2)b).

# PARTE IV
# BÚSQUEDA INTERNACIONAL

## Capítulo 15
## Búsqueda internacional

### Objetivo de la búsqueda internacional y de la búsqueda internacional suplementaria

*Artículo 15.2), 4); Reglas 33.1.a), 34*

15.01 La búsqueda internacional tiene por objeto descubrir el estado de la técnica pertinente, el que comprende todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (incluidos dibujos y otras ilustraciones) (véase el Capítulo 11) y que sea susceptible de ayudar a determinar si la invención reivindicada es nueva o no (véase el Capítulo 12) y si implica o no una actividad inventiva (es decir, si es o no evidente; véase el Capítulo 13), a condición de que la puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha de la presentación internacional. La Administración encargada de la búsqueda internacional se esforzará por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que sus medios se lo permitan y, en cualquier caso, consultará la documentación mínima especificada en la Regla 34.

15.02 Con la finalidad de emitir el informe de búsqueda internacional, se insta asimismo a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional a citar los documentos comprendidos en el estado de la técnica que podrían ayudar a determinar si se han satisfecho otros requisitos como la divulgación suficiente, el fundamento en la descripción y la aplicación industrial.

15.03 La búsqueda debe tener en cuenta el hecho de que ciertas Oficinas designadas admiten diferentes definiciones de la fecha efectiva del estado de la técnica. En consecuencia, al efectuar la búsqueda, los examinadores deberán prestar atención a seleccionar, y citar en su caso, el estado de la técnica que pueda ser pertinente en Oficinas distintas de aquella en la que se encuentran. No obstante, el examinador no debe ampliar la búsqueda más allá de los parámetros clásicos de búsqueda para descubrir dicho estado de la técnica. Cuando se haya efectuado la búsqueda y se haya identificado el mencionado estado de la técnica eventualmente pertinente, se instará a los examinadores, por ejemplo, a citar toda la técnica pertinente publicada antes de la fecha de presentación internacional, incluso si esa técnica y la solicitud internacional examinada proceden de solicitantes o de inventores comunes. Al proceder a la búsqueda, los examinadores deberán seguir el Artículo 11.3), incluso si existe una reserva según el Artículo 64.4).

15.04 Otro objetivo de la búsqueda internacional consiste en evitar, o por lo menos reducir al mínimo, las búsquedas adicionales en la fase nacional.

*Divulgaciones no escritas*

*Regla 33.1.b)*

15.05 Una divulgación no escrita como una divulgación oral, el uso, una exposición o cualquier otro medio de divulgación no corresponde al estado de la técnica pertinente a efectos de la búsqueda internacional, salvo que haya sido objeto de divulgación escrita, puesta a disposición del público antes de la fecha de la presentación internacional, y será la divulgación escrita la que forme parte del estado de la técnica. No obstante, si la fecha en la que la divulgación escrita ha sido puesta a disposición del público era idéntica o posterior a la fecha de presentación de la solicitud internacional examinada, el informe de búsqueda deberá mencionar separadamente ese hecho y la fecha en la que la divulgación escrita ha sido puesta a disposición del público, incluso si esa divulgación escrita no responde a la definición del estado de la técnica pertinente en la fase internacional, a condición de que la divulgación no escrita se haya puesto a disposición del público en una fecha anterior a la

fecha de la presentación internacional (véase el párrafo 11.22), ya que se puede considerar que tal divulgación no escrita forma parte del estado de la técnica según la legislación nacional durante la fase nacional.

*Lugar geográfico, idioma, antigüedad y modalidades de la divulgación*

15.06 Cabe observar que no existe ninguna restricción en cuanto al lugar geográfico en el que se haya puesto a disposición del público la información pertinente ni en cuanto al idioma en el que haya tenido lugar esa accesibilidad o a la forma en que lo haya sido; igualmente, los documentos que contengan esa información no son objeto de ningún límite de antigüedad.

15.07 Los documentos emitidos electrónicamente se consideran como publicados, a condición de ser recuperables (véanse los párrafos 11.12 a 11.20).

**Examinador**

*Artículo 18; Regla 43*

15.08 La búsqueda internacional será realizada por una Administración encargada de la búsqueda internacional, la cual preparará el informe de búsqueda internacional. La búsqueda internacional propiamente dicha será realizada normalmente por un solo examinador, sin estar limitada, no obstante, a uno solo. En los casos apropiados, cuando la naturaleza de la invención requiera una búsqueda en sectores técnicos muy dispersos, podrá ser necesario un informe de búsqueda internacional que contenga el trabajo de dos o más examinadores.

*Regla 43bis.1.a)*

15.09 El examinador también debe emitir una opinión escrita sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial de la invención reivindicada, al mismo tiempo que emite el informe de búsqueda internacional. El informe de búsqueda internacional y la opinión escrita sirven conjuntamente para poner en conocimiento de las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional los documentos y los argumentos que les son necesarios para completar las propias evaluaciones pertinentes si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional, y para informar a las Oficinas designadas a efectos de su consideración de la solicitud durante la fase nacional (transmitiéndoseles la opinión escrita en forma de un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes) si no se ha emitido ningún informe de examen preliminar internacional según el Capítulo II del Tratado). Por lo tanto, es esencial que el examinador esté familiarizado con los requisitos del examen. En aras de proporcionar a los solicitantes y a las terceras partes un alto grado de previsibilidad en cuanto a los posibles resultados de una futura tramitación nacional o regional, los examinadores deben procurar elaborar informes de búsqueda internacional y opiniones escritas de alta calidad, tal como se prevé en los Capítulos 2, 9 y 15, a fin de que puedan ser utilizados con confianza por las Oficinas designadas y elegidas.

**Base de la búsqueda**

15.10 Nadie tiene derecho a modificar la solicitud antes de la redacción del informe de búsqueda internacional; en consecuencia, la búsqueda internacional debe efectuarse sobre la base de la copia para la búsqueda de la solicitud tal como sea transmitida por la Oficina receptora a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Sin embargo, pueden corregirse los errores evidentes (véase el Capítulo 8).

15.11 La solicitud puede contener páginas presentadas posteriormente con la anotación “INCORPORADA POR REFERENCIA (Regla 20.6)”. Se trata de páginas que contienen partes omitidas, o bien partes o elementos correctos que han sido incorporadas por referencia desde el documento de prioridad por la Oficina receptora, en virtud de las Reglas 4.18 y 20.6. Debe considerarse que dichas páginas se presentaron originalmente y

así debe indicarse en los formularios. En caso de que el examinador se percate de que las partes o elementos incorporados no figuraban íntegramente en el documento de prioridad, puede señalarse en la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional (en el punto 5 de “Comentarios adicionales” del Recuadro N.º I) que hay dudas con respecto a si las partes omitidas o las partes o elementos correctos figuraban efectivamente en su integridad en el documento de prioridad. En este caso, el informe de búsqueda puede incluir también otros documentos (“L”) que serían pertinentes si se cambiara la fecha de la solicitud. El expediente de la solicitud puede incluir asimismo hojas con la mención "NO CONSIDERAR (Regla 20.5.e)) ”, “NO CONSIDERAR (Regla 20.5*bis*.e))” o “NO CONSIDERAR (Regla 20.7)”. Esto significa que esas hojas no fueron admitidas por la Oficina receptora en virtud de las disposiciones pertinentes (por razones de forma o de fondo) o que el solicitante ha retirado esas partes a fin de evitar que se modifique la fecha de la solicitud. Por consiguiente, esas hojas no se incluyen entre los documentos de la solicitud y no deben tenerse en cuenta en los procedimientos de búsqueda y examen. La solicitud también puede incluir hojas con la mención “PRESENTADA POR ERROR (Regla 20.5*bis*)”. Se trata de las hojas que el solicitante presentó por error y que se han reemplazado por las hojas que llevan la mención “INCORPORADA POR REFERENCIA (Regla 20.6)”, pero igual quedan incluidas en la solicitud internacional conforme a lo dispuesto en la Regla 20.5*bis*.d). Por lo general, no se tienen en cuenta estas hojas a la hora de efectuar la búsqueda y el examen (salvo en el caso que se expone en la segunda frase del párrafo 15.11C).

*Regla 40bis.1*

15.11A Si después de haber iniciado la elaboración del informe de búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional recibe de la Oficina receptora una notificación de que se han aportado páginas posteriormente (ya sea con la mención “INCORPORADA POR REFERENCIA (Regla 20.6)”, tal como se expone más arriba, o bien incluidas en la solicitud internacional de otro modo a raíz de un cambio en la fecha de presentación internacional conforme a la Regla 20.5.c) o 20.5*bis*.c)), la Administración podrá requerir al solicitante el pago de tasas adicionales (mediante el formulario PCT/ISA/208).

15.11B Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional decida emitir un requerimiento para el pago de tasas adicionales en virtud de la Regla 40*bis*.1, indicará en dicho requerimiento la fecha de recepción de la notificación de la Oficina receptora mencionada en el párrafo anterior y el importe de las tasas adicionales que han de abonarse; además, invitará al solicitante a abonar las tasas en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento.

15.11C Si se han abonado las tasas adicionales en el plazo prescrito o si no se había emitido requerimiento alguno, la Administración encargada de la búsqueda internacional establecerá el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita sobre la base de la solicitud internacional, incluidas las páginas aportadas posteriormente (en el caso de una incorporación por referencia de partes o elementos correctos, no será necesario tener en cuenta las partes o elementos presentados por error que permanezcan en la solicitud internacional conforme a lo dispuesto en la Regla 20.5*bis*.d)). De lo contrario, se establecerán el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita sin tener en cuenta las páginas aportadas posteriormente en las que figuran las partes omitidas o las partes o elementos correctos (en el caso de una incorporación por referencia de partes o elementos correctos, el informe y la opinión se establecerán sobre la base de la solicitud internacional, con inclusión de las partes o elementos presentados por error). La Administración incluirá las indicaciones correspondientes en la opinión escrita (véase el párrafo 17.16A).

15.11D En el caso de que se hayan abonado a tiempo las tasas adicionales, además de establecer el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita descritos en el párrafo

15.11C, la Administración encargada de la búsqueda internacional también podrá decidir finalizar un informe de búsqueda internacional no oficial y una opinión escrita no oficial sobre la base de la solicitud internacional transmitida inicialmente.

*Regla 13ter.1; Instrucción 513*

15.12 Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de secuencias de nucleótidos o aminoácidos que tengan diez o más nucleótidos específicamente definidos o cuatro o más aminoácidos específicamente definidos, pero no incluya una lista de secuencias redactada conforme a la norma pertinente (véase el párrafo 4.15) o la lista de secuencias proporcionada no esté en un idioma aceptado, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá requerir al solicitante (mediante el formulario PCT/ISA/225) para que, en el plazo fijado en el requerimiento, le entregue una lista de secuencias que cumpla con la norma o, si procede, una traducción de la lista de secuencias en un idioma aceptado por dicha Administración, para poder realizar la búsqueda internacional. Cuando el solicitante aporte una lista de secuencias o una traducción en respuesta al requerimiento de la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración podrá exigir el pago de una tasa fijada por ella, cuyo importe no podrá exceder el 25% de la tasa de presentación internacional (excluida la tasa por cada hoja de la solicitud internacional que supere las 30 hojas). No obstante, la Administración encargada de la búsqueda internacional no deberá exigir el pago de ninguna tasa por presentación tardía si la ausencia de la lista de secuencias en un formato compatible para la Administración encargada de la búsqueda internacional se debe a que la Oficina receptora no remitió a la Administración encargada de la búsqueda internacional la lista de secuencias electrónica que había recibido a los fines de la Regla 13*ter*, según lo dispuesto en la Regla 23.1.c). Si el solicitante cumple con el requerimiento, la Administración encargada de la búsqueda internacional realizará la búsqueda internacional, el informe de la búsqueda internacional o la declaración de no elaboración del informe de búsqueda internacional, así como la redacción de la opinión escrita, sobre la base de la lista de secuencias conforme o de la traducción que se haya proporcionado. No obstante, a reserva de las disposiciones del Artículo 34, toda lista de secuencias que no figure en la solicitud internacional tal como fue presentada no formará parte de la solicitud internacional, pero será utilizada como instrumento de búsqueda. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo fijado, o si la respuesta al requerimiento es defectuosa, la Administración encargada de la búsqueda internacional solo estará obligada a realizar la búsqueda correspondiente a la solicitud internacional en la medida en que se pueda llevar a cabo una búsqueda significativa sin la lista de secuencias (véase el párrafo 9.39).

15.13 *[suprimido]*

*Reglas 12.3, 23.1.b)*

15.14 Cuando el idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional que realizará la búsqueda, el solicitante deberá proporcionar a la Oficina receptora una traducción de la solicitud internacional en un idioma apropiado, aun cuando no se exigirá ninguna traducción del formulario de petitorio. La Oficina receptora enviará esa traducción, que formará parte de la copia para la búsqueda, y se efectuará la búsqueda internacional sobre la base de esa traducción.

*Reglas 12.3, 13ter.1; AI Anexo C*

15.14A Si la solicitud internacional contiene una parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, a efectos de la búsqueda internacional solo podrá exigirse una traducción del texto libre dependiente del idioma de la lista de secuencias. No obstante, dicha traducción deberá proporcionarse en forma de una lista de secuencias completa que contenga todo el texto libre dependiente del idioma en el idioma exigido. Téngase en cuenta que la Oficina receptora puede permitir que el texto libre dependiente del idioma se presente

en más de un idioma con arreglo a la norma prevista en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas. En este caso, siempre que la Administración encargada de la búsqueda internacional acepte uno de los idiomas, no será necesario traducir la lista de secuencias. Cuando el texto libre dependiente del idioma no esté en un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, pero la Oficina receptora no haya requerido al solicitante para que proporcione una traducción en virtud de la Regla 12.3, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá requerir al solicitante para que proporcione una traducción de la lista de secuencias a un idioma que acepte dicha Administración en virtud de la Regla 13*ter*.1 (utilizando el formulario PCT/ISA/225) y se podrá cobrar una tasa por entrega tardía con ese fin (véase el párrafo 15.12).

*Reglas 4.12, 12bis*

15.15 El solicitante podrá pedir a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tome en consideración los resultados de una búsqueda anterior efectuada por esa o por otra Administración encargada de la búsqueda internacional, o por otra Oficina nacional (o regional). En ese caso, la Oficina receptora enviará una copia de los resultados de la búsqueda anterior (en la forma, cualquiera sea, en que la haya presentado la Administración u Oficina en cuestión), junto con la copia para la búsqueda, u opcionalmente se pedirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional que se procure una copia para su propio uso si ella misma ha preparado los resultados de la búsqueda anterior o tiene acceso a estos de una forma y manera que sean aceptables para ella, por ejemplo, de una biblioteca digital.

15.16 La Administración podrá además requerir al solicitante (de manera facultativa mediante el formulario PCT/ISA/238) para que proporcione los elementos siguientes en un plazo de tiempo razonable según las circunstancias, en caso de que no hayan sido remitidos por la Oficina receptora y no disponga de ellos en sus propios registros o en una biblioteca digital que pueda utilizar para ese fin (y, de ser necesario, cuando el solicitante haya informado a la Administración de que el documento está disponible en ella):

i) una copia de la solicitud anterior correspondiente;

ii) cuando la solicitud anterior esté redactada en un idioma que no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, una traducción de la solicitud anterior en un idioma que sea aceptado por la Administración;

iii) cuando los resultados de la búsqueda anterior estén redactados en un idioma que no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, una traducción de esos resultados en un idioma que sea aceptado por dicha Administración;

iv) una copia de los documentos mencionados en los resultados de la búsqueda anterior.

No obstante, es posible que no haga falta ninguna copia ni traducción de la solicitud anterior si el solicitante indica en el petitorio que la solicitud anterior es “la misma, o esencialmente la misma” que la solicitud internacional. Esto quiere decir que las invenciones descritas y reivindicadas son las mismas y que los cambios, al margen de una traducción precisa cuando proceda, solo guardan relación con el formato y la corrección de pequeños errores, o la inclusión o supresión de información que no sea específica de la invención, pero que sea necesaria en algunos Estados (por ejemplo, datos de la financiación pública utilizada para el desarrollo de la invención).

*Reglas 16.3 y 41.1*

15.17 Cuando la búsqueda anterior que el solicitante pide que se tenga en cuenta haya sido realizada por la misma Administración Internacional, o por la misma Oficina que actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, esa Administración deberá, en la medida de lo posible, tomar en consideración esos resultados al elaborar el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita.

15.17A Si la búsqueda anterior fue realizada por otra Administración encargada de la búsqueda internacional, o por una Oficina distinta de la que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración podrá tomar en consideración los resultados. En este contexto, “tomar en consideración los resultados” significa encontrar un beneficio real a esos resultados en la medida en que pueda considerarse que la búsqueda anterior sigue siendo válida, al menos en parte de la búsqueda internacional. En todo caso, el examinador deberá tener en cuenta los sectores en los que se ha efectuado la búsqueda y los documentos citados a fin de determinar su pertinencia y si sirven de ayuda para encontrar bases de datos, clasificaciones o términos específicos que resulten apropiados para mejorar la calidad de la búsqueda internacional.

*Reglas 23bis.2) y 41.2*

15.17B Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores con respecto a las cuales la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional, o por la misma Oficina que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, aun cuando el solicitante no hubiera solicitado a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tome en consideración dichos resultados, esa Administración deberá, en la medida de lo posible, tomar en consideración esos resultados al elaborar el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita (Regla 41.2.a)).

15.17C Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante la misma Oficina que desempeña las funciones de Oficina receptora, y dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o haya clasificado esa solicitud anterior, y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 23*bis*.2.a) o c), dicha Oficina receptora haya transmitido a la Administración encargada de la búsqueda internacional una copia de los resultados de la búsqueda o la clasificación anterior, o bien cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional ya tenga acceso a una copia de los resultados o la clasificación de una forma y manera que sean aceptables para ella, entonces dicha Administración podrá tomar en consideración esos resultados al elaborar el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita (Regla 41.2.b)).

**Ámbito de la búsqueda internacional**

*Artículos 18.2), 20.1)a), 21.3), 33.6)*

15.18 La búsqueda internacional es esencialmente una búsqueda en profundidad y de alta calidad de los recursos más pertinentes, y el informe tiene por finalidad informar al solicitante, al público (si se publica la solicitud internacional), así como a las Oficinas designadas y a las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional sobre el estado de la técnica pertinente.

15.19 En algunos casos, las Oficinas designadas no dispondrán de medios para efectuar búsquedas sistemáticas. Por lo tanto, el examinador deberá partir del principio de que las Oficinas designadas dependen del trabajo de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional para conocer el estado de la técnica que les permita apreciar la patentabilidad de la invención reivindicada.

15.20 No obstante, hay que comprender que, aun cuando se trate ante todo de efectuar una búsqueda internacional exhaustiva, no siempre podrá lograrse ese objetivo, habida cuenta concretamente de las insuficiencias de la búsqueda textual y de las inevitables imperfecciones inherentes a cualquier sistema de clasificación y a su aplicación, e incluso podría ser difícilmente justificable desde el punto de vista económico si se desean mantener los costos dentro de límites razonables. Por lo tanto, el examinador estudiará los recursos de búsqueda más pertinentes para la tecnología, incluidas las bases de datos que figuran en la guía de búsqueda de la Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual (que puede consultarse

en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int), realizará sus trabajos y organizará el tiempo de que disponga de forma que reduzca al mínimo el riesgo de que le pasen desapercibidos elementos altamente importantes del estado de la técnica, como anterioridades que coincidan plenamente con alguna reivindicación. Por lo que respecta a los elementos menos pertinentes del estado de la técnica, puede aceptarse un índice menos elevado de elementos encontrados.

**Orientación y objeto de la búsqueda internacional**

*Análisis de las reivindicaciones*

15.21 Al iniciar la búsqueda relativa a una solicitud internacional, el examinador la estudia en primer lugar para determinar el objeto de la invención reivindicada, habida cuenta de las instrucciones que figuran a continuación y en Capítulo 5. Con esta finalidad, el examinador procede a un análisis crítico de las reivindicaciones a la luz de la descripción y los dibujos.

*Artículo 15.3); Regla 33.3.a)*

15.22 La búsqueda internacional se basa en la invención definida por las reivindicaciones, interpretadas teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos, e insistiendo especialmente en el concepto inventivo hacia el que se orientan las reivindicaciones. Véase el Capítulo 5 en lo que respecta a la relación entre la divulgación y las reivindicaciones.

*Reglas 43.6bis, 91.1*

15.23 Como el solicitante no está autorizado a modificar las reivindicaciones antes de haber recibido el informe de búsqueda internacional, salvo para corregir errores evidentes o defectos de forma contrarios al PCT que le sean señalados por la Oficina receptora, la búsqueda internacional tratará sobre las reivindicaciones tal como han sido presentadas. Véase el párrafo 15.25. Hay una excepción: si la Administración encargada de la búsqueda internacional autoriza la rectificación de un error evidente en las reivindicaciones en virtud de las Reglas 91.1.b)ii), c) y d) antes de que comience a redactarse el informe de búsqueda internacional, en cuyo caso las reivindicaciones rectificadas se tienen en cuenta en la búsqueda y así quedará reflejado en el informe de búsqueda internacional (Regla 43.6*bis*) (véanse los párrafos 8.18 y 8.19).

*Invenciones para las que no se han pagado las tasas*

*Artículo 17.3)a)*

15.24 Cuando las reivindicaciones de la solicitud internacional no se refieran a una invención única ni a un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general, podrá requerirse al solicitante (mediante el formulario PCT/ISA/206, véanse los párrafos 10.60 a 10.65) para que pague tasas de búsqueda adicionales. Si el solicitante no paga tasas adicionales en respuesta a este requerimiento, la búsqueda internacional se limitará, salvo en las circunstancias mencionadas en los párrafos 10.64 y 10.65, a las partes que se refieran a la invención o al grupo de invenciones así vinculadas que se mencione en primer lugar en las reivindicaciones. Si se han pagado las tasas en el plazo prescrito, la búsqueda internacional también deberá tratar de las partes relacionadas con las invenciones cubiertas por dichas tasas (véase el Capítulo 10).

*Cobertura total*

*Regla 33.3.b)*

15.25 En principio, y en toda la medida de lo posible y razonable, la búsqueda internacional debe abarcar la totalidad de los elementos que impliquen las reivindicaciones o de los que quepa esperar razonablemente que estarán implicados una vez modificadas dichas reivindicaciones. Por ejemplo, si una solicitud internacional relativa a un circuito eléctrico contiene una o varias reivindicaciones que solo se refieren a la función y al modo

de funcionamiento, y la descripción y los dibujos mencionan un ejemplo que incluye un circuito de transistor de un tipo no corriente, la búsqueda deberá incluir necesariamente ese circuito. No obstante, por razones de economía, se imponen ciertas restricciones a la búsqueda internacional, por ejemplo, cuando una reivindicación tiene un alcance muy amplio y se citan numerosos ejemplos sin que sea posible prever cuál será el objeto de las reivindicaciones modificadas.

*Reivindicaciones especulativas*

15.26 No debe hacerse ningún esfuerzo particular de búsqueda para reivindicaciones demasiado amplias o de carácter especulativo, en la medida en que no estén fundadas en la descripción. Por ejemplo, si en una solicitud internacional relativa a una central telefónica automática descrita detalladamente, las reivindicaciones se refieren a un centro automático de conmutación de comunicaciones, la búsqueda internacional no deberá ampliarse a las centrales telegráficas automáticas, a los centros de conmutación de datos, etc., so pretexto de la redacción amplia de esas reivindicaciones, salvo si es probable que una búsqueda muy amplia pueda conducir a descubrir un documento que permita formular una objeción válida en lo relativo a la ausencia de novedad o actividad inventiva. Igualmente, si una reivindicación tiene por objeto un procedimiento de fabricación de un “elemento de impedancia”, y la descripción y los dibujos solo se refieren a la fabricación de un elemento de resistencia sin dar ninguna indicación sobre la manera de fabricar otros tipos de elementos de impedancia mediante el procedimiento descrito en la invención, por regla general, no estaría justificado ampliar la búsqueda de manera que abarque, por ejemplo, la fabricación de condensadores. No obstante, cuando pueda efectuarse una búsqueda significativa sobre la base de una reivindicación que no esté fundada en la descripción sin que sea necesario incrementar sensiblemente el esfuerzo de búsqueda, y el alcance de la reivindicación no sea demasiado amplio, deberá ampliarse la búsqueda de forma que comprenda el objeto reivindicado que no esté fundado en la descripción.

*Reivindicaciones dependientes*

15.27 La búsqueda internacional efectuada para la reivindicación o reivindicaciones independientes también deberá tener en cuenta el objeto de todas las reivindicaciones dependientes. Estas últimas se interpretarán como limitadas por todas las características de la reivindicación o reivindicaciones de que dependan. Por ello, cuando el objeto de la reivindicación independiente sea nuevo, así se considerará también el de las reivindicaciones dependientes a efectos de la búsqueda internacional. Cuando, como consecuencia de la búsqueda internacional, no se ponga en duda la novedad de la reivindicación independiente y la actividad inventiva que supone, no será necesario proceder a una búsqueda suplementaria por lo que respecta al objeto de las reivindicaciones dependientes como tales.

15.28 No obstante, cuando haya dudas sobre la novedad de la reivindicación principal o la actividad inventiva que suponga, para apreciar la actividad inventiva que implique una reivindicación dependiente, podrá ser necesario establecer si las características de esta última reivindicación como tales son nuevas, ampliando el campo de búsqueda. No deberá efectuarse ninguna búsqueda particular para elementos que sean tan bien conocidos que no parezca necesario encontrar documentos a su respecto; no obstante, si puede encontrarse rápidamente un manual u otro documento que demuestre que una característica es generalmente conocida, deberá citarse. Cuando la reivindicación dependiente añada una característica suplementaria (en lugar de proporcionar simplemente detalles suplementarios sobre un elemento que ya figure en la reivindicación principal), representa en realidad una reivindicación de combinación que debe examinarse como tal (véase el párrafo 15.31).

**Búsqueda sobre tipos y características particulares de reivindicación**

15.29 Las palabras contenidas en una reivindicación deben leerse como serían comprendidas por un experto en la materia, conforme al sentido y al alcance que tienen habitualmente en la técnica pertinente. Véanse los párrafos 15.20 a 15.28 para las directrices relativas a la interpretación de los tipos y las características particulares de reivindicación.

15.30 En las reivindicaciones en dos partes, tal como se definen en la Regla 6.3.b) (denominadas “reivindicaciones Jepson” según la práctica de ciertas Administraciones), la invención reivindicada comprende las limitaciones del preámbulo y las de la parte caracterizadora de la reivindicación. En este caso, se considera el preámbulo como una limitación del alcance de la reivindicación (véase el párrafo 5.22). En ciertos casos, puede ser conveniente ampliar el objeto de la búsqueda internacional para incluir el “contexto tecnológico” de la invención reivindicada. Este comprenderá:

i) la parte preámbulo de la reivindicación, es decir, la parte que preceda a la expresión “caracterizado por”, o “el perfeccionamiento comprende”;

ii) el estado de la técnica anterior, como se explique en la introducción de la descripción de la solicitud internacional, pero no identificado mediante citas precisas; y

iii) el contexto tecnológico general de la invención (denominado frecuentemente “estado general de la técnica”).

*Combinación de elementos*

15.31 Para las reivindicaciones caracterizadas por una combinación de elementos (por ejemplo A, B y C), la búsqueda internacional tratará de esta combinación; no obstante, al efectuar la búsqueda a este fin en ciertas unidades de clasificación (véase el Capítulo 7), se harán simultáneamente búsquedas sobre las combinaciones intermedias y sobre cada uno de los elementos (por ejemplo sobre AB, AC, BC y también sobre A, B y C separadamente). Solo se efectuará una búsqueda en unidades de clasificación suplementarias, tanto para subcombinaciones como para elementos particulares de la combinación, si ello es aún necesario para establecer la novedad de cada elemento, con el fin de determinar la actividad inventiva propia a la combinación.

*Diferentes categorías de reivindicación*

15.32 Cuando la solicitud internacional contenga reivindicaciones de categorías diferentes que satisfagan el criterio de unidad (véase el Capítulo 10), todas ellas deberán incluirse en la búsqueda internacional y tal vez pueda ser conveniente incluir otras categorías en la búsqueda respecto de una solicitud internacional que solo contenga reivindicaciones de una única categoría. Una referencia que describa un procedimiento de fabricación de un producto pero que solo reivindique el producto únicamente podrá clasificarse en una subclase relativa al producto y no podrá ser objeto de remisión en una subclase relativa al procedimiento. Por lo tanto, al efectuar la búsqueda sobre un determinado procedimiento de fabricación de un producto, puede ser necesario efectuar la búsqueda para ese producto, para descubrir el estado de la técnica más pertinente que divulgue el procedimiento de fabricación de dicho producto. Por ejemplo, por regla general, salvo que la solicitud internacional contenga indicaciones en contrario, si se trata de una reivindicación relativa a un procedimiento químico, cabe presumir que los productos de partida forman parte del estado de la técnica y, por lo tanto, no deben ser objeto de búsqueda; solo se efectuarán búsquedas sobre los productos intermedios si son objeto de una o varias reivindicaciones; pero se recomienda especialmente que los productos finales siempre den lugar a búsqueda, salvo si son evidentemente conocidos, ya que el estado de la técnica más pertinente solo puede prestarse a clasificación en función de los productos finales.

**Casos en los que no es posible una búsqueda significativa**

*Artículo 17.2)a); Reglas 39, 43bis.1, 66.2.a)v)*

15.33 Por regla general, el examinador debe excluir de la búsqueda internacional las materias sobre las que no deba realizarse ninguna búsqueda o para las que no pueda efectuarse ninguna búsqueda significativa; esto puede ser consecuencia, por ejemplo, del hecho de que ciertas materias están excluidas de la búsqueda según la Regla 39, o bien de situaciones excepcionales en las que no es posible realizar ninguna búsqueda para una o varias reivindicaciones particulares (véase el párrafo 15.12 y el Capítulo 9). El examinador indicará en el recuadro N.º II del formulario PCT/ISA/210 (Informe de búsqueda internacional) o del formulario PCT/ISA/203 (Declaración de no elaboración del informe de búsqueda internacional), según el caso, las razones por las que no se ha redactado el informe de búsqueda internacional para las reivindicaciones en cuestión. En el recuadro N.º III del formulario PCT/ISA/237 (Opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional; véanse los párrafos 17.09, 17.33 y 17.34), normalmente será suficiente indicar, como razón de no emitir una opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, que no se ha emitido informe de búsqueda internacional para las reivindicaciones en cuestión, remitiéndose, para mayores precisiones, al informe de búsqueda internacional o a la declaración.

*Errores evidentes y expresiones, etc., que no deben utilizarse (Regla 9)*

*Reglas 9.1, 9.2, 91.1, 33.3.b); Instrucciones 217, 511.a)v)*

15.34 Si el examinador comprueba un error evidente en la solicitud internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional puede requerir al solicitante (facultativamente mediante el formulario PCT/ISA/216, véase el párrafo 8.13) para que pida la rectificación.

15.35 Igualmente, si la Administración encargada de la búsqueda internacional descubre elementos que no deben utilizarse conforme se definen en la Regla 9.1, tales como elementos contrarios al orden público o a la moral o declaraciones denigrantes que deban omitirse en el momento de la publicación de la solicitud internacional, debe proponer al solicitante, mediante el formulario PCT/ISA/218, que corrija voluntariamente su solicitud internacional y debe avisar a la Oficina receptora y a la Oficina Internacional en consecuencia.[1] Conviene observar que tal corrección no debe introducir elementos nuevos. Si el solicitante no efectúa las correcciones requeridas en el plazo indicado, el examinador continuará la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional que abarque los elementos que razonablemente cabe esperar que estarán implicados en las reivindicaciones después de que estas hayan sido corregidas. No obstante, deber tenerse presente que si el solicitante no efectúa las correcciones requeridas, la Oficina Internacional puede omitir los elementos constatados, conforme al Artículo 21.6), en el momento de la publicación de la solicitud internacional.

15.36 Cualquier decisión relativa a una rectificación según la Regla 91.1 (formulario PCT/ISA/217) o cualquier corrección efectuada en aplicación de las disposiciones de la Regla 9.1 debe transmitirse a la Oficina Internacional; las correcciones efectuadas en aplicación de las disposiciones de la Regla 9.1 también deben transmitirse a la Oficina receptora.

**Información que cumple los criterios de la Regla 48.2.l)**

15.36A La Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a comprobar si la solicitud internacional u otros documentos contienen información que

[1] En su caso, la Oficina Internacional informe toda administración designada para la búsqueda suplementaria

cumpla los criterios de la Regla 48.2l). No obstante, si la Administración encargada de la búsqueda internacional observa que la solicitud internacional o cualquier otro documento contienen información que parezca cumplir tales criterios, podrá sugerir al solicitante que pida a la Oficina Internacional que omita esa información de la publicación internacional (utilizando el formulario PCT/ISA/215).

**Acceso al expediente en poder de la Administración encargada de la búsqueda internacional**

15.36B Cuando la Oficina Internacional haya notificado a la Administración encargada de la búsqueda internacional (mediante el formulario PCT/IB/385) que ha omitido información de la publicación internacional o del acceso público, dicha Administración no debe facilitar acceso a dicha información ni, cuando proceda, al formulario PCT/ISA/215, al formulario PCT/IB/385 ni a ninguna persona distinta del solicitante o toda persona autorizada por este. La Administración encargada de la búsqueda internacional podrá facilitar acceso a toda hoja de reemplazo recibida de la Oficina Internacional que acompañe al formulario PCT/IB/385.

**Estrategia de búsqueda**

*Etapas preliminares*

15.37 Los documentos citados en la solicitud internacional se estudiarán si se citan como punto de partida de la invención, en tanto que indicación del estado de la técnica o de soluciones alternativas al problema en cuestión, o si son necesarios para una buena comprensión de la solicitud; no obstante, pueden descartarse citas que solo conciernan manifiestamente a detalles que no estén directamente relacionados con la invención reivindicada. Si la solicitud internacional cita un documento no publicado o al que, por otras razones, la Administración encargada de la búsqueda internacional no tenga acceso, y si el documento en cuestión parece esencial para comprender correctamente la invención, en la medida en que no sería posible una búsqueda internacional significativa sin conocer el contenido de ese documento, la Administración encargada de la búsqueda internacional puede suspender la búsqueda y requerir al solicitante para que le proporcione un ejemplar del documento, a ser posible dentro del plazo de emisión del informe de búsqueda internacional según el PCT. Si no recibe ningún ejemplar de dicho documento, la Administración encargada de la búsqueda internacional debe esforzarse en primer lugar por efectuar la búsqueda internacional y a continuación, si fuera necesario, indicar que no ha podido efectuarse ninguna búsqueda significativa sobre la totalidad de la solicitud o que ha debido limitarse la búsqueda.

*Resumen y título*

*Reglas 37, 38*

15.38 El examinador verificará a continuación si el resumen (así como el título de la invención y la figura de los dibujos que haya que publicar con el resumen) responde a las exigencias del Reglamento del PCT (véase el párrafo 16.41 to 16.42). Habida cuenta de que el resumen debería relacionarse con la solicitud internacional tal como ha sido presentada, el examinador debe decidir su contenido definitivo antes de finalizar el informe de búsqueda internacional. En ciertas circunstancias (véase el párrafo 15.40), el examinador deberá preparar él mismo el resumen o el título o incluso elegir la figura que debe acompañar al resumen a efectos de la publicación. El resumen se prepara en el idioma en el que deba publicarse la solicitud internacional o, si se ha transmitido una traducción en otro idioma según la Regla 23.1.b) y la Administración encargada de la búsqueda internacional lo desea, en el idioma de esa traducción.

*Clasificación*

15.39 Después de haber examinado el resumen si ha lugar, el examinador clasificará la solicitud internacional con arreglo, al menos, a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) (véase el Capítulo 7).

*Publicación antes de la búsqueda*

*Reglas 8.2, 37.2, 38.2*

15.40 Si la publicación de la solicitud internacional debe tener lugar antes de la búsqueda internacional, el examinador, a petición de la Oficina Internacional, deberá determinar la clasificación de la solicitud antes de efectuar la búsqueda; examinará al mismo tiempo el resumen (así como el título y la figura elegida) a efectos de la publicación. Este examen del resumen no tendrá otra finalidad que la de asegurarse de que este se relaciona correctamente con la solicitud considerada y que está en conformidad con el título de la invención o con la clasificación de la solicitud. En el caso en que, en el momento considerado, el solicitante no hubiese aportado ni resumen, ni título ni figura, el examinador deberá ocuparse de ello. No es necesario preparar resumen ni título si la Administración encargada de la búsqueda internacional ha recibido una notificación de la Oficina receptora avisándole de que se ha requerido al solicitante para que aporte un resumen o un título. A reserva de lo que precede, si el informe de búsqueda internacional se publica después de la fecha de publicación de la solicitud internacional, el resumen publicado con la solicitud será tal como fue presentado y el resumen definitivo se publicará con el informe de búsqueda internacional.

*Declaración relativa a la búsqueda*

*Artículo 17.2)a)*

15.41 Podría ser conveniente que después de haber determinado el objeto de la invención según las modalidades definidas en los párrafos 15.21 a 15.23, el examinador preparara en primer lugar una declaración escrita relativa a la búsqueda, que defina el objeto de su búsqueda de la forma más precisa posible. En muchos casos, podrán servir a este fin una o varias reivindicaciones, pero tal vez será necesario generalizarlas para abarcar todos los aspectos y los modos de realización de la invención. En este momento es cuando convendrá tener en cuenta consideraciones relativas a las materias excluidas de la búsqueda internacional (véase el Capítulo 9), así como a la falta de unidad de la invención (véase el Capítulo 10). También es posible que el examinador deba limitar el objeto de la búsqueda internacional en situaciones excepcionales debido a que no es posible realizar ninguna búsqueda (véanse los párrafos 9.19, 9.26 a 9.30 y 9.40); no obstante, debería evitarlo en la medida de lo posible (véanse los párrafos 9.17 y 9.19 a 9.25). Todas las restricciones impuestas a la búsqueda internacional por estas razones deberán mencionarse en el informe de búsqueda internacional. Si no se realiza ninguna búsqueda, deberá hacerlo constar una declaración según el Artículo 17.2)a).

15.42 Para la interpretación de las reivindicaciones y la búsqueda de que son objeto, conviene conceder especial atención a los diversos tipos y formas de reivindicaciones utilizados, como las reivindicaciones en dos partes y las reivindicaciones del tipo “producto definido en función de un procedimiento” (véanse los párrafos 15.21 a 15.33).

**Ámbito de búsqueda**

*Regla 34*

15.43 La Administración encargada de la búsqueda internacional se esforzará por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan sus posibilidades y, en cualquier caso, deberá consultar la documentación mínima adecuada precisada en la Regla 34 y estudiar las bases de datos pertinentes u otros recursos de búsqueda, como los enumerados en la guía de búsqueda de la Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual (BDPI), que aparece en el sitio web de la OMPI (www.wipo.int).

*Regla 43.6.b)*

15.44 Así, cuando examine una solicitud internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional consultará en principio todos los documentos comprendidos en el campo de búsqueda y que existan en los archivos de búsqueda o las bases de datos, con independencia del idioma, de la antigüedad o de la naturaleza del documento. No obstante, por razones de economía, el examinador deberá ejercer su discernimiento, basado en su conocimiento de la tecnología en cuestión y de la documentación correspondiente, ignorando los segmentos de archivo de búsqueda o de las bases de datos en los que es muy pequeña la probabilidad de encontrar documentos pertinentes para la búsqueda internacional, por ejemplo, documentos correspondientes a un período anterior a aquel en el que haya comenzado a desarrollarse el sector tecnológico en cuestión. Igualmente, será suficiente con que el examinador consulte solamente un miembro de una familia de patentes salvo que tenga buenas razones para suponer que, en un caso concreto, existen diferencias substanciales y pertinentes en el contenido de diferentes miembros de la misma familia de patentes, o salvo que solamente haya sido publicado otro miembro de una familia de patentes antes de la fecha de presentación internacional y, por lo tanto, deba ser citado en primer lugar.

Regla 33.2.a) y b)

15.45 La búsqueda internacional deberá realizarse sobre la base de los archivos de búsqueda o de las bases de datos que puedan contener material pertinente para la invención reivindicada. Abarcará todos los sectores técnicos directamente pertinentes que estén comprendidos en la documentación mínima del PCT. Es posible que, a continuación, se deba ampliar la búsqueda de manera que integre otros recursos o bases de datos mencionados, concretamente los mencionados en la guía de búsqueda de la BDPI, o bien extenderse a campos análogos, pero será el examinador quien deberá decidir en cada caso concreto si es necesario, habida cuenta de los resultados de la búsqueda en los campos explorados inicialmente. Véase el párrafo 15.61.

15.46 Corresponderá al examinador, en cada caso particular, determinar cuáles de los recursos de búsqueda pertinentes mencionados, incluidas las bases de datos que figuran en la guía de búsqueda de la BDPI, deben ser consultados en un campo técnico determinado. Las unidades de la clasificación que han de incluirse en la búsqueda internacional deberán ser seleccionadas en todos los sectores directamente pertinentes y, si fuera necesario, en sectores análogos. El examinador debe estudiar todos los recursos de búsqueda pertinentes para el sector técnico considerado y determinar los más adecuados para la solicitud internacional. Los recursos de búsqueda que figuran en la guía de búsqueda de la BDPI y sean pertinentes para los sectores técnicos en cuestión pueden constituir una guía útil a este efecto para la solicitud considerada. Esto comprende, por ejemplo, sistemas especializados de búsqueda, revistas de resúmenes y bases de datos accesibles en línea. Cuando se efectúen búsquedas mediante la CIP, la selección de las unidades de clasificación en los sectores conexos deberá limitarse:

i) a las subdivisiones superiores que permitan proceder a la búsqueda por abstracción (generalización), en la medida en que esto se justifique desde un punto de vista técnico; y

ii) a las subdivisiones paralelas, teniendo en cuenta el hecho de que los sectores considerados se disociarán cada vez más.

15.47 Frecuentemente, es posible contemplar diversas estrategias de búsqueda pertinentes para el objeto de la solicitud y el examinador, basándose en su experiencia y su conocimiento de los recursos de búsqueda, deberá dar prueba de discernimiento, eligiendo entre las estrategias de búsqueda la que mejor convenga al caso concreto, y determinará en consecuencia el orden en que deban consultarse las diferentes estrategias (es decir, las unidades de clasificación, las bases de datos y los demás recursos). Este proceso dará

prioridad al principal sector técnico de la solicitud internacional, así como a los recursos y estrategias de búsqueda en las que haya bastantes probabilidades de encontrar documentos pertinentes.

*Sectores análogos*

15.48 Si fuera necesario, el campo de búsqueda debe ampliarse a sectores análogos en la medida en que sean compatibles con la descripción y los dibujos.

*Regla 33.2.c)*

15.49 Para determinar los sectores tecnológicos que deben ser considerados análogos en un caso concreto, deberá tomarse en consideración lo que parezca constituir la función o utilización necesaria de la invención reivindicada, y no solamente las funciones específicas indicadas expresamente en la solicitud internacional.

15.50 En la definición de los sectores análogos a los que debe ampliarse la búsqueda, será útil tener en cuenta:

i) sectores en los que un experto en la materia podría utilizar la misma estructura o una estructura similar en el marco de trabajos diferentes o para usos diferentes;

ii) sectores a los que pertenezca un concepto genérico de las características reivindicadas;

iii) técnicas pertenecientes al sector en el que se hayan centrado los esfuerzos del inventor y que presenten una relación suficiente con el problema particular al que se ha visto confrontado el inventor;

iv) sectores que guarden relación con la función o la utilidad del objeto de las reivindicaciones, es decir, que el campo de aplicación más probable de la invención y el campo general al que pertenezca el objeto de la búsqueda serían objeto de dicha búsqueda.

15.51 La decisión de ampliar la búsqueda internacional a sectores que no estén mencionados en la solicitud internacional debe quedar a la apreciación del examinador, quien, no obstante, no debe intentar imaginar todas las aplicaciones posibles de la invención reivindicada que el inventor habría podido concebir. La decisión de ampliar la búsqueda a sectores análogos debe basarse fundamentalmente en la cuestión de si es probable encontrar en tales sectores elementos que permitan establecer válidamente una objeción fundada en la ausencia de actividad inventiva.

**Realización de la búsqueda**

15.52 El examinador procederá a la búsqueda internacional teniendo en cuenta los elementos del estado de la técnica que puedan tener incidencia en la novedad o en la actividad inventiva de la invención. Además, se alienta al examinador a que cite todos los elementos del estado de la técnica que puedan ser útiles para determinar si la descripción de la invención es suficiente para el conjunto del sector para el que se reivindica la protección, según los párrafos 5.52 y 5.53, y el requisito de que la invención reivindicada se funde totalmente en la descripción, según los párrafos 5.54 a 5.58. También deberá tomar nota de los documentos que puedan ser importantes por otras razones, como los documentos que pongan en duda la validez de una prioridad reivindicada, que contribuyan a una comprensión mejor o más correcta de la invención reivindicada, o que ilustren el contexto tecnológico; no obstante, no debería dedicar demasiado tiempo a la búsqueda de esos documentos ni a examinarlos, salvo que haya una razón especial para hacerlo en un caso concreto. Los documentos que no puedan ser calificados de documentos del estado de la técnica, debido a que su fecha de publicación es posterior a la invención reivindicada, pueden ser citados, no obstante, para ilustrar un hecho universal, como las características o las propiedades de un material, un hecho científico particular, o el nivel de los conocimientos normales en la técnica considerada.

15.53 El examinador concentrará sus esfuerzos en los recursos y las estrategias de búsqueda en las que tenga más posibilidades de encontrar documentos muy pertinentes. Cuando el examinador prevea citar elementos del estado de la técnica que puedan ayudar a determinar si la descripción de la invención es suficiente, mientras proceda a una búsqueda en un sector pertinente, deberá señalar todos los documentos, con independencia de sus fechas de publicación, que sean muy pertinentes para la determinación de la novedad, de la actividad inventiva, del fundamento adecuado en la descripción, y de la aplicación industrial de la invención reivindicada. El examinador siempre deberá tener en cuenta los resultados ya obtenidos antes de ampliar su búsqueda (es decir, consultar bases de datos suplementarias, ampliar una petición de búsqueda, o incluir unidades suplementarias de la clasificación).

15.54 Por regla general, el examinador procederá ante todo a una búsqueda en la literatura de patentes. En ciertos sectores técnicos, como los identificados en la guía de búsqueda de la BDPI (véase el párrafo 5.43), puede ser necesaria una búsqueda en la literatura distinta de la de patentes. No obstante, con independencia de la técnica objeto de la búsqueda, si se ha encontrado una cantidad mínima, incluso nula, de patentes anteriores pertinentes, el examinador deberá contemplar la posibilidad de ampliar los recursos consultados para incluir en ellos las bases de datos que contengan la literatura distinta de la de patentes.

15.55 Cabe observar que no debe efectuarse ninguna búsqueda particular para características de las que puede demostrarse inmediata e indiscutiblemente que son tan conocidas que no parece necesario buscar pruebas documentales. No obstante, preferentemente debe citarse en la medida de lo posible un manual u otro documento que demuestre que una característica es generalmente conocida.

*Seguridad de la búsqueda en Internet*

15.56 Durante la realización de una búsqueda relativa a una solicitud internacional, puede ser necesario recurrir al Internet como instrumento de búsqueda. Conforme a la Regla 42.1, la solicitud internacional debe ser objeto de búsqueda en un plazo de tres meses desde la recepción de la copia para la búsqueda por la Administración encargada de la búsqueda internacional (o de nueve meses a partir de la fecha de prioridad, si este plazo vence más tarde), y la Oficina receptora debe transmitir habitualmente la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional en el plazo de un mes desde la fecha de presentación internacional (Regla 23.1.a)). Esto significa que cuando se reivindique el año de prioridad completo, la búsqueda deberá efectuarse generalmente lo más tarde en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad y, en consecuencia, antes de la publicación internacional conforme al Artículo 21.2)a). Si aún no se ha publicado la solicitud internacional en el momento de la búsqueda, existe el riesgo de que puedan ser identificados por terceros los términos de búsqueda utilizados durante la búsqueda mediante motores de búsqueda en Internet no protegidos, o en bases de datos disponibles en Internet. Así pueden revelarse detalles de la solicitud antes de su publicación, lo que, evidentemente, no es conveniente. Debe destacarse que en los sitios web es habitual archivar las peticiones, lo que permite encontrarlas. Esta situación es especialmente perjudicial para el solicitante cuando el sitio web consultado es el de un competidor.

15.57 Todos los sitios web deben considerarse no protegidos, salvo si la Administración ha concertado un acuerdo con un proveedor de acceso con la finalidad de garantizar la confidencialidad y una conexión protegida con ese sitio web.

15.58 Por lo tanto, conviene tener la máxima prudencia cuando se utilice Internet como instrumento de búsqueda, cuando (como ocurre en la mayoría de los casos) aún no se haya publicado la solicitud internacional. Cuando pueda accederse por Internet a una base de

datos pertinente, pero la Administración encargada de la búsqueda internacional pueda acceder a esa misma base de datos gracias a otra conexión protegida, deberá utilizarse esta última.

15.59 Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de ninguna conexión protegida para acceder a una base de datos en Internet, podrá efectuarse la búsqueda en Internet mediante términos de búsqueda generalizados, que representen combinaciones de características relativas a la invención reivindicada que ya se ha demostrado que existían en el estado de la técnica.

*Búsqueda sin resultados*

15.60 Si el examinador no dispone de documentos más pertinentes para apreciar la novedad y la actividad inventiva, se planteará citar los documentos más pertinentes relativos al "contexto tecnológico" de la invención que haya podido identificar durante la búsqueda internacional. Normalmente, no deberá hacerse ningún esfuerzo particular en tal sentido; no obstante, en casos concretos, el examinador podrá actuar como considere conveniente. En casos excepcionales, una búsqueda internacional podrá finalizarse sin que se haya encontrado ningún documento pertinente.

*Detención de la búsqueda*

15.61 Por razones de economía, es indispensable que el examinador haga prueba de discernimiento para decidir poner fin a la búsqueda cuando sean mínimas las posibilidades de descubrir otros elementos pertinentes en relación al esfuerzo exigido. La búsqueda internacional también podrá detenerse cuando los documentos hayan permitido establecer claramente la falta de novedad de la totalidad de los elementos que impliquen las reivindicaciones o que razonablemente pueda esperarse que estarán implicados, con independencia de las características cuya aplicación no exigiría ninguna actividad inventiva y de las que pueda hacerse la demostración inmediata e indiscutible de que son tan bien conocidas en el sector examinado que no parece necesario buscar pruebas documentales. En consecuencia, el examinador no deberá interrumpir la búsqueda si la falta de novedad ha sido establecida únicamente para un número limitado de modos de realización reivindicados, incluso si esto condujese a la formulación de una objeción en la opinión escrita por falta de novedad. El examinador puede continuar su búsqueda si hay cuestiones en suspenso relativas al requisito de una descripción clara y completa de la invención reivindicada, de manera que permita a un experto en la materia realizar y utilizar la invención para el conjunto del sector reivindicado, o bien al requisito de que la invención reivindicada se funde totalmente en la descripción, o también al requisito de aplicación industrial, y esas cuestiones podrán ser aclaradas por los elementos suplementarios del estado de la técnica (véase el párrafo 15.52). Cuando el documento sea una divulgación encontrada en Internet, y existan dudas sobre su fecha de publicación (en el sentido de que no se sepa con certeza si ha sido publicado antes de la fecha pertinente conforme a la Regla 64.1), el examinador deberá continuar su búsqueda como si no se hubiese consultado esa divulgación encontrada en Internet.

*Archivo de la búsqueda*

*Regla 43.6.b), c)*

15.62 Cuando se archive el historial de las búsquedas realizadas durante la búsqueda internacional, el examinador indicará mediante símbolos de clasificación los sectores objeto de la búsqueda. Si los símbolos utilizados no son los de la CIP, deberá indicarse la clasificación utilizada. Véase el párrafo 16.59. Según la práctica de la Administración encargada de la búsqueda internacional, el examinador puede considerar útil consignar el historial de las búsquedas de manera suficientemente detallada para que los examinadores de solicitudes en fase nacional puedan interpretar perfectamente y obtener pleno provecho de la búsqueda internacional. Esto consiste concretamente en archivar las indicaciones

detalladas relativas a todas las búsquedas en la literatura de patentes y en la literatura distinta de la de patentes, así como a las búsquedas realizadas en Internet, incluidas las palabras clave y los operadores de búsqueda, en la medida de lo posible, en forma de peticiones completas de búsqueda, la lógica utilizada como base de una búsqueda textual que haya conducido al descubrimiento del estado de la técnica, o la secuencia de aminoácidos o ácidos nucleicos utilizada como base de una búsqueda de secuencia, y el trazado de secuencia correspondiente al estado de la técnica citado en el informe de búsqueda internacional y resultante de esa búsqueda de secuencia, o la estructura química utilizada como base de una búsqueda de estructura química, o indicaciones detalladas relativas a otras búsquedas efectuadas que no guarden relación con la clasificación o con textos. Véanse los párrafos 16.53 a 16.62 para orientaciones suplementarias sobre el archivo del historial de búsquedas. El historial de búsquedas archivado también deberá incluir cualquier petición utilizada en todas las búsquedas precedentes. Para encontrar la petición de búsqueda en cuestión en estos historiales de búsquedas, generalmente es suficiente con imprimirla directamente desde el sistema automatizado utilizado para elaborar y ejecutar esa petición de búsqueda en un recurso de búsqueda electrónica determinado. Si se utiliza una base de datos electrónica, debe indicarse su nombre; las peticiones de búsqueda en cuestión utilizadas también pueden constituir informaciones útiles que, según la práctica de la Administración encargada de la búsqueda internacional, en la medida de lo posible, pueden comunicarse y ponerse a disposición de los examinadores de solicitudes en fase nacional. También se alienta a los examinadores a que archiven el historial de las búsquedas indicando de manera detallada las efectuadas para determinar la conformidad con los requisitos sobre la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial, el fundamento, la divulgación suficiente, u otros requisitos adecuados. No obstante, salvo si la Administración encargada de la búsqueda internacional lo desea, no puede exigirse que se detallen las búsquedas efectuadas en la literatura de patentes y en la literatura distinta de la de patentes durante el proceso de búsqueda.

**Evaluación del estado de la técnica**

15.63 El examinador determina si la invención reivindicada cumple con los criterios de novedad y de actividad inventiva, tal como se definen en los Capítulos 12 y 13.

*Factores de duda en relación con el estado de la técnica pertinente*

15.64 A partir del momento en que la decisión final relativa a la novedad no corresponde a la competencia de la Administración encargada de la búsqueda internacional sino a la de las Oficinas designadas, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional no deberán eliminar documentos so pretexto de incertidumbre en lo que respecta, por ejemplo, a la fecha exacta de publicación, la fecha de puesta a disposición del público o el contenido exacto de la divulgación oral, la exposición, etc., a los que pueden hacer referencia esos documentos. La Administración encargada de la búsqueda internacional se esforzará por eliminar todos los factores de incertidumbre que puedan presentarse y citará los documentos en cuestión en el informe de búsqueda internacional, salvo que la fecha de publicación o de puesta a disposición del público del documento en cuestión sea claramente idéntica a la fecha de presentación de la solicitud internacional o evidentemente posterior a esa fecha. Podrá citar documentos complementarios que proporcionen pruebas en los casos dudosos. Cuando la fecha de referencia no esté claramente determinada, el examinador deberá citar el documento como documento de categoría “L” (véase el párrafo 16.75) e indicar en el informe de búsqueda que no se ha determinado la fecha exacta de publicación.

15.65 Cualquier indicación incluida en un documento y relativa a su fecha de publicación deberá considerarse exacta por la Administración encargada de la búsqueda internacional, salvo que se proporcione la prueba en contrario en forma de una fecha de publicación diferente. Si la fecha de publicación indicada no es suficientemente precisa (por ejemplo,

porque solo se indica el año o el año y el mes) para permitir determinar que la publicación era anterior a la fecha de presentación de la solicitud internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional deberá esforzarse por determinar la fecha exacta con suficiente precisión a este fin; la fecha de recepción inscrita en el documento o cualquier otra referencia que figure en otro documento, que deberá ser citado, podrá ser útil a este respecto.

*Materias excluidas*

15.66 Debe concederse atención particular al valor de los documentos de anterioridad en el momento de la apreciación de una materia que puede ser excluida de la búsqueda internacional. Si, en la Oficina que actúe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, se considera excluida esa materia según el Artículo 17.2)a)i), se atribuirá la letra de la categoría pertinente (véanse los párrafos 16.65 a 16.75) sobre la base de la materia que razonablemente podría ser reivindicada mediante modificación. Cuando otras reivindicaciones contenidas en la solicitud internacional se refieran a una materia no excluida, la apreciación de esa materia que podría ser reivindicada razonablemente por modificación deberá efectuarse teniendo en cuenta la materia de las reivindicaciones no excluidas. Si, por el contrario, en la Oficina que actúe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, se considera esa materia no excluida, se atribuirá la letra de la categoría pertinente sobre la base de las reivindicaciones que figuren en la solicitud internacional.

*Selección de citas e identificación de las partes más pertinentes*

*Regla 43.5.c); Instrucción 505*

15.67 Después de haber terminado la búsqueda internacional, el examinador seleccionará entre los documentos encontrados los que deban citarse en el informe de búsqueda internacional. Los documentos seleccionados siempre deberán incluir los documentos más pertinentes, que se indicarán especialmente en el informe. Los documentos menos pertinentes solo se citarán si conciernen a aspectos o detalles de la invención reivindicada que no se hayan descubierto en los documentos ya seleccionados para citarse. En caso de incertidumbre o en los casos límite por lo que respecta a la novedad o la actividad inventiva, el examinador citará más documentos para dar al solicitante, a las Oficinas designadas y a la Administración encargada del examen preliminar internacional la posibilidad de hacerse una idea más completa de la materia.

15.68 Si la Oficina Internacional transmite una observación de terceros a la Administración encargada de la búsqueda internacional a tiempo de que sea tomada en consideración al redactar el informe de búsqueda internacional, todo el estado de la técnica al que se haga alusión en la observación también se tendrá en cuenta para su inclusión como si hubiera sido encontrado por el examinador en la búsqueda, siempre y cuando se incluya una copia del estado de la técnica o este esté inmediatamente a disposición del examinador de otra manera. El examinador solo tiene que hacer referencia al estado de la técnica enumerado en la observación si considera que es pertinente su inclusión en el informe de búsqueda internacional.

*Regla 43.5.b) a e); Instrucción 507.g)*

15.69 Con el fin de evitar cualquier aumento inútil de los gastos, el examinador no seleccionará más documentos de lo necesario y, a este efecto, cuando existan varios documentos de igual importancia, por regla general evitará citar más de uno en el informe de búsqueda internacional. Si en un expediente de búsqueda existe más de un miembro de la misma familia de patentes, al seleccionar los que deban citarse, el examinador tendrá en cuenta la facilidad que ofrece el empleo de un idioma determinado y citará (o por lo menos tomará en consideración) preferentemente los documentos que estén en el idioma de la solicitud internacional. También será conveniente tener en cuenta el hecho de que las

Oficinas designadas podrían tener que traducir los documentos citados. Por lo tanto, cada vez que sea posible, el examinador deberá indicar con precisión la parte o el pasaje pertinente de un documento citado, señalando también, por ejemplo, la página, el párrafo o las líneas en las que figura el pasaje en cuestión. Si el documento citado fuese un documento de patente redactado en un idioma distinto del inglés y existiera otro miembro de la misma familia de patentes redactado en inglés, el examinador preferiblemente señalará también la parte o el pasaje correspondiente del miembro de la familia de patentes redactado en lengua inglesa.

15.70 Por regla general, el examinador solo citará los documentos que figuren en los expedientes de búsqueda de la Administración encargada de la búsqueda internacional o aquellos a los que tenga fácilmente acceso de cualquier otra manera; así, no quedará duda alguna sobre el contenido de los documentos citados, habida cuenta de que el examinador habrá estudiado en general cada documento citado.

*Instrucción 507.g), h)*

15.71 Sin embargo, en ciertas circunstancias, un documento cuyo contenido no haya sido verificado podrá ser citado a condición de que esté justificado admitir que su contenido es idéntico al de otro documento que el examinador ha estudiado y citado. Los dos documentos deberían mencionarse en tal caso en el informe de búsqueda internacional. Por ejemplo, en lugar del documento que ha sido publicado antes de la fecha de presentación internacional en un idioma inadecuado y que se ha decidido citar, el examinador puede haber estudiado un documento correspondiente (por ejemplo, otro miembro de la misma familia de patentes o la traducción de un artículo) redactado en un idioma más adecuado y publicado en su caso después de la fecha de presentación internacional (véase también el párrafo 16.75). El examinador también puede admitir, en ausencia de indicaciones explícitas en contrario, que el contenido de un resumen figura en el documento original. El examinador también deberá partir de la hipótesis de que el contenido de un informe de una divulgación oral corresponde a esa divulgación.

15.72 Antes de citar un documento redactado en un idioma que le sea poco familiar, el examinador deberá asegurarse de la pertinencia de ese documento (por ejemplo, mediante una traducción efectuada por un colega, mediante un documento o un resumen correspondiente redactado en un idioma que le sea conocido, o también un dibujo o una fórmula química de ese documento).

**Procedimiento posterior a la búsqueda**

*Redacción del informe de búsqueda internacional*

15.73 Finalmente, el examinador debe redactar el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita (véanse los Capítulos 16 y 17).

*Informes de búsqueda internacional modificados*

15.74 Puede suceder que, después de haber terminado un informe de búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional descubra otros documentos pertinentes (por ejemplo, durante una búsqueda ulterior relativa a una solicitud emparentada). Estos documentos se añadirán al informe de búsqueda internacional hasta la finalización de los preparativos técnicos para su publicación por la Oficina Internacional. Deberá transmitirse lo antes posible un informe de búsqueda internacional modificado al solicitante y a la Oficina Internacional. A continuación, si, en el plazo de dos años desde la fecha de prioridad de la solicitud internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional llegase a descubrir un documento especialmente pertinente, deberá modificar el informe de búsqueda internacional e inscribir claramente en ese informe la mención “modificado”. La Administración encargada de la búsqueda internacional debería enviar a continuación una copia del informe modificado al solicitante y otra copia a la Oficina

Internacional, para su transmisión a las Oficinas designadas y a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

*Recepción por error de modificaciones según el Artículo 19*

*Artículo 19*

15.75 Cuando, después de la transmisión del informe de búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional reciba por error del solicitante modificaciones de las reivindicaciones según el Artículo 19, deberá transmitirlas lo antes posible a la Oficina Internacional, donde se hubieran debido presentar esas modificaciones, e informar de ello al solicitante.

**Búsqueda internacional suplementaria**

15.76 La búsqueda internacional suplementaria es un servicio optativo ofrecido de conformidad con la Regla 45*bis* por aquellas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que han decidido prestar el servicio. Tiene por objeto complementar la búsqueda internacional principal, dado que se reconoce que ninguna búsqueda puede ser totalmente exhaustiva, y es particularmente pertinente en situaciones en que la Administración que efectúa la búsqueda internacional suplementaria tiene especializaciones lingüísticas de las que no dispone la Administración encargada de la búsqueda internacional que efectúa la búsqueda internacional principal.

*Reglas 45bis.5.h), 45bis.9*

15.77 La Administración que llevará a cabo la búsqueda internacional suplementaria decidirá la mayoría de los pormenores del servicio prestado. El alcance del servicio ofrecido puede estar sujeto a distintas limitaciones y condiciones, por ejemplo, limitaciones respecto a la materia, limitaciones respecto al número de búsquedas de este tipo que llevará a cabo la Administración, y limitaciones respecto al número de reivindicaciones que serán objeto de búsqueda. El alcance del servicio se define en un anexo del acuerdo entre la Oficina Internacional y la Administración internacional. La información al respecto figura en el Anexo sobre las administraciones de búsqueda internacional suplementarias de la *Guía del solicitante del PCT*.

*Petición de búsqueda internacional suplementaria*

*Reglas 45bis.1, 45bis.4*

15.78 Si el solicitante quiere que se lleve a cabo una búsqueda internacional suplementaria, debe presentar una petición a la Oficina Internacional antes del vencimiento de un plazo de 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad y pagar las tasas pertinentes en el plazo de un mes desde la presentación de la petición. Se supone que las peticiones de búsqueda internacional suplementaria solo se efectúan después de que el solicitante haya visto y analizado el informe de búsqueda internacional principal, aunque esto no constituye un requisito.

15.79 Si la petición es válida, se pagan todas las tasas y se facilitan los elementos adicionales necesarios (traducciones y copias de las listas de secuencias en formato electrónico), la Oficina Internacional transmitirá, una vez que haya recibido el informe de búsqueda internacional o antes de que venza un plazo de 17 meses contados a partir de la fecha de prioridad, si esto se produce anteriormente, una copia de cada uno de los documentos siguientes:

i) la petición de búsqueda suplementaria;

ii) la solicitud internacional;

iii) toda lista de secuencias proporcionada con la petición de búsqueda internacional suplementaria;

iv) toda traducción proporcionada por el solicitante que deba servir de base a la búsqueda internacional suplementaria;

y, al mismo tiempo, o inmediatamente después de haber sido recibidos ulteriormente por la Oficina Internacional:

v) el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita elaborados en virtud de la Regla 43*bis*.1;

vi) todo requerimiento de la Administración encargada de la búsqueda internacional a pagar las tasas adicionales mencionadas en el Artículo 17.3)a); y

vii) toda protesta del solicitante en virtud de la Regla 40.2.c) y la decisión a ese respecto del comité de revisión constituido en el marco de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

*Recepción de la petición de búsqueda internacional suplementaria por la Administración*

*Instrucción 519*

15.80 Tras recibir la petición de búsqueda internacional suplementaria, la Administración acusará inmediatamente recibo de la copia de la solicitud internacional al solicitante y a la Oficina Internacional mediante el formulario PCT/SISA/506.

*Reglas 45bis.3.e) y 45bis.5.g)*

15.81 Si antes o después de acusar recibo de la petición de búsqueda internacional suplementaria, la Administración dictamina que queda excluido efectuar la búsqueda debido a una limitación o condición mencionada en el acuerdo entre la Administración y la Oficina Internacional, distinta de una limitación prevista en el Artículo 17.2), que se aplique en virtud de la Regla 45*bis*.5.c), la Administración considerará que no se ha presentado la petición, en cuyo caso lo notificará al solicitante y a la Oficina Internacional mediante el formulario PCT/SISA/507 y reembolsará la tasa de búsqueda suplementaria en la medida que se especifique en el acuerdo, reembolso que notificará mediante el formulario PCT/SISA/508.

*Inicio de la búsqueda internacional suplementaria*

*Regla 45bis.5.a)*

15.82 La Administración designada para la búsqueda suplementaria normalmente inicia la búsqueda internacional suplementaria inmediatamente después de la recepción de los documentos indicados en los apartados i) a iv) del párrafo 15.79. No obstante, la Administración podrá, a su elección, aplazar el inicio de la búsqueda hasta que haya recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, o hasta que venza un plazo de 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, si esto se produce anteriormente.

*Regla 45bis.4.f)*

15.83 Si la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional no se ha redactado en inglés ni en un idioma aceptado por la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la Administración podrá pedir a la Oficina Internacional que le facilite una traducción al inglés, que se transmitirá en un plazo de dos meses desde la fecha de recepción de la petición.

*Retirada de la petición de búsqueda internacional suplementaria*

*Reglas 45bis.3.d), 90bis.3bis, 90bis.6.b-bis); Instrucción 520*

15.84 El solicitante podrá retirar una petición de búsqueda internacional suplementaria en cualquier momento antes de la fecha de transmisión al solicitante del informe de búsqueda internacional suplementaria o de la declaración en el sentido de que no se elaborará dicho informe. La retirada será efectiva a partir de la recepción, en el plazo previsto, de una notificación dirigida por el solicitante, a su elección, a la Administración

designada para la búsqueda suplementaria o a la Oficina Internacional; sin embargo, si la notificación no se entrega a la Administración designada para la búsqueda suplementaria con tiempo suficiente para impedir la transmisión del informe o de la declaración, la comunicación de dicho informe o declaración con arreglo al Artículo 20.1), aplicable de conformidad con la Regla 45*bis*.8.b), se efectuará de todas maneras. En este caso, deberá detenerse la tramitación de la búsqueda internacional suplementaria. No existe la obligación general de que la Administración reembolse la tasa de búsqueda suplementaria en esta fase (la Oficina Internacional reembolsará la tasa si la retirada se produce antes de que se envíen los documentos a la Administración), pero las Administraciones podrán ofrecer reembolsos íntegros o parciales conforme a sus prácticas internas. Esta política podrá establecerse en la sección del acuerdo con la Oficina Internacional en virtud del Artículo 16.3)b) en materia de reembolsos. Si se recibe la declaración de retirada directamente del solicitante, y no de la Oficina Internacional, la Administración deberá anotar en la declaración la fecha de recepción y transmitir lo antes posible una copia a la Oficina Internacional.

*Base de la búsqueda internacional suplementaria*

*Regla 45bis.5*

15.85 Aunque será habitual que el solicitante haya tenido la oportunidad de presentar reivindicaciones modificadas antes de que se lleve a cabo la búsqueda suplementaria, en virtud del Artículo 19 (y, en ocasiones, en virtud del Artículo 34, en caso de que se haya presentado una solicitud de examen preliminar internacional), la búsqueda suplementaria se efectuará sobre la base de la solicitud internacional presentada (o de su traducción) para que sea más sencillo llevar a cabo una búsqueda realmente suplementaria y que los resultados sean analizados conjuntamente por el solicitante o una Oficina designada.

*Reglas 13ter, 45bis.5.c)*

15.86 Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de secuencias de nucleótidos o aminoácidos que tengan diez o más nucleótidos específicamente definidos o cuatro o más aminoácidos específicamente definidos, pero no incluya una lista de secuencias redactada conforme a la norma pertinente (véase el párrafo 4.15) o la lista de secuencias proporcionada no esté en un idioma aceptado, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá requerir al solicitante (mediante el formulario PCT/ISA/504) para que, en el plazo fijado en el requerimiento, le entregue una lista de secuencias que cumpla con la norma o una traducción de la lista de secuencias en un idioma que acepte dicha Administración, según el caso, para poder realizar la búsqueda internacional suplementaria. Si el solicitante cumple con el requerimiento, la Administración realizará la búsqueda internacional suplementaria sobre la base de la lista de secuencias conforme o la traducción proporcionada. A reserva de las disposiciones del Artículo 34, toda lista de secuencias que no figure en la solicitud internacional tal como fue presentada no formará parte de la solicitud internacional, sino que será utilizada solo como instrumento de búsqueda. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo fijado, o si la respuesta al requerimiento no está en conformidad con la norma, la Administración no estará obligada a realizar la búsqueda internacional suplementaria en la medida en que tal incumplimiento impida la realización de una búsqueda significativa (véase el párrafo 15.87.i)).

*Reivindicaciones excluidas de la búsqueda internacional suplementaria*

*Regla 45bis.5.c)-e)*

15.87 Además de la limitación de la búsqueda internacional suplementaria debido a la falta de unidad de la invención (véase el párrafo 15.89), la búsqueda suplementaria podrá excluir:

*Regla 45bis.5.c)*

i) las reivindicaciones que no se correspondan con la materia de la búsqueda internacional que lleva a cabo la Administración que efectúa la búsqueda suplementaria, por

falta de claridad, porque la materia queda excluida de la búsqueda o por no facilitar, después de enviar una advertencia y de dar la oportunidad de cumplir con el requisito, una lista de secuencias en un formato y un idioma apropiados (véanse los párrafos 9.39, 15.12 y 15.33);

*Regla 45bis.5.d), e)*

ii) cuando se haya elaborado el informe de búsqueda internacional o una declaración en virtud del Artículo 17.2.a) antes de iniciar la búsqueda, las reivindicaciones que no hayan sido objeto de la búsqueda internacional;

*Reglas 45bis.5.h), 45bis.9.a), c)*

iii) ciertas reivindicaciones, de conformidad con una limitación o condición especificada en el acuerdo entre la Administración y la Oficina Internacional en virtud del Artículo 16.3.b) (en particular, las limitaciones destinadas a limitar el alcance de las búsquedas internacionales suplementarias únicamente a un cierto número de reivindicaciones, más allá de las cuales no se efectuarán.

15.88 Si las exclusiones señaladas en el párrafo 15.87i) o ii) implican que no se elaborará ningún informe de búsqueda internacional suplementaria, la Administración así lo declarará y notificará lo antes posible al solicitante y a la Oficina Internacional mediante el formulario PCT/SISA/502. Por otro lado, si se excluyen algunas reivindicaciones, pero se elabora un informe de búsqueda suplementaria de todas formas, las limitaciones se indicarán en el recuadro N.º II del informe de búsqueda internacional suplementaria (formulario PCT/SISA/501).

*Expresiones, etc., que no deben utilizarse*

*Reglas 9.1 y 9.2; Instrucción 217*

15.88A Si la Administración designada para la búsqueda suplementaria descubre elementos que no deben utilizarse conforme se definen en la Regla 9.1, tales como elementos contrarios al orden público o a la moral o declaraciones denigrantes que deban omitirse en el momento de la publicación de la solicitud internacional, debe proponer al solicitante, mediante el formulario PCT/SISA/511, que corrija voluntariamente su solicitud internacional y debe avisar a la Oficina receptora, a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Oficina Internacional en consecuencia. Conviene observar que tal corrección no debe introducir elementos nuevos. Si el solicitante no efectúa las correcciones requeridas en el plazo indicado, el examinador continuará la búsqueda internacional suplementaria que abarque los elementos que razonablemente cabe esperar que estarán implicados en las reivindicaciones después de que estas hayan sido corregidas. Toda corrección cuyo objeto sea el cumplimiento de la Regla 9.1 debe ser remitida a la Administración designada para la búsqueda suplementaria, a la Oficina receptora, a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Oficina Internacional.

**Información que cumple los criterios de la Regla 48.2.l)**

15.88B La Administración designada para la búsqueda suplementaria no está obligada a comprobar si la solicitud internacional u otros documentos contienen información que parezca cumplir los criterios de la Regla 48.2.l). No obstante, si la Administración designada para la búsqueda suplementaria observa que la solicitud internacional o cualquier otro documento contienen información que parezca cumplir tales criterios, podrá sugerir al solicitante que pida a la Oficina Internacional que omita esa información de la publicación internacional (utilizando el formulario PCT/SISA/512).

**Acceso al expediente en poder de la Administración designada para la búsqueda suplementaria**

15.88C Cuando la Oficina Internacional haya notificado a la Administración designada para la búsqueda suplementaria (mediante el formulario PCT/IB/385) que ha omitido

información de la publicación internacional o del acceso público, dicha Administración no debe facilitar acceso a dicha información ni, cuando proceda, al formulario PCT/SISA/512, al formulario PCT/IB/385 ni a ninguna hoja reemplazada presentada con el formulario PCT/IB/385 a toda persona distinta del solicitante o toda persona autorizada por este. La Administración designada para la búsqueda suplementaria podrá facilitar acceso a toda hoja de reemplazo recibida de la Oficina Internacional que acompañe al formulario PCT/IB/385.

*Unidad de la invención*

*Reglas 45bis.5.b), 45bis.6*

15.89 A diferencia de la búsqueda internacional principal, no se ofrece la oportunidad de pagar tasas adicionales en caso de que se constante que la solicitud internacional no satisface la exigencia de la unidad de la invención, sino que se evacúa inmediatamente el informe de búsqueda internacional suplementaria respecto de las partes de la solicitud internacional relacionadas con la invención principal. Por lo general, esta invención es la primera invención que se menciona en las reivindicaciones. No obstante, el examinador debe asimismo considerar los siguientes aspectos al determinar si hay unidad de la invención y, en ese caso, cuál es la invención principal:

*Regla 45bis.6.b)*

i) aunque los puntos de vista de la Administración encargada de la búsqueda internacional no son vinculantes, deben tenerse debidamente en cuenta las opiniones sobre la unidad de la invención incluidas en los documentos indicados en los apartados vi) y vii) del párrafo 15.79;

*Regla 45bis.6.f)*

ii) si la Administración encargada de la búsqueda internacional ha constatado que no se cumple la exigencia de la unidad de la invención, el solicitante podrá, en virtud de la Regla 45*bis*.1.d), indicar que desea que la búsqueda suplementaria se limite a una de esas invenciones (por ejemplo, debido a que la primera invención claramente no es nueva y el solicitante quiere desistir a ese respecto); si el examinador acepta el análisis de la unidad de la invención y las reivindicaciones pertinentes no quedan excluidas por la razón que fuere, la búsqueda internacional suplementaria deberá centrarse en esa invención;

iii) si la invención que se reivindica en primer lugar no se busca por la razón que fuere, debe considerarse en su lugar la primera invención apta para la búsqueda;

iv) si hay otras invenciones que sean fáciles de buscar, quizá sea apropiado incluir esas invenciones en el alcance del informe de búsqueda suplementaria (véase el párrafo 10.64).

*Regla 45bis.6.a)ii)*

15.90 La opinión del examinador acerca de la unidad de la invención y el consiguiente alcance de la búsqueda internacional suplementaria se indicarán en el informe de búsqueda internacional suplementaria de modo similar a la búsqueda internacional principal (véanse los párrafos 10.83 a 10.86).

*Regla 45bis.6*

15.91 El procedimiento habitual de protesta (véanse los párrafos 10.66 a 10.70) no es aplicable a las solicitudes de búsqueda internacional suplementaria. Ahora bien, el solicitante puede pedir a la Administración que revise de nuevo la opinión del examinador sobre la unidad de la invención, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la notificación del informe de búsqueda internacional suplementaria. Esta petición puede estar sujeta a una tasa de nuevo examen. Los resultados del examen se notificarán inmediatamente al solicitante, con copia a la Oficina Internacional, mediante el formulario PCT/SISA/503. La copia dirigida a la Oficina Internacional deberá acompañarse de una copia de la petición de examen del solicitante, en caso de que sea necesario transmitir esta

información a las Oficinas designadas (véase el párrafo 15.92) mediante el formulario PCT/SISA/503. Si se constata que la opinión del examinador está injustificada, al menos parcialmente, la Administración debe emitir un informe de búsqueda suplementaria corregido en el que figure la opinión revisada sobre la unidad de la invención y se incluyan, cuando corresponda, los resultados de la búsqueda de todas las reivindicaciones que deberían incluirse. Si la opinión no está justificada en absoluto, también se debe reembolsar al solicitante todas las tasas de nuevo examen que haya abonado. Véanse los párrafos 10.87 y 10.88.

*Regla 45bis.6.e)*

15.92 Si el solicitante así lo pide, la Oficina Internacional comunicará el texto de la petición de nuevo examen y el de la decisión conexa a las Oficinas designadas junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria.

*Alcance de la búsqueda*

*Regla 45bis.5.f)*

15.93 El alcance mínimo de una búsqueda suplementaria se establece en el acuerdo entre la Oficina Internacional y la Administración designada para la búsqueda suplementaria. Puede ser distinto del de la documentación mínima del PCT en virtud de la Regla 34, habida cuenta de que se prevé que la búsqueda internacional principal cubra, con sujeción a las excepciones lingüísticas del párrafo e) de esa Regla, abarcar de manera eficaz esa documentación. Si el informe de búsqueda internacional principal no se recibe antes de que comience la búsqueda internacional suplementaria (véase el párrafo 15.82), el examinador puede necesitar recurrir a hipótesis sobre el alcance que tendrá la búsqueda internacional principal para decidir el alcance de la búsqueda que él deberá efectuar. Todas las observaciones a este respecto pueden registrarse en el informe de búsqueda internacional suplementaria (véase el párrafo 15.96).

*Elaboración del informe de búsqueda internacional suplementaria*

*Regla 45bis.7.a)*

15.94 Deberá elaborarse y transmitirse al solicitante y la Oficina Internacional, mediante el formulario PCT/SISA/505, el informe de búsqueda internacional suplementaria (formulario PCT/SISA/501) o la declaración de que dicho informe no se redactará (formulario PCT/SISA/502), dentro de un plazo de 28 meses contados a partir de la fecha de prioridad.

*Regla 45bis.7.b)*

15.95 El informe o la declaración se redactarán en un idioma de publicación: por lo general, en el idioma de publicación de la solicitud internacional o en el idioma de la traducción facilitada a los fines de la búsqueda internacional suplementaria, aunque puede haber casos en que el primero no sea un idioma aceptado por la Administración y el segundo no sea un idioma de publicación.

*Regla 45bis.7.c)-e)*

15.96 El contenido del informe de búsqueda internacional suplementaria es esencialmente el mismo que el del informe de búsqueda internacional principal, con las siguientes excepciones:

i) en la página introductoria deberá figurar una indicación que especifique si el examinador ha podido tener en cuenta el informe de búsqueda internacional principal;

ii) el examinador no clasificará la solicitud internacional ni incluirá ninguna indicación a ese respecto en el informe de búsqueda internacional suplementaria;

iii) no será necesario citar en el informe ningún documento citado en el informe de búsqueda internacional principal, salvo cuando se considere que tiene más pertinencia si se cita conjuntamente con otros documentos que no hayan sido citados en el informe de búsqueda internacional;

iv) se podrá incluir una explicación con respecto a los documentos citados que se consideren de interés: ello permite incluir observaciones para indicar cuáles son las características de interés de un documento teniendo en cuenta que no se elaborará otra opinión escrita y que las citas, con frecuencia, pueden estar en un idioma que no resulte de fácil comprensión para el solicitante;

v) se podrá incluir una explicación en relación con el alcance de la búsqueda internacional suplementaria, por ejemplo, para indicar las hipótesis relativas al alcance adecuado de la búsqueda en los casos en que no se haya elaborado ni transmitido a la Administración designada para la búsqueda suplementaria el informe de búsqueda internacional principal a tiempo de ser tenido en cuenta durante la búsqueda, o en los casos de aplicaciones complejas en que se ha buscado una alternativa.

*Copias de los documentos*

*Regla 45bis.7.c)*

15.97 La Administración deberá facilitar copias de los documentos citados al solicitante o a las Oficinas designadas, con sujeción al pago de las tasas correspondientes, si así se le solicita durante los siete años siguientes a la fecha de presentación internacional, como en el caso de la Administración encargada de la búsqueda internacional en virtud del Artículo 20.3 y la Regla 44.3. Se puede utilizar el formulario PCT/SISA/509 para este propósito.

# Capítulo 16
# Informe de búsqueda internacional

## Generalidades

16.01 Los resultados de la búsqueda internacional se consignarán en el informe de búsqueda internacional (formulario PCT/ISA/210), que se transmite al solicitante (formulario PCT/ISA/220) y a la Oficina Internacional (formulario PCT/ISA/219), conjuntamente con la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, que debe emitirse al mismo tiempo. Este informe será publicado por la Oficina Internacional y servirá de base para la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, para cualquier informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes), y cualquier examen de la solicitud internacional por las Oficinas designadas o por la Administración encargada del examen preliminar internacional.

16.02 Corresponde al examinador velar por que el informe de búsqueda internacional se establezca de forma que pueda ser posteriormente mecanografiado o impreso en forma definitiva.

*Búsqueda internacional suplementaria*

16.03 Las directrices del presente capítulo también se aplican a la elaboración de informes de búsqueda internacional suplementaria (véanse asimismo los párrafos 15.94 a 15.97). Para estos informes, se utiliza el formulario PCT/SISA/501 en lugar del formulario PCT/ISA/210. Para las cartas adjuntas, se utiliza el formulario PCT/SISA/505 en lugar del formulario PCT/ISA/220. Por lo demás, solo se incluyen pormenores específicos si el contenido requerido o el procedimiento son diferentes de los de un informe de búsqueda internacional habitual. El informe de búsqueda internacional suplementaria no va acompañado de una opinión escrita, pero podrá incluir determinas explicaciones que podrían formar parte de una opinión escrita (véase el párrafo 15.96).

*Búsqueda de tipo internacional*

16.04 Las directrices del presente capítulo también se aplican a la elaboración de informes de búsqueda de tipo internacional (véase asimismo el párrafo 2.22). Para estos informes, se utiliza el formulario PCT/SISA/201 en lugar del formulario PCT/ISA/210. No se utiliza el formulario PCT/ISA/220 (véanse los párrafos 16.14 a 16.21) como carta adjunta; las alternativas dependen de lo dispuesto entre la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Oficina nacional en cuyo nombre se lleva a cabo la búsqueda de tipo internacional, y lo mismo sucede con la posibilidad de que el informe de búsqueda de tipo internacional vaya acompañado de una opinión escrita.

## Plazo para la emisión del informe de búsqueda internacional

*Artículos 17.2), 18.1); Regla 42.1*

16.05 La búsqueda internacional debe efectuarse a tiempo para que pueda emitirse definitivamente el informe de búsqueda internacional o pueda efectuarse la declaración prevista en el Artículo 17.2) (véase el párrafo 9.40), antes del vencimiento de un plazo de tres meses desde la recepción de la copia para la búsqueda por la Administración encargada de la búsqueda internacional (recepción que se notifica al solicitante mediante el formulario PCT/ISA/202) o de nueve meses a partir de la fecha de prioridad, según el plazo que termine más tarde. Si, en caso de falta de unidad de la invención o como consecuencia de un requerimiento para presentar una lista de secuencias, no puede respetarse el plazo, deberá emitirse el informe de búsqueda internacional lo antes posible después de la recepción de las tasas de búsqueda adicionales o después del vencimiento del plazo del

pago de esas tasas, si no se han pagado, o después de la recepción de la lista de secuencias.

**Cómo completar el informe de búsqueda internacional**

*Instrucciones 110, 503, 504, 505, 507, 508; AI Anexo B*

16.06 Los párrafos siguientes contienen las indicaciones necesarias para que el examinador cumplimente correctamente el formulario. Las Instrucciones Administrativas siguientes contienen informaciones complementarias:

i) para la indicación de las fechas: Instrucción 110;

ii) para la clasificación de las solicitudes internacionales: Instrucción 504(no se aplica a los informes de búsqueda internacional suplementaria);

iii) para la identificación de los documentos citados: Instrucción 503;

iv) para la indicación de categorías especiales de documentos: Instrucciones 505 y 507;

v) para la indicación de las reivindicaciones a las que se refieren los documentos citados: Instrucción 508;

vi) para el examen de la unidad de la invención: Anexo B de las Instrucciones Administrativas.

*Elementos relativos a la forma no requeridos*

*Reglas 43.9, 45bis.7*

16.07 El informe de búsqueda internacional no debe contener ningún elemento distinto de los que se exigen en el formulario; en particular, no debe contener ninguna manifestación de opinión, ni razonamiento, argumento o explicación. No obstante, en el caso de los informes de búsqueda internacional suplementaria (que no van acompañados de opiniones escritas), el informe podrá incluir explicaciones relativas a las citas y el alcance de la búsqueda: véanse los apartados iv) y v) del párrafo 15.96.

**Formulario e idioma del informe de búsqueda internacional**

*Formulario del informe de búsqueda internacional*

*Instrucción 507.g)*

16.08 Una vez terminada la búsqueda, el examinador reexaminará la clasificación a la luz de la experiencia obtenida durante esa búsqueda(esto no se aplica a las búsquedas internacionales suplementarias, en las que se no clasifica la solicitud internacional) y redactará el informe de búsqueda internacional (formulario PCT/ISA/210) y la notificación de transmisión del informe de búsqueda internacional (formulario PCT/ISA/220). Cuando el examinador haya finalizado la búsqueda, no debe haber retraso alguno en la emisión del informe de búsqueda. El formulario impreso del informe de búsqueda internacional (formulario PCT/ISA/210) que debe transmitirse al solicitante y a la Oficina Internacional comprende dos hojas principales (“primera hoja” y “segunda hoja”) que deben utilizarse para todas las búsquedas. Esas hojas están destinadas a la inscripción de las características importantes de la búsqueda, como los sectores objeto de la búsqueda, y a la cita de los documentos descubiertos por la búsqueda. El formulario impreso del informe de búsqueda internacional también contiene seis hojas anexas facultativas que deben utilizarse en caso necesario. Se han previsto hojas anexas para la “primera hoja” y otras para la “segunda hoja”, es decir, respectivamente:

a) “continuación de la primera hoja (1)”, “continuación de la primera hoja (2)”, y “continuación de la primera hoja (3)”; y

b) “continuación de la segunda hoja”, “anexo – familias de patentes” y “hoja adicional”, respectivamente.

16.09 La “continuación de la primera hoja (1)” solo se utiliza si la solicitud internacional contiene la divulgación de secuencias de nucleótidos o aminoácidos e indica la lista de secuencias sobre la base de la cual se ha efectuado la búsqueda internacional, o, si hay que proporcionar una lista de secuencias o una traducción (véase el párrafo 15.12), si se ha efectuado una búsqueda significativa sin la lista de secuencias conforme o la traducción. La “continuación de la primera hoja (2)” se utiliza en el caso de que la primera hoja contenga una indicación que precise que se ha considerado que ciertas reivindicaciones no podían ser objeto de búsqueda (punto 2) o que hay falta de unidad de la invención (punto 3). A continuación, las indicaciones pertinentes deben inscribirse en la hoja anexa. La “continuación de la primera hoja (3)” está destinada a contener el texto del resumen cuando se haya establecido un resumen o un resumen modificado por la Administración encargada de la búsqueda internacional (punto 5) y se haya inscrito a tal efecto una indicación en la primera hoja. La “continuación de la segunda hoja” está reservada al caso en que el espacio disponible en la segunda hoja sea insuficiente para contener la lista completa de los documentos citados. El “anexo – familias de patentes” o, en su lugar, una hoja en blanco, puede utilizarse para la indicación de los miembros de las familias de patentes. El formulario también contiene una “hoja adicional” que puede utilizarse en todos los casos en los que no baste el espacio previsto en las demás hojas para contener las indicaciones que deben figurar en las mismas. Una hoja puede presentarse en forma de papel o estar constituida por el equivalente electrónico de una hoja de papel.

16.10 No hay una “Continuación de la primera hoja (3)” en los formularios de las búsquedas de tipo internacional (formulario PCT/ISA/201) ni de las búsquedas internacionales suplementarias (formulario PCT/SISA/501), en los que no se prevé la elaboración de un resumen. El formulario PCT/SISA/501 contiene asimismo otra hoja opcional para incluir información sobre el alcance de la búsqueda internacional suplementaria (véanse los párrafos 15.88 y 16.56).

*Idioma del informe de búsqueda*

*Regla 43.4*

16.11 El informe de búsqueda internacional se redactará en el idioma de publicación de la solicitud internacional a la que se refiera, con la salvedad de que:

i) si se ha transmitido una traducción a otro idioma conforme a la Regla 23.1.b) (véase el párrafo 15.14) y la Administración encargada de la búsqueda internacional lo desea, podrá redactarse en el idioma de esa traducción; o

ii) si la solicitud internacional debe publicarse en el idioma de una traducción proporcionada en virtud de la Regla 12.4 que no sea un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, y si esta lo desea, el informe de búsqueda internacional y cualquier declaración formulada en virtud del Artículo 17.2)a) podrán redactarse en un idioma que sea tanto un idioma aceptado por esa Administración como un idioma de publicación mencionado en la Regla 48.3.a).

Los informes de búsqueda internacional suplementaria se redactarán en un idioma de publicación. Por lo general, este será el idioma en que se publicará efectivamente la solicitud internacional, o el idioma de la traducción facilitada a los fines de la búsqueda internacional suplementaria, pero es posible que el primero no sea un idioma de trabajo de la Administración y que el segundo no sea un idioma de publicación; en este caso, se podrá utilizar cualquier idioma de publicación.

*Hojas incluidas en la publicación*

16.12 Cabe observar que solo serán objeto de publicación internacional la “segunda hoja”, la “continuación de la segunda hoja” (en su caso), la “continuación de la primera hoja (2)” (en su caso) y la “hoja adicional” (en su caso), así como cualquier hoja separada que contenga informaciones sobre los miembros de familias de patentes, habida cuenta de que la “primera hoja” y las continuaciones de la primera hoja (1) y (3) (en su caso) contienen únicamente informaciones que ya figurarán en la página de portada de la publicación.

*Reglas 45bis.8.b), 94.1.a)*

16.13 No se incluyen los informes de búsqueda internacional suplementaria en la solicitud internacional publicada, sino que se pone a disposición del público el documento completo (incluida la primera hoja y todas las hojas anexas), junto con una traducción al inglés, cuando corresponda. Este informe también se remite a todas las Oficinas designadas y elegidas siempre que se solicite el informe de búsqueda internacional principal.

**Manera de cumplimentar la notificación de transmisión del informe de búsqueda internacional o la declaración, y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional (formulario PCT/ISA/220)**

*Dirección para la correspondencia*

*Instrucción 108*

16.14 La dirección para la correspondencia se encuentra en el formulario de petitorio (PCT/RO/101). Cuando un mandatario representa al solicitante, la dirección para la correspondencia figura en el recuadro N.º IV del formulario de petitorio. Para los solicitantes que tramiten sus propias solicitudes, la dirección para la correspondencia puede indicarse en el recuadro N.º II del formulario de petitorio. No obstante, cuando la correspondencia en el expediente muestre algún cambio relativo al solicitante o a la dirección para la correspondencia, se utilizará la última dirección.

*Referencia del expediente del solicitante o del mandatario*

*Instrucción 109*

16.15 La referencia del expediente del solicitante o del mandatario es la que figura en el formulario de petitorio (PCT/RO/101) o la referencia del expediente más reciente que figure en la última correspondencia enviada por el solicitante o el mandatario.

*Número de la solicitud internacional*

16.16 El número de la solicitud internacional se asigna y se anota en el formulario de petitorio por la Oficina receptora.

*Fecha de presentación internacional*

16.17 La fecha de presentación internacional se asigna por la Oficina receptora tras la recepción de la solicitud internacional. Esta fecha se anota en el formulario de petitorio.

*Solicitante*

*Instrucción 105*

16.18 Cuando haya más de un solicitante respecto de la solicitud internacional, solo se mencionará en el informe de búsqueda internacional el que se mencione primero en el formulario de petitorio. Los demás solicitantes, en su caso, se mencionarán por las palabras “et al” (o ET-AL) a continuación del nombre del primer solicitante. El primer solicitante mencionado se indica en el recuadro N.º II del formulario de petitorio, el segundo solicitante se indica en el recuadro N.º III; si hubiera más de dos solicitantes, los demás se mencionarán en la hoja anexa.

Ejemplo i): TECNOLOGÍAS DE ESPAÑA S.L.

Ejemplo ii): GARCÍA FERNÁNDEZ, José Manuel

Notas:

a) como se ha indicado, los nombres de sociedades se escriben en mayúsculas; para los nombres de personas, se indican en primer lugar los apellidos en mayúsculas, y los nombres en mayúsculas y minúsculas, lo que permite distinguir los apellidos;

b) estas directrices deben seguirse, *mutatis mutandis*, cuando se esté redactando el informe de búsqueda internacional en un idioma, como el japonés, que no hace distinción entre los caracteres en mayúsculas y en minúsculas, o cuando el idioma del informe de búsqueda internacional indique los apellidos y los nombres en un orden diferente.

*Casos en los que no se emite informe de búsqueda, o se emite en forma limitada*

*Reglas 39 y 67*

16.19 Ninguna Administración encargada de la búsqueda internacional estará obligada a proceder a la búsqueda o al examen en relación con una solicitud internacional en la medida en que su materia sea una de las siguientes:

i) teorías científicas y matemáticas;

ii) variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos de producción de vegetales y animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y los productos de dichos procedimientos;

iii) planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego;

iv) métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;

v) simples presentaciones de información;

vi) programas informáticos, en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica respecto de tales programas.

Capítulo 9 trata detalladamente de esas materias excluidas de la búsqueda y el examen, así como de otras situaciones, como la falta de claridad, en las que puede ser imposible proceder a una búsqueda internacional significativa respecto de algunas o todas las reivindicaciones. Véase también el párrafo 15.12, que se refiere a la exclusión de reivindicaciones cuando no se haya proporcionado una lista de secuencias conforme a la norma pertinente en un idioma aceptado. De los informes de búsqueda internacional suplementaria también podrán quedar excluidas reivindicaciones que no sean objeto de la búsqueda internacional principal.

16.20 El 9.40 indica el procedimiento que ha de adoptarse si no es posible proceder a una búsqueda internacional respecto de alguna de las reivindicaciones.

16.21 Si el examinador comprueba que las reivindicaciones se refieren a más de una invención y que esas invenciones no están relacionadas de tal manera entre sí que formen un único concepto inventivo general, el informe de búsqueda internacional podrá emitirse únicamente respecto de la primera invención y de las demás invenciones para las que se hayan pagado tasas adicionales. Véase el Capítulo 10. Las tasas adicionales pueden ser pagadas bajo protesta (véanse los párrafos 10.66 a 10.70).

**Manera de cumplimentar el informe de búsqueda internacional (formulario PCT/ISA/210)**

*Fecha de prioridad más antigua*

16.22 La fecha de prioridad más antigua se indicará en el recuadro N.º VI del formulario de petitorio (PCT/RO/101).

*Número total de hojas*

16.23 La primera hoja del informe de búsqueda internacional indicará el número total de las hojas contenidas en el mismo. Se anotará el número exacto, sin mencionar las hojas que no se hayan rellenado (hojas en blanco). Ese número de hojas incluirá únicamente el número de hojas contenidas en el formulario PCT/ISA/210. No incluirá el número de hojas contenidas en el formulario PCT/ISA/220 (Notificación de transmisión del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, o de la declaración), ya que se trata de una carta dirigida únicamente al solicitante o a su abogado de patentes.

*Recuadro "Se adjunta una copia de cada uno de los documentos del estado de la técnica citados en el informe".*

16.24 Este recuadro se marcará si la Administración encargada de la búsqueda internacional envía documentos.

*Base del informe*

16.25 Si la búsqueda se ha realizado sobre la base de una traducción de la solicitud internacional (véase el párrafo 15.14), este hecho se indicará en el punto 1 de la primera hoja del informe de búsqueda internacional. En este punto también se indicará si se ha tenido en cuenta la rectificación de un error evidente, y se incluirá una referencia a la información relativa a las listas de secuencias utilizadas (véanse asimismo los párrafos 15.15 a 15.17).

*Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos*

16.26 Cuando la solicitud divulgue una secuencia de nucleótidos o aminoácidos que tenga diez o más nucleótidos específicamente definidos o cuatro o más aminoácidos específicamente definidos, se marcará la casilla 1. c de la primera hoja, y se utilizará el recuadro N.º I (que figura en la "continuación de la primera hoja (1)"). Por consiguiente, si la búsqueda ha sido efectuada sobre la base de una lista de secuencias proporcionada, en el punto 1 se precisará si ha sido presentada como parte de la solicitud internacional o posteriormente, a efectos de la búsqueda internacional (en ese caso, también se indicará si va acompañada de una declaración en el sentido de que la lista de secuencias no trasciende la divulgación de la solicitud internacional tal como fue presentada). Si el solicitante no ha proporcionado una lista de secuencias que cumple la norma pertinente en un idioma aceptado y la búsqueda se ha llevado a cabo sin la lista de secuencias, se indicará ese hecho en el punto 2. Para mayores detalles, véanse los párrafos 4.15 y 15.12.

*Referencia al informe de búsqueda internacional principal*

16.27 En el caso de los informes de búsqueda internacional suplementaria, el punto 1.d de la primera hoja indica si el informe de búsqueda internacional se recibió a tiempo para ser tomado en consideración. Si el informe de búsqueda internacional no se ha tenido en cuenta, podrá ser necesario incluir una indicación de las hipótesis formuladas con respecto al alcance de la búsqueda internacional principal en el Anexo del formulario PCT/SISA/501 en relación con el alcance de la búsqueda internacional suplementaria (véase el párrafo 15.93).

*Limitación del objeto de la búsqueda internacional*

16.28 El informe debe indicar si el objeto de la búsqueda ha estado limitado por cualquiera de las razones mencionadas a continuación. En caso de limitación del objeto de la búsqueda, deberán indicarse las reivindicaciones para las que no se haya efectuado búsqueda y deberán precisarse los motivos de esa limitación. Los cuatro casos en los que la búsqueda puede limitarse de esta forma son los siguientes:

i) reivindicaciones relativas a una materia respecto de la que la Administración internacional no está obligada a proceder a la búsqueda (véase el Capítulo 9; en el caso de las búsquedas internacionales suplementarias, véase asimismo el párrafo 15.87);

ii) reivindicaciones para las que no es posible efectuar una búsqueda significativa (véase el Capítulo 9);

iii) reivindicaciones dependientes múltiples que no estén en conformidad con la Regla 6.4.a) (véase el párrafo 5.16);

iv) falta de unidad de la invención (véase el Capítulo 10).

La opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional también dará cuenta de los hechos pertinentes, por ejemplo, mediante una referencia a la explicación íntegra en el informe de búsqueda internacional.

16.29 Cuando las reivindicaciones no sean objeto de búsqueda por cualquiera de las razones i) a iii), se marcará la casilla 2 de la primera hoja del informe de búsqueda internacional. Además, se cumplimentará de manera detallada el recuadro N.º II del informe de búsqueda internacional (en la “continuación de la primera hoja (2)”).

16.30 Cabe observar que las reivindicaciones que, en lo que respecta a las características técnicas de la invención, se basen en referencias a la descripción o a los dibujos (“reivindicaciones combinadas”, véase el párrafo 5.10) serán objeto de búsqueda e informe si es posible darles una estructura precisa. No obstante, en la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y a efectos del examen preliminar internacional, puede señalarse cualquier incumplimiento de la Regla 6.2.a) (falta de referencia a la descripción o a los dibujos, salvo cuando sea absolutamente necesario) en el recuadro N.º VII de la opinión o del informe.

16.31 Si la legislación nacional de la Oficina que actúe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional admite reivindicaciones dependientes múltiples que no estén en conformidad con la Regla 6.4.a), esas reivindicaciones se incluirán en la búsqueda internacional y no se hará ninguna mención en el punto 3 del recuadro N.º II.

16.32 Cuando se haya comprobado falta de unidad de la invención (véase el Capítulo 10), se marcará la casilla 3 de la primera hoja del informe de búsqueda internacional (formulario PCT/ISA/210). Además, deberá cumplimentarse el recuadro N.º III del informe de búsqueda internacional (en la “continuación de la primera hoja (2)”), tanto si se ha enviado como si no un requerimiento para pagar tasas de búsqueda adicionales. El informe de búsqueda indicará las diferentes invenciones contenidas en las reivindicaciones, precisará si se han exigido y han sido pagadas tasas de búsqueda adicionales, y qué reivindicaciones han sido objeto de búsqueda. También precisará si algunas tasas de búsqueda adicionales han ido acompañadas de protesta. En el caso de los informes de búsqueda internacional suplementaria, no hay posibilidad de pagar tasas adicionales y solo se busca una única invención (véanse los párrafos 10.83 a 10.88 para consultar el proceso aplicable en este caso).

*Título, resumen y figura*

*Artículos 3.2, 4.1)iv); Reglas 8, 44.2*

16.33 La solicitud internacional debe contener un título y un resumen. El examinador que lleve a cabo la búsqueda internacional principal debe señalar, en los puntos 4 a 6 de la primera hoja del informe de búsqueda internacional, la aprobación o la modificación del título de la invención, del texto del resumen y de la figura elegida para acompañar el resumen. El recuadro N.º IV (“continuación de la primera hoja (3)”) sirve para incluir cualquier resumen nuevo o modificado.

16.34 Este procedimiento no se aplica a las búsquedas internacionales suplementarias. Por consiguiente, los párrafos 16.35 a 16.51 no se aplican a los informes de búsqueda internacional suplementaria. En cuanto a las búsquedas de tipo internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Oficina nacional en cuyo nombre se lleva a cabo la búsqueda internacional han de convenir si el título y el resumen son revisados por la Administración internacional. En el formulario PCT/ISA/201 no hay un espacio específico para estas cuestiones; de ser necesario, la información pertinente deberá documentarse en hojas anexas.

– *Título*

*Reglas 4.3, 26.1, 37.2, 44.2*

16.35 Conforme a lo dispuesto en la Regla 4.3, el título de la invención debe ser breve y preciso (preferiblemente de dos a siete palabras cuando esté redactado en inglés o traducido al inglés). Además, debe exponer con claridad y concisión la designación técnica de la invención. A este respecto, deben tenerse en cuenta los puntos siguientes:

a) no deben utilizarse los nombres de personas o los nombres comerciales o términos similares de carácter no técnico que no sirvan para identificar la invención;

b) no debe emplearse la abreviatura “etc.” por ser vaga, y debe reemplazarse por una indicación de lo que supuestamente abarca;

c) títulos como “método”, “aparato”, “compuestos químicos”, empleados solos, o títulos vagos similares, no exponen claramente la designación técnica de la invención.

*Artículo 14.1)a)iii), 14.1)b); Reglas 26, 37.1*

16.36 En caso de falta de título en la solicitud internacional, la Oficina receptora interesada debe comprobar este hecho en el marco de su verificación habitual y enviar el requerimiento para corregirlo. La Oficina receptora debe notificar a la Administración encargada de la búsqueda internacional el envío de ese requerimiento. La Oficina receptora puede declarar retirada la solicitud internacional si no se le ha entregado ningún título en el plazo fijado. No obstante, la Administración encargada de la búsqueda internacional procederá a la búsqueda internacional, salvo que se le notifique que se considera retirada la solicitud internacional.

*Regla 37*

16.37 El examinador debe redactar un título cuando:

i) el solicitante no haya respondido al requerimiento de la Oficina receptora para que le proporcione un título en el plazo otorgado, pero la Administración encargada de la búsqueda internacional no haya recibido notificación de que se considera retirada la solicitud internacional;

ii) no se haya presentado ningún título, y la Oficina receptora haya omitido requerir al solicitante para que rectifique ese defecto; o

iii) el título presente un defecto debido a que no está en conformidad con los requisitos indicados en la Regla 4.3.

16.38 El examinador no está obligado a obtener el acuerdo del solicitante sobre el título, y lo establece rellenando debidamente el punto 4 de la primera hoja del informe de búsqueda internacional.

- *Resumen*

*Artículo 14.1)a)iv), 1)b); Reglas 26, 38.1*

16.39 En caso de falta de resumen en la solicitud internacional, la Oficina receptora debe comprobar ese hecho en el marco de su verificación habitual y enviar el requerimiento para corregirlo. La Oficina receptora debe notificar a la Administración encargada de la búsqueda internacional el envío de ese requerimiento. La Oficina receptora puede declarar retirada la solicitud internacional si no se le ha entregado ningún resumen en el plazo fijado. No obstante, la Administración encargada de la búsqueda internacional procederá a la búsqueda internacional, salvo que se le notifique que se considera retirada la solicitud internacional.

*Regla 38.2*

16.40 La Administración encargada de la búsqueda internacional redactará un resumen ella misma si la solicitud internacional no contiene resumen alguno y dicha Administración no ha recibido de la Oficina receptora una notificación según la cual se ha requerido al solicitante para que proporcione un resumen. Cuando la solicitud internacional contenga un resumen o cuando el solicitante haya aportado un resumen tras haber recibido un requerimiento de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional revisará el resumen para verificar su conformidad con las disposiciones de la Regla 8. En caso de que el resumen no esté en conformidad con la Regla 8, la Administración encargada de la búsqueda internacional lo modificará para ajustarlo a dicha Regla.

*Artículo 3.3); Regla 8.3*

16.41 Al revisar el resumen aportado por el solicitante, o al redactar él mismo el texto del resumen, cuando este falte, el examinador debe tener en cuenta que el resumen se utiliza simplemente con fines de información técnica y, sobre todo, no debe utilizarse para interpretar el alcance de la protección que se desea obtener. El resumen debe redactarse de tal forma que para el científico, el ingeniero o el investigador constituya un instrumento de búsqueda eficaz en el campo técnico considerado, y que sirva concretamente para determinar si es necesario consultar la solicitud internacional propiamente dicha. La Norma ST.12/A de la OMPI contiene directrices para la redacción de los resúmenes.

*Reglas 8.1, 8.3*

16.42 Al verificar la conformidad del resumen con la Regla 8, o al establecer el resumen, el examinador debe tener particularmente en cuenta los siguientes puntos:

a) el resumen debe constituir una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, y en ella debe constar el sector técnico al que pertenece la invención. Esta síntesis debe redactarse de tal forma que se comprenda claramente el problema técnico, la esencia de la solución del problema mediante la invención y el uso o los usos principales de la invención; además, debe redactarse de manera que sirva de instrumento de consulta eficaz a efectos de la búsqueda en el sector técnico particular;

b) el resumen debe ser tan conciso como la divulgación lo permita (preferiblemente de 50 a 150 palabras cuando esté redactado en inglés o traducido al inglés). Deben evitarse los resúmenes demasiado extensos y las palabras innecesarias. El resumen no debe contener declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación. Conviene no utilizar expresiones implícitas como “La presente divulgación concierne”, “La invención definida por la presente divulgación” y “La presente invención se refiere a”;

c) el resumen debe ser, además, claro y fácil de entender. Cada una de las características técnicas principales mencionadas en el resumen e ilustradas por un dibujo debe ir seguida de un número de referencia entre paréntesis. Un resumen puede resultar incomprensible si los números de referencia que en él se mencionan no coinciden con aquellos que se indican en las figuras correspondientes. Sin embargo, debe aceptarse la ausencia de números de referencia en las figuras, puesto que el examinador no dispone de ningún mecanismo que le permita insertarlos.

16.43 Cabe señalar que la responsabilidad de presentar un resumen de buena calidad incumbe primordialmente al solicitante. Sin embargo, al revisar el resumen presentado por el solicitante, el examinador deberá modificarlo para que se ajuste a la Regla 8, al menos en los siguientes casos:

a) el resumen aportado por el solicitante es excesivamente extenso, lo cual no se justifica habida cuenta de la naturaleza de la invención;

b) el resumen evidentemente contiene declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, o sobre su supuesta aplicación, o bien

c) en el resumen evidentemente no figura la esencia de la solución que aporta la invención reivindicada al problema técnico que se describe en la solicitud.

16.44 El examen del resumen deberá realizarse de manera que no tenga ninguna incidencia sobre la fecha de finalización efectiva de la búsqueda. Dicha revisión debe hacerse en paralelo a otras etapas del procedimiento.

16.45 El solicitante solo podrá presentar observaciones sobre el resumen preparado por el examinador una vez que el texto figure en el informe de búsqueda internacional (véase el punto 5 de la primera hoja del formulario PCT/ISA/210). Este será el único requerimiento para presentar observaciones que se enviará al solicitante, y solo se enviará cuando no se haya presentado resumen alguno o cuando el resumen presentado inicialmente no se ajuste a la Regla 8, en cuyo caso, el examinador redactará un resumen adecuado.

*Regla 38.3*

16.46 El solicitante dispone de un mes desde la fecha del envío del informe de búsqueda internacional para enviar a la Administración encargada de la búsqueda internacional sus propuestas de modificación del resumen, o, cuando la Administración haya establecido el resumen, sus propuestas de modificación o sus observaciones con respecto a ese resumen. El examinador estudiará las propuestas de modificación o las observaciones y luego decidirá si modifica el resumen.

*Regla 38.3; Instrucción 515*

16.47 Si la Administración encargada de la búsqueda internacional modifica el resumen establecido en el informe de búsqueda internacional, así lo notificará a la Oficina Internacional y al solicitante mediante el formulario PCT/ISA/205. El examinador no tiene la obligación de responder a las observaciones presentadas por el solicitante.

– *Dibujos propuestos para publicación*

*Reglas 3.3.a)iii), 8.2*

16.48 Cuando la solicitud internacional contenga dibujos, el solicitante deberá proponer una figura de los dibujos para que acompañe el resumen a efectos de la publicación; dicha figura se indicará en el recuadro N.º IX del formulario de petitorio (PCT/RO/101). Si el solicitante no ha propuesto figura alguna, o si la figura que ha propuesto no es la que mejor caracteriza la invención, el examinador debe seleccionar la figura de los dibujos que mejor caracterice la invención para su publicación junto con el resumen.

16.49 Por lo general, debería seleccionarse una sola figura. La inclusión de más de una figura solo debe contemplarse en casos excepcionales, cuando la información necesaria no

pueda comunicarse de otra manera. Además, por regla general, debe evitarse incluir una figura que contenga un texto demasiado extenso, puesto que ello puede dificultar la lectura y la comprensión si esa figura se publica junto con el resumen. Si se considera que ninguna de las figuras resulta útil para entender la invención (aunque el solicitante haya propuesto alguna), no deberá seleccionarse ninguna figura.

16.50 En el punto 6 de la primera hoja del informe de búsqueda internacional se indicará la figura que habrá de acompañar el resumen en la publicación. Si la Administración encargada de la búsqueda internacional decide que no se publicará figura alguna, así se indicará en el informe. Si la solicitud no contiene figura alguna, no se marcará ninguna casilla.

16.51 No se recomienda elegir más de una figura; no obstante, si debe hacerse, conviene modificar la redacción del formulario para poner en evidencia el paso del singular al plural. Por ejemplo, “figura” se convierte en “figuras”, “es” se convierte en “son” y “N.º” se convierte en “N.os”. (Estas recomendaciones deberán seguirse, *mutatis mutandis*, cuando el informe de búsqueda internacional esté redactado en un idioma, como el japonés, que no hace distinción entre el singular y el plural).

*Clasificación de la materia*

*Regla 43.3.a)*

16.52 La Administración encargada de la búsqueda internacional que realiza la principal búsqueda internacional atribuye, conforme a las reglas enunciadas en la Guía de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y en la propia CIP (tomando la edición de la CIP vigente en ese momento), símbolos obligatorios de la CIP que constituyen “informaciones relativas a la invención”, e inscribe esas informaciones en el recuadro A de la segunda hoja del informe de búsqueda internacional. No necesitan aplicarse los símbolos facultativos de la CIP definidos en la Guía (como los códigos de indexación facultativos de la CIP). La Guía de la CIP puede consultarse en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int. Véase el Capítulo 7. Durante la búsqueda internacional suplementaria no se realizan más clasificaciones ni reclasificaciones.

*Sectores objeto de la búsqueda*

*Regla 43.6.a)*

16.53 El informe de búsqueda internacional indica en el recuadro B de su segunda hoja, mediante símbolos de clasificación, los sectores en los que se ha efectuado la búsqueda. Si los símbolos utilizados no son los de la CIP, deberá indicarse la clasificación utilizada.

*Documentación mínima consultada*

16.54 La Administración encargada de la búsqueda internacional consulta la documentación mínima especificada en la Regla 34 y examina otras bases de datos pertinentes u otros recursos de búsqueda, como los relacionados en la guía de búsqueda de la BDPI. Cuando la búsqueda se haya efectuado sobre los términos de la clasificación de la CIP, tanto si la búsqueda ha estado limitada por el empleo de palabras clave como si no lo ha estado, el examinador deberá indicar en el informe de búsqueda internacional los símbolos de la CIP asociados.

*Documentación consultada distinta de la documentación mínima*

*Regla 43.6.b)*

16.55 Cuando la búsqueda se refiera a documentación distinta de la documentación mínima del PCT, cuando sea factible, el recuadro B de la segunda hoja del informe de búsqueda internacional contendrá las indicaciones que permitan identificar esa documentación. Ese recuadro se utilizará en el caso de la consulta de bases de datos no electrónicas, por ejemplo, en papel o en microfilm. Se utiliza, por ejemplo, para:

a) Capri – indicar “CAPRI” y el código apropiado de la CIP para la clasificación consultada, por ejemplo, “CAPRI: CIP F16B 1/02”;

b) la consulta de fascículos de patente que no formen parte de la documentación mínima, conforme a un sistema de clasificación propio del país que otorgue la patente – indicar la clasificación consultada, por ejemplo, “AU Clase 53.6”;

c) la consulta de fascículos de patente que no formen parte de la documentación mínima conforme a la CIP – indicar los códigos de la CIP para las unidades de clasificación consultadas, por ejemplo, “AU: CIP B65G 51/-”.

*Regla 45bis.7.e)ii)*

16.56 En el caso del informe de búsqueda internacional suplementaria, en función del alcance del servicio definido en el acuerdo entre la Oficina Internacional y la Administración encargada de la búsqueda internacional en cuestión, el examinador podrá asumir que la documentación mínima del PCT se ha incluido en la búsqueda internacional principal y que el principal interés de la búsqueda puede estar en otra cuestión, por ejemplo, en las divulgaciones en idiomas concretos en los que está especializada la Administración internacional designada para la búsqueda suplementaria. Podrá incluirse una hoja anexa para formular observaciones más extensas sobre el alcance de la búsqueda internacional suplementaria, por ejemplo, las hipótesis que se hayan formulado sobre el alcance de la búsqueda internacional principal en caso de que no se haya recibido a tiempo para su examen antes de llevar a cabo la búsqueda suplementaria (véase el párrafo 15.93.

16.57 Cuando el examinador decida citar un documento enumerado en una observación de terceros que no se habría podido encontrar en la documentación consultada, podrá indicar “Observación de terceros presentada el [fecha]” en el recuadro “Documentación consultada distinta de la documentación mínima” del formulario PCT/ISA/210.

*Bases de datos electrónicas consultadas*

*Regla 43.6.c)*

16.58 Cuando la búsqueda internacional se haya realizado mediante una base de datos electrónica, el informe de búsqueda podrá indicar el nombre de la base de datos. Además, según la práctica de la Administración encargada de la búsqueda internacional, si los examinadores juzgan que es útil para terceros, pueden mencionar en el informe las peticiones de búsqueda exactas utilizadas para consultar la base de datos. Si es imposible reproducir la petición o peticiones exactas, debe incluirse un resumen. Véase el párrafo 16.59.

16.59 Cuando se utilicen palabras clave (términos de búsqueda), puede ser útil mencionarlas en el informe de búsqueda. Si el número de palabras clave utilizadas es importante, podría indicarse una muestra representativa de esas palabras clave (por ejemplo “palabras clave: A, B, C, y términos similares”). No obstante, según la práctica de la Administración encargada de la búsqueda internacional, el examinador puede considerar útil incluir el historial de las búsquedas de manera suficientemente detallada para que los examinadores de las solicitudes en fase nacional puedan interpretar perfectamente la búsqueda internacional y aprovecharla al máximo. Véase el párrafo 15.62.

16.60 No es fácil indicar en el informe las búsquedas realizadas sobre estructuras químicas. Si se ha efectuado tal búsqueda, es posible señalarlo mediante una mención como “búsqueda sobre una estructura química relativa al núcleo de la quinolina en la fórmula (I)”.

16.61 Las búsquedas relativas a secuencias deben tratarse de la misma manera que las búsquedas sobre estructuras químicas (“búsqueda de la SEQ ID 1-5”).

Ejemplos:

DWPI & palabras clave: A, B, C, y términos similares (observación: DWPI incluye WPAT, WPI, WPIL)

JAPIO & palabras clave: A, B, C, y términos similares

MEDLINE & palabras clave: A, B, C, y términos similares

DWPI CIP A01B 1/- & palabras clave: A, B, C

CA & WPIDS: CIP C07D 409/- & palabras clave: A, B, C

CA: estructura química que ha sido objeto de búsqueda sobre la base de la fórmula (I)

Palabras clave ESP@CE: A, B, C.

Genbank: búsqueda de secuencia efectuada sobre la secuencia de ácidos nucleicos SEQ ID NO: 1.

Notas:

a) No es aceptable mencionar simplemente “palabras clave que han sido objeto de búsqueda” sin precisar las palabras clave exactas utilizadas.

b) No es necesario indicar el modo de consulta de la base de datos, por ejemplo, no hay que precisar que se ha consultado ESP@CE por medio de Internet, o MEDLINE mediante STN.

c) Cuando se realice la búsqueda mediante una parte especialmente pertinente de una secuencia de ácidos nucleicos o de aminoácidos más larga de referencia, en lugar de la secuencia completa de referencia tal como fue presentada, para una SEQ ID NO determinada de la lista de secuencias, el examinador deberá indicar la región o regiones de la secuencia de referencia completa que englobaba la secuencia objeto de la búsqueda, por ejemplo: “búsqueda exclusiva de los nucleótidos 1.150-1.250 en la SEQ ID NO: 1”.

*Búsqueda anterior*

16.62 Cuando el informe de búsqueda internacional esté total o parcialmente basado en una búsqueda anterior, efectuada para una solicitud relativa a un objeto similar, se indicarán en el informe, en su caso, el número de la solicitud anterior y el historial de las búsquedas efectuadas para esa búsqueda anterior, como habiendo sido consultados para la solicitud internacional en cuestión, salvo cuando no pueda establecerse con certeza una descripción detallada de una búsqueda anterior, o cuando sea imposible mencionar todos los detalles de esa búsqueda anterior. En este último caso, deberá incluirse un resumen de la búsqueda anterior. Cuando se haya publicado la solicitud anterior, esas informaciones se incluirán en el informe de búsqueda internacional; si la solicitud anterior aún no ha sido publicada y, en caso de que el solicitante sea el mismo que en la solicitud anterior, esas informaciones pueden enviarse de manera oficiosa al solicitante en el momento de la transmisión del informe de búsqueda internacional. Véase el párrafo 16.59.

*Documentos considerados pertinentes*

*Regla 43.5*

16.63 Puede considerarse que el recuadro C de la segunda hoja del informe de búsqueda internacional contiene tres aspectos, que son: la categoría de los documentos citados; la cita del documento junto con la identificación de las partes pertinentes cuando corresponda; y la identificación de los números de las reivindicaciones correspondientes. Esos tres aspectos se estudian separadamente a continuación en los párrafos 16.65 a 16.75, 16.78, 16.77 y 16.80, respectivamente.

16.64 Deben señalarse ciertos puntos de orden general:

*Regla 33.1*

a) los documentos seleccionados para ser citados deben formar parte del estado de la técnica más cercano de la invención del solicitante. Debe reducirse al mínimo la duplicación de enseñanzas resultante de la cita de múltiples documentos que ilustren los mismos elementos inventivos (véanse los párrafos 15.67 y 15.69).

b) al citar un documento, el examinador debe indicar claramente las partes y las páginas precisas que sean más pertinentes (véase el párrafo 15.69). Si el documento citado es un documento de patente redactado en un idioma distinto del inglés y existe otro miembro de la misma familia de patentes redactado en inglés, el examinador preferiblemente señalará también la parte o el pasaje correspondiente del miembro de la familia de patentes redactado en lengua inglesa. Al referirse a un miembro de la familia de patentes redactado en inglés, el examinador no deberá citar el documento por separado, sino que bastará con mencionarlo de manera breve e indicar la parte o el pasaje pertinente de ese miembro redactado en inglés en el espacio disponible a continuación de las indicaciones de partes o pasajes específicos del documento citado. También se puede indicar la parte o el pasaje correspondiente del miembro de la familia de patentes redactado en inglés en el anexo "familia de patentes" del informe de búsqueda internacional (véase el párrafo 16.82A).

c) En el caso de las búsquedas internacionales suplementarias, el examinador no tendrá que incluir ningún documento citado en el informe de búsqueda internacional, salvo cuando tenga que citarse conjuntamente con otros documentos que no hayan sido citados en el informe de búsqueda internacional. Teniendo en cuenta que la finalidad de la búsqueda suplementaria es complementar la búsqueda internacional y no efectuar una reevaluación, debe evitarse incluir esas citas y analizar de nuevo su pertinencia. Por lo general, se incluye una de esas citas si es necesario citar el documento como documento de categoría "Y" (véase el párrafo 16.68) para indicar una falta de actividad inventiva cuando la divulgación del documento se haga a la vez que la de una cita que se acaba de descubrir, aparte de la falta de actividad inventiva indicada en el informe de búsqueda internacional principal. No obstante, citar de nuevo un documento también puede ser apropiado si en el informe de búsqueda internacional principal claramente no se ha reconocido el alcance del interés del documento, por ejemplo, porque el primer examinador se basó en un resumen o en una traducción automática porque no hablaba el idioma original del documento.

*Categoría de los documentos citados*

*Instrucciones 505, 507*

16.65 Se atribuye una categoría a los documentos citados en forma de un carácter alfabético, cuyos detalles se precisan en las Instrucciones Administrativas 505 y 507 y a continuación. Las categorías atribuidas a las citas también se explicarán en la sección del informe titulada "Documentos que se consideran de interés". Siempre debe indicarse una categoría para cada documento citado. Si fuera necesario, son posibles las combinaciones de diferentes categorías.

– *Documentos particularmente pertinentes*

*Instrucción 505*

16.66 Cuando un documento citado en el informe de búsqueda internacional sea particularmente pertinente, se señalará mediante las letras "X" o "Y".

16.67 La categoría "X" será aplicable a cualquier documento que, por sí solo, se oponga a que una invención reivindicada pueda ser considerada nueva, o a cualquier documento que se oponga a que se pueda considerar que una invención reivindicada implica actividad inventiva cuando se estudie a la luz de los conocimientos generales comunes.

16.68 La categoría "Y" será aplicable a cualquier documento que se oponga a que se pueda considerar que una invención reivindicada implica actividad inventiva cuando esté

asociado a otro u otros documentos de la misma categoría y que esa asociación sea evidente para el experto en la materia.

– *Documentos que definen el estado de la técnica sin perjudicar a la novedad o a la actividad inventiva*

*Instrucción 507.c)*

16.69 Cuando un documento citado en el informe de búsqueda internacional represente el estado de la técnica sin perjudicar a la novedad o a la actividad inventiva de la invención reivindicada, se señalará mediante la letra “A”.

– *Documentos que se refieren a una divulgación no escrita*

*Instrucción 507.a)*

16.70 Si un documento citado en el informe de búsqueda internacional se refiere a una divulgación no escrita, se anota la letra “O”. Como ejemplo de este tipo de divulgación, pueden citarse las actas de conferencia. El documento de categoría “O” siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento conforme a los párrafos 16.67 a 16.69, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

– *Documentos intermedios*

*Instrucción 507.d)*

16.71 Los documentos publicados en fechas comprendidas entre la fecha de presentación de la solicitud examinada y la fecha de prioridad reivindicada, o la prioridad más antigua si hay más de una (véase el Artículo 2.xi)b)), se designarán con la letra “P”. La letra “P” también se atribuirá a un documento publicado el mismo día de la fecha de prioridad más antigua de la solicitud de patente examinada. El documento de categoría “P” siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, P,X, P,Y o P,A.

– *Documentos relativos a la teoría o al principio que constituya la base de la invención*

*Instrucción 507.e)*

16.72 Cuando la fecha de publicación de alguno de los documentos citados en el informe de búsqueda sea posterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud internacional y no entre en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos, se indicará mediante la letra “T”.

– *Documentos de patente potencialmente conflictivos*

*Instrucción 507.b)*

16.73 Todo documento de patente con una fecha de presentación o de prioridad anterior a la fecha de presentación de la solicitud objeto de la búsqueda, pero publicado en la fecha de presentación internacional o después de ella, y cuyo contenido forme parte del estado de la técnica pertinente para la determinación de la novedad (Artículo 33.2)), se señalará con la letra “E” (véase la Instrucción 507.b) y la Regla 33.1.c)). Se hace una excepción para los documentos de patente basados en la prioridad en cuestión. El código “E” podrá ir acompañado de una de las categorías “X”, “Y” o “A”, en provecho de aquellos Estados contratantes donde la legislación nacional admite que se citen en forma conjunta documentos señalados con la letra “E” a fin de demostrar la actividad inventiva.

– *Documentos citados en la solicitud*

16.74 Si el informe de búsqueda cita documentos ya mencionados en la descripción de la solicitud para la que se efectúa la búsqueda, esos documentos deben identificarse con la

letra “D”. La categoría de documentos “D” siempre debe ir acompañada por algún símbolo que indique la pertinencia del documento, por ejemplo D,X, D,Y o D,A.

– *Documentos citados por otras razones*

*Instrucción 507.f)*

16.75 Si se cita un documento en el informe de búsqueda por razones diferentes de las mencionadas en los párrafos precedentes (en particular como prueba), por ejemplo:

a) un documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad (Artículo 4.C)4) del Convenio de París); o

b) un documento citado para determinar la fecha de publicación de otra cita;

ese documento se señalará con la letra “L”, con una mención que explique brevemente las razones de la cita. Respecto de los documentos de ese tipo, no es necesario precisar su pertinencia en relación con cualquier reivindicación determinada. No obstante, cuando la prueba que aportan concierna únicamente a ciertas reivindicaciones (por ejemplo, el documento “L” citado en el informe de búsqueda puede invalidar la prioridad respecto de ciertas reivindicaciones pero no de otras), la cita del documento deberá referirse a esas reivindicaciones.

– *Divulgaciones no perjudiciales*

16.76 En ciertos casos, la invención puede haber sido divulgada, antes de la fecha pertinente según el PCT, de tal manera que no se considere que forma parte del estado de la técnica conforme a la legislación nacional de una o varias Oficinas designadas. En el formulario de petitorio, según la Regla 4.17.v), el solicitante puede hacer una declaración de la existencia de tal divulgación objeto de exclusión. No obstante, esas exenciones no se aplican necesariamente en todos los Estados contratantes designados, y además, según la Regla 51*bis*.1.a)v), el solicitante puede tener que presentar los documentos correctos durante la fase nacional o regional en la Oficina designada en cuestión, para poder pretender a tal exención. En consecuencia, esos documentos deben citarse en el informe de búsqueda internacional mediante la categoría apropiada mencionada, y también pueden tomarse en consideración en la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y durante el examen preliminar internacional.

*Relación entre los documentos y las reivindicaciones*

*Instrucción 508*

16.77 Cada cita debe incluir una referencia a las reivindicaciones a las que se refiere. Si fuera necesario, los diferentes pasajes pertinentes del documento citado deben estar relacionados cada uno de ellos de la misma manera con las reivindicaciones (con excepción de los documentos “L”, véase el párrafo 16.80, y de los documentos “A”, véase el párrafo 16.73). También es posible que un mismo documento represente una categoría diferente respecto de diferentes reivindicaciones. Por ejemplo:

| | | |
|---|---|---|
| X | WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))<br>8 de marzo de 1990 (1990-03-08) | 1 |
| Y | * figura 1 * | 2-5 |
| A | * figura 2 * | 6-10 |

El ejemplo anterior significa que las figuras 1 y 2 del documento citado divulgan un objeto que perjudica la novedad o la actividad inventiva de la reivindicación 1, que perjudica la actividad inventiva de las reivindicaciones 2-5 cuando está asociado a otro documento citado en el informe de búsqueda, y que representa un estado de la técnica no perjudicial para el objeto de las reivindicaciones 6-10.

*Cita de documentos*

*Instrucción 503; Norma ST.14 de la OMPI*

16.78 Todo documento debe identificarse conforme a la Norma ST.14 de la OMPI. Si se trata de un documento de patente, ello implica que se incluirán:

i) la oficina de propiedad industrial que publicó el documento, por el código de dos letras (Norma ST.3 de la OMPI);

ii) el número del documento tal como le haya sido atribuido por la oficina de propiedad industrial que lo publicó (para los documentos de patente japoneses, debe indicarse el año del reinado del Emperador precediendo al número de serie del documento de patente);

iii) el tipo de documento, por los símbolos adecuados como se indique en el documento según la Norma ST.16 de la OMPI o, si no se indica en ese documento, tal como se dispone en dicha norma, a ser posible;

iv) el nombre del titular de la patente o del solicitante (en letras mayúsculas y, cuando proceda, abreviado);

v) la fecha de publicación del documento de patente citado (utilizando cuatro dígitos para la designación del año, con arreglo al calendario gregoriano) o, de tratarse de documentos de patente corregidos, la fecha de emisión del documento de patente corregido, de conformidad con el código INID (48) de la Norma ST.9 de la OMPI y, si consta en el documento, el código de corrección adicional, de conformidad con el código INID (15);

vi) indicaciones sobre la ubicación del material más importante citado en el documento, preferiblemente mediante los números de párrafo o los números de página y línea; cuando el mismo documento se publique en varios tipos de formato (por ejemplo, PDF y HTML); también puede ser necesario indicar a qué versión del documento se hace referencia (en la Norma ST.14 de la OMPI también figuran recomendaciones sobre la mejor forma de indicar pasajes en los casos en que los números de párrafo, de página o de línea no están adecuadamente definidos).

16.78A Los artículos publicados en una publicación periódica u otra publicación en serie deben identificarse conforme a la Norma ST.14 de la OMPI, indicando la información siguiente:

i) el nombre del autor (en mayúsculas). En el caso de varios autores, se introducirán preferiblemente todos los nombres, si no, se introducirá el nombre del primer autor seguido de “et al.”;

ii) el título del artículo (en forma abreviada o truncada, cuando proceda) en la publicación periódica u otra publicación en serie;

iii) el título de la publicación periódica u otra publicación en serie (se podrán utilizar abreviaturas que sean conformes con la práctica internacional generalmente reconocida);

iv) su ubicación dentro de la publicación periódica u otra publicación en serie mediante indicación de la fecha de emisión con cuatro dígitos para la designación del año, su designación y la paginación del artículo (cuando se disponga del día, mes y año, deberán aplicarse las disposiciones de la Norma ST.2 de la OMPI);

v) si está disponible, el identificador normalizado y el número atribuido al documento, p.ej. ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064. Cabe señalar que esos números pueden ser diferentes para un mismo título, según se trate de la versión impresa o de la versión electrónica;

vi) cuando proceda, los pasajes pertinentes del artículo y/o las figuras pertinentes de los dibujos.

16.78B Cuando se citen documentos de literatura distinta de la de patentes redactados en un idioma que no sea el inglés, deberá incluirse la referencia original (en el idioma original, no en inglés), que irá seguida, cuando sea técnicamente posible, de una traducción oficial al inglés entre paréntesis, si existe y está disponible. Se entenderá por "traducción oficial" una versión existente en inglés del nombre o título original procedente de la misma fuente de la que procede la cita y que sirva para identificar y recuperar el documento pertinente. En caso de que la traducción oficial al inglés no esté disponible para algunos elementos de la cita original, existe la opción de proporcionar una traducción informal al inglés de esos elementos, después de todos los elementos para los que se cuenta con una traducción oficial. Toda traducción informal deberá estar precedida de la mención "traducción oficiosa".

16.78C En la Norma ST.14 de la OMPI se proporcionan ejemplos de cómo identificar los documentos citados en el informe de búsqueda internacional en los casos que se describen en los párrafos anteriores, así como en otros casos.

*Regla 45bis.7.e)i)*

16.79 En el caso de los informes de búsqueda internacional suplementaria, también se podrá incluir una explicación que justifique por qué se considera pertinente la cita. Con ello se pretende ayudar al lector a determinar la razón por la que se ha citado un documento, teniendo en cuenta especialmente que muchas citas en los informes de búsqueda internacional suplementaria pueden estar en idiomas que el solicitante o por las Oficinas designadas y elegidas quizá no conozcan en profundidad. Si esta explicación se puede hacer de manera sucinta, de manera que no se dificulte la lectura de la lista de citas, deberá incluirse junto con la cita principal. Si es necesaria una explicación más extensa, se podrá añadir una hoja separada.

16.80 Para las citas "A", no es necesario indicar las reivindicaciones correspondientes a menos que existan buenas razones para ello; es el caso, por ejemplo, si hay falta manifiesta de unidad *a priori* y la cita únicamente es pertinente respecto de una reivindicación particular o de un grupo particular de reivindicaciones, o cuando las reivindicaciones responden a los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial según el Artículo 33.2) a 4) y las citas de la categoría "A" representan el estado de la técnica más pertinente.

16.81 Se marcará la casilla que figura en la segunda hoja del formulario PCT/ISA/210, titulada "En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos", si se cita un número de documentos superior al que quepa en el espacio previsto a este efecto en el recuadro C, en cuyo caso se utiliza una hoja de continuación.

16.82 El informe de búsqueda se publica con el fascículo y se distribuye en todo el mundo. Para permitir que un lector de cualquier país pueda examinar los documentos citados en el formato o en el idioma que mejor le convenga, respecto de cada documento citado, normalmente se enumeran los miembros conocidos de una familia de patentes en el anexo "familias de patentes" del informe de búsqueda internacional. Se marcará la casilla que figura en la segunda hoja del formulario PCT/ISA/210, titulada "Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo", si se adjunta al informe una lista de los miembros de familias de patentes. Si se recurre a INPADOC para verificar la existencia de un miembro de una familia de patentes, cabe observar que:

a) INPADOC no proporciona listas de familias de patentes para los documentos publicados antes de 1968;

b) si INPADOC indica la ausencia de miembros de una familia de patentes respecto de un documento citado, debe indicarse con la palabra "NINGUNO" en el lugar en

el que deberían figurar los miembros de la familia. Esto indica al solicitante que se ha efectuado una búsqueda de miembros de familias de patentes sin resultado; y

c) si INPADOC indica que ninguno de los documentos citados forma parte de una familia de patentes, deberá marcarse de todas formas la casilla “Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo”, y deberá seguirse el procedimiento indicado en el apartado b) del presente párrafo para todos los documentos citados.

16.82A El anexo “familia de patentes” también puede utilizarse para indicar la parte o el pasaje correspondiente del miembro de la familia de patentes redactado en inglés, si el documento de patente citado está redactado en un idioma distinto del inglés (véase el párrafo 15.69).

*Finalización del informe*

*Artículo 19; Reglas 43.1, 43.2, 46.1*

16.83 El informe de búsqueda internacional indica, en la parte inferior de su segunda hoja, la Administración encargada de la búsqueda internacional que lo ha emitido y en qué fecha lo ha sido. Esta fecha debe ser aquella en la que haya redactado el informe el examinador que ha efectuado la búsqueda. Además de la fecha en la que ha sido efectivamente terminada la búsqueda internacional (es decir, la fecha en la que se ha emitido el informe), el informe de búsqueda internacional también debe incluir una mención de la fecha en la que se ha enviado al solicitante, lo que es importante para el cálculo del plazo que debe respetarse para la presentación de modificaciones de las reivindicaciones según el Artículo 19.

*Regla 43.8; Instrucción 514*

16.84 Cuando el examinador sea un funcionario autorizado, su nombre debe figurar en el informe de búsqueda. Cuando el examinador no sea un funcionario autorizado, debe mencionarse el nombre del examinador responsable encargado de controlar el informe, como funcionario autorizado. Cuando el examinador sea un funcionario autorizado, la fecha en la que se haya finalizado efectivamente la búsqueda internacional será la fecha de finalización del informe de búsqueda, y esta fecha se anotará en dicho informe. Cuando el examinador no sea un funcionario autorizado, deberá anotarse la “fecha de finalización” una vez que el funcionario responsable haya controlado el informe y se hayan efectuado las correcciones eventuales.

16.85 El informe debe enviarse en el plazo de tres meses desde la recepción de la copia para la búsqueda o de nueve meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que venza más tarde.

**Copias de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional**

*Regla 44.3*

16.86 La Administración encargada de la búsqueda internacional debe preferentemente adjuntar a la copia del informe de búsqueda internacional que envíe al solicitante copias de todos los documentos citados. No obstante, la preparación de esas copias puede solicitarse separadamente y puede exigirse el pago de una tasa separada por ellas. Puede utilizarse el formulario PCT/ISA/221 para el requerimiento para pagar las tasas.

*Artículo 20.3); Regla 44.3*

16.87 La Administración encargada de la búsqueda internacional o un organismo responsable ante ella, previa petición, enviará a la Oficina designada o al solicitante copias de todos los documentos citados en el informe de búsqueda internacional. Podrá presentarse la petición correspondiente en cualquier momento durante los siete años siguientes a la fecha de presentación internacional, en las condiciones mencionadas en la Regla 44.3. Las copias de los documentos citados pueden transmitirse mediante el formulario PCT/ISA/211.

# PARTE V
# OPINIÓN ESCRITA/INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

## Capítulo 17
## Contenido de las opiniones escritas y del informe de examen preliminar internacional

### Introducción

17.01 El presente Capítulo define el contenido de una opinión escrita, tanto si la emite la Administración encargada de la búsqueda internacional como si lo hace la Administración encargada del examen preliminar internacional. También define el contenido del informe de examen preliminar internacional, cuyo formato es muy similar al de una opinión escrita.

*Artículos 33.1), 34.2)c); Regla 66*

17.02 Una opinión escrita, emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional, tiene la finalidad de proporcionar al solicitante una primera indicación de los defectos que el examinador considera que existen en la solicitud, a fin de que el solicitante pueda decidir el procedimiento más adecuado que ha de seguir, concretamente, la presentación eventual de una solicitud de examen preliminar internacional u observaciones o modificaciones antes de que se redacte un informe de examen preliminar internacional. Su objetivo principal es el de determinar si la invención reivindicada parece nueva, implicar una actividad inventiva (no ser evidente) y susceptible de aplicación industrial. También incluirá opiniones sobre algunos otros defectos substantivos comprobados por la Administración, principalmente cuando tienen incidencia en la facultad del examinador de determinar con precisión la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial de la invención; también se mencionarán ciertos defectos de forma de la solicitud internacional (véanse las Reglas 43*bis*.1.a) y 66.2.a)).

17.03 El informe de examen preliminar internacional se presenta de la misma manera que la opinión escrita y, en la hipótesis de que se solicite el examen preliminar internacional, se redactará teniendo en cuenta todas las modificaciones u observaciones presentadas como respuesta a las opiniones escritas (tanto de la Administración encargada de la búsqueda internacional como de la Administración encargada del examen preliminar internacional) emitidas anteriormente.

### Diferentes tipos de opinión y de informe

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

*Reglas 43bis, 66.1bis*

17.04 La Administración encargada de la búsqueda internacional emitirá una opinión escrita conjuntamente con el informe de búsqueda internacional o la declaración en virtud del Artículo 17.2)a) de que no se elaborará ningún informe de búsqueda internacional. Será tramitada normalmente como la primera opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional según el Artículo 34.2) si se solicita un examen preliminar internacional y, como tal, la opinión incluirá un requerimiento para presentar una respuesta, acompañado del plazo concedido para la respuesta (véanse las Reglas 43*bis*.1.c) y 54*bis*.1.a)), si el solicitante desea pedir un examen preliminar internacional. No obstante, las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional pueden notificar a la Oficina Internacional que no se aplicará este procedimiento respecto de las opiniones escritas emitidas por Administraciones encargadas de la búsqueda internacional designadas expresamente, excepto ellas mismas. La Oficina Internacional publicará esas notificaciones en la Gaceta.

17.05 Muchas de las reglas citadas en el presente Capítulo son aplicables a la Administración encargada del examen preliminar internacional que procede al examen preliminar según el Capítulo II del Tratado. Sin embargo, incluso si no se menciona explícitamente en las referencias, también se aplican a la Administración encargada de la búsqueda internacional según la Regla 43*bis*.1.b).

*Opinión(es) escrita(s) de la Administración encargada del examen preliminar internacional*

*Reglas 66.4, 66.6*

17.06 La Administración encargada del examen preliminar internacional también puede emitir opiniones escritas si se ha solicitado un examen preliminar internacional. La opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se considera normalmente como la primera opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional. Incluso si no se le ha pedido que lo haga, esta última puede emitir otras opiniones escritas que tomen en consideración los argumentos o las modificaciones presentadas por el solicitante en respuesta a la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional. Normalmente, tales opiniones escritas darán al solicitante otra posibilidad de presentar modificaciones o argumentos antes de la elaboración del informe de examen preliminar internacional. La Administración encargada del examen preliminar internacional también puede ponerse en comunicación oficiosa con el solicitante por teléfono, por escrito o mediante entrevistas.

17.07 Para las solicitudes internacionales respecto de las cuales la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional no se trata como la primera opinión escrita según el Artículo 34.2), la Administración encargada del examen preliminar internacional deberá (excepto en los casos en que sean aplicables todas las condiciones i) a vi) mencionadas en el párrafo 19.22):

a) redactar una primera opinión escrita tal como se define en el párrafo 17.02, que deberá tomar en consideración el contenido de la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional; y

b) notificarlo por escrito al solicitante, fijándole un plazo de respuesta como se define en la Regla 66.2.d).

*El informe de examen preliminar internacional*

17.08 En la hipótesis de que se pida un examen preliminar internacional, se redactará un informe de examen preliminar internacional (titulado “informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)”) al final del procedimiento de examen, que tendrá en cuenta las modificaciones o las observaciones presentadas por el solicitante durante ese procedimiento.

**Contenido de la opinión o del informe**

*Resumen del contenido*

*Reglas 43bis, 66.1bis, 66.2.a), 70.2.c) y d)*

17.09 Una opinión escrita deberá cubrir generalmente todos los elementos mencionados en la Regla 66.2. Puede tratarse de:

i) defectos según el Artículo 34.4) (materia de una solicitud para la que la Administración encargada del examen preliminar internacional no está obligada a proceder al examen, o imposibilidad de emitir una opinión significativa sobre la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial, debido a falta de claridad o porque las reivindicaciones no se fundan de manera adecuada en la descripción);

ii) incumplimiento aparente de los criterios de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial;

iii) defectos de forma o de contenido en la solicitud internacional, comprobados por esa Administración (como el incumplimiento de uno o varios de los requisitos especificados en las Reglas 5 a 11);

iv) modificaciones que parecen ir más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada o no cumplen con la Regla 46.5.b)iii) o la Regla 66.8.a) (véase el párrafo 17.23) (solo se aplica a los procedimientos de la Administración encargada del examen preliminar internacional);

v) una falta aparente de claridad de las reivindicaciones, de la descripción o de los dibujos, o ausencia de fundamento de las reivindicaciones en la descripción, que exigiría que se hiciesen observaciones a este respecto en el informe de examen preliminar internacional en el caso de que este se elaborara a partir de la solicitud internacional sin modificación, siempre que esa falta aparente o esa ausencia haya sido comprobada por dicha Administración;

vi) el hecho de que una reivindicación se refiere a una invención para la que no se ha emitido ningún informe de búsqueda internacional; y

vii) el hecho de no disponer de la lista de secuencias de nucleótidos o aminoácidos en una forma que permita efectuar un examen preliminar internacional significativo.

*Formulario de la opinión o del informe*

17.10 Las opiniones escritas se redactan en una presentación estándar mediante el formulario PCT/ISA/237 (para la opinión de la Administración encargada de la búsqueda internacional) o PCT/IPEA/408 (para una opinión de la Administración encargada del examen preliminar internacional). Los informes de examen preliminar internacional (titulados “informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)”) se elaboran a partir del formulario PCT/IPEA/409. Con excepción de la página introductoria, que contiene generalmente indicaciones bibliográficas y cualquier notificación eventual de las medidas que pueden haberse requerido al solicitante, esos formularios se presentan de la misma manera y contienen aquellos de los elementos siguientes que sean apropiados a la solicitud internacional particular:

i) base de la opinión o del informe;

ii) prioridad;

iii) ausencia de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial;

iv) falta de unidad de la invención;

v) declaración motivada según la Regla 66.2.a)ii) o el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial, y citas en apoyo de esa declaración;

vi) ciertos documentos citados;

vii) defectos en la solicitud internacional;

viii) ciertas observaciones relativas a la solicitud internacional.

Las hojas que no se hayan cumplimentado (hojas en blanco) se omitirán en la opinión o el informe, y no se incluirán en el número total de hojas enumeradas en el punto 2 de la página introductoria.

*Datos*

*Instrucción 109*

17.11 Los datos siguientes (en la medida en que figuran en la página introductoria del formulario) se incluyen en primer lugar conforme a las Reglas 43*bis*.1.b), 70.3, 70.4 y 70.5 en la opinión escrita y en el informe de examen preliminar internacional:

i) el número de la solicitud internacional;

ii) el nombre del solicitante;

iii) el nombre de la Administración internacional;

iv) la fecha de presentación internacional;

v) la clasificación de la materia, por lo menos, según la Clasificación Internacional de Patentes (CIP);

vi) la fecha de prioridad reivindicada;

vii) la referencia del expediente del solicitante o de su mandatario (compuesta por letras o cifras, o ambos, pero sin exceder 25 caracteres).

*Instrucción 504*

17.12 La clasificación de la materia mencionada en el punto v) anterior reproduce la clasificación indicada por la Administración encargada de la búsqueda internacional según la Regla 43.3, si el examinador está de acuerdo con esa clasificación; si no estuviera de acuerdo, indicará la clasificación que le parezca correcta (véase el Capítulo 7).

*Recuadro N.º I: Base de la opinión escrita o del informe*

*Reglas 66.2.a)iv), 70.2.a), c)*

17.13 Al redactarse al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional, la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se emite siempre sobre la base de la solicitud tal como fue presentada, o de una traducción de esta, y con sujeción a la posibilidad de que se presenten posteriormente listas de secuencias a efectos de la búsqueda internacional (véanse los párrafos 17.15 y 17.21). (Véanse los párrafos 17.16 y 17.16A para consultar la definición de “hojas presentadas inicialmente”). Sin embargo, cualquier opinión escrita redactada después de las rectificaciones (en el marco del procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional y del procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional), o de las modificaciones o rectificaciones (en el marco del procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional) deberá tenerlas en cuenta e indicar las hojas de reemplazo correspondientes que contiene.

17.14 Cualquier modificación presentada no debe ir más allá de la divulgación de la invención en la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente (véase el Capítulo 20).

– *Consideraciones lingüísticas*

*Reglas 23.1.b), 48.3.b), 55.2 y 55.3*

17.15 En lo relativo al idioma, no es necesario completar el punto 1 del recuadro N.º I si todos los elementos de la solicitud (hojas presentadas originalmente y, en su caso, hojas modificadas) se han puesto a disposición de la Administración internacional o se le han entregado en el idioma en el que fue presentada la solicitud internacional. En caso contrario, conviene verificar la inclusión de una mención adecuada indicando que esos elementos se han puesto a disposición de la Administración internacional o se le han entregado en el idioma que es:

i) el idioma de una traducción entregada a efectos de la búsqueda internacional (según la Regla 23.1.b));

ii) el idioma de publicación de la solicitud internacional (según la Regla 48.3.b)); o

iii) el idioma de la traducción entregada a efectos del examen preliminar internacional (según las Reglas 55.2 o 55.3).

Para más amplios comentarios respecto del idioma, véase el Capítulo 18.

– *Hojas que se considera que forman parte de la solicitud tal como fue inicialmente presentada*

17.16 Las páginas o las hojas de reemplazo, presentadas como respuesta a un requerimiento de la Oficina receptora para corregir irregularidades en la solicitud internacional, se considera que forman parte de la misma "tal como fue inicialmente presentada". Si el solicitante responde al requerimiento para corregir irregularidades reemplazando hojas de la solicitud, estas últimas llevarán la mención distintiva "HOJA DE REEMPLAZO (REGLA 26)". Igualmente, las páginas o las hojas de reemplazo destinadas a la rectificación de errores evidentes según la Regla 91, se considera que forman parte de la solicitud internacional "tal como fue inicialmente presentada". Esas hojas llevan la mención distintiva "HOJA RECTIFICADA (REGLA 91)".

*Regla 40bis.1*

17.16A Puede que la solicitud también contenga hojas aportadas por el solicitante después de la fecha en que se hayan cumplido todos los requisitos previstos en el Artículo 11.1) y que la Oficina receptora haya aceptado tras un cambio en la fecha de presentación internacional, o bien hojas que la Oficina receptora haya aceptado en virtud de la Regla 20.6.b) con la mención "INCORPORADA POR REFERENCIA" (Regla 20.6.b). También se considera que estas hojas forman parte de la solicitud tal como fue "presentada inicialmente". No obstante, si la inclusión de estas hojas se notifica después de que la Administración encargada de la búsqueda internacional haya iniciado la elaboración del informe de búsqueda internacional, dicha Administración podrá requerir al solicitante el pago de tasas adicionales para que esas hojas se tengan en cuenta a los efectos de la búsqueda internacional (véanse los párrafos 15.11 a 15.11C). Por consiguiente, si el solicitante no abona las tasas adicionales dentro del plazo establecido, la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se basará en la solicitud internacional sin tener en cuenta dichas hojas. A este respecto, se incluirá una indicación en el inciso 5 "Comentarios adicionales" del recuadro N.º I de la opinión escrita.

17.16B La solicitud también puede incluir hojas con la mención "PRESENTADA POR ERROR (Regla 20.5*bis*)". Por lo general, no se tienen en cuenta estas hojas a la hora de efectuar el examen, salvo en el caso antes expuesto (véase también el párrafo 15.11).

– *Examen sobre la base de una solicitud internacional modificada*

17.17 Cuando una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o un informe de examen preliminar internacional se base en la solicitud internacional tal como fue presentada o enviada inicialmente, se señalará este hecho marcando la primera casilla del punto 2 del recuadro N.º I del formulario correspondiente. Cuando se hayan presentado modificaciones, el informe indicará la versión de cada página en la que se base la opinión o el informe.

17.18 Cuando el solicitante haya efectuado modificaciones según el Artículo 19, deben mencionarse en el punto 2 del recuadro N.º I, como "reivindicaciones: N.$^{os}$ … modificadas según el Artículo 19". Cabe observar que solo pueden modificarse las reivindicaciones

según el Artículo 19. Esas hojas llevan generalmente la mención distintiva “HOJA MODIFICADA (ARTÍCULO 19)”.

17.19 Cuando el solicitante haya efectuado modificaciones según el Artículo 34, también deberán mencionarse en el punto 2 del recuadro N.º I, como “reivindicaciones: N.os … recibidas en esta Administración en fecha …”.

*Regla 70.16; Instrucción 602*

17.20 Se debe indicar las fechas de las modificaciones del Artículo 34 bajo la forma “recibido el”. Normalmente, las modificaciones reemplazadas posteriormente no serán incluidas. No obstante, si una primera hoja de reemplazo es aceptable y una segunda hoja de reemplazo de la hoja con el mismo número contiene un objeto que vaya más allá de la divulgación inicial contenida en la solicitud tal como fue presentada, la segunda hoja reemplazará posteriormente a la primera hoja de reemplazo, pero la primera y la segunda hojas de reemplazo se adjuntarán ambas al informe de examen preliminar internacional junto con las cartas que las acompañan en virtud de lo dispuesto en la Regla 70.16.a). En este caso, las hojas de reemplazo reemplazadas posteriormente contendrán la anotación “HOJA DE REEMPLAZO REEMPLAZADA POSTERIORMENTE (REGLA 70.16.b))”, además de las anotaciones que indiquen la fecha de recepción como hoja de modificación. Cuando los anexos del informe de examen preliminar internacional contengan modificaciones finales, que se considere que contienen un objeto que va más allá de la divulgación inicial de la invención o que no van acompañados de una carta que indique el fundamento de las modificaciones en la solicitud tal como fue presentada, y modificaciones anteriores, que formen parte de la base del informe, se consignará ese hecho en la casilla correspondiente en el punto 3.a de la página introductoria del formulario PCT/IPEA/409.

– *Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos*

17.21 En lo relativo a la lista de secuencias de nucleótidos o aminoácidos, deben darse una o varias de las indicaciones siguientes respecto a la lista de secuencias, sobre la que se base el examen, bien en el punto 3 del recuadro N.º I (para la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional), o bien en el punto 1 del recuadro suplementario relativo a listas de secuencias (en las opiniones escritas de la Administración encargada del examen preliminar internacional o el informe de examen preliminar internacional):

a) forma parte de la solicitud internacional tal como fue presentada;

b) facilitada después de la fecha de presentación internacional a los fines de la búsqueda internacional y/o el examen preliminar (en este caso, también se indica si va acompañada de una declaración en el sentido de que la lista de secuencias no trasciende la divulgación de la solicitud internacional en la forma en que fue presentada); y (en el caso del examen preliminar internacional)

c) facilitado como modificación en virtud del Artículo 34.

Cuando deba proporcionarse una lista de secuencias (es decir, para cualquier secuencia que tenga diez o más nucleótidos específicamente definidos o cuatro o más aminoácidos específicamente definidos) pero el solicitante no haya proporcionado la lista de secuencias conforme a la norma pertinente en un idioma aceptado (véanse los párrafos 15.12 y 18.18), la casilla prevista en el punto 4 del recuadro N.º I (de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional) o en el punto 2 del recuadro suplementario relativo a las listas de secuencias (de la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o del informe de examen preliminar internacional) sirve para indicar si la opinión escrita o el informe se establecieron de manera que pudiera formarse una opinión significativa a la que se refiere el Artículo 33.1) sin dicha lista de secuencias. Para

más amplios comentarios sobre las listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos, véase el Capítulo 18.

– *Modificaciones causantes de saltos de numeración*

17.22 Cuando se hayan efectuado modificaciones según el Artículo 19 o 34, y causen una ruptura o saltos en la secuencia de numeración de las páginas de la descripción, de los números de las reivindicaciones o de las hojas de los dibujos, se darán los detalles en el punto 3 del recuadro N.º I de la opinión escrita o del informe.

– *Modificaciones que vayan más allá de la divulgación inicial de la invención*

*Regla 70.2.c)*

17.23 Cuando se hayan efectuado modificaciones que vayan más allá de la divulgación inicial de la solicitud tal como fue presentada, el examinador identificará la hoja u hojas modificadas en el punto 4 del recuadro N.º I de la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional, o del informe de examen preliminar internacional. Las modificaciones particulares se identificarán en una hoja del recuadro suplementario y se expondrán brevemente las razones. Esas modificaciones se adjuntarán como anexos al informe de examen preliminar internacional, además de todas las hojas modificadas que formen parte de la base del informe. (Véase asimismo el párrafo 17.20).

17.24 Véase el párrafo 20.11 para más amplios comentarios sobre los Artículos 19 y 34.

– *Búsquedas complementarias*

*Regla 70.2.f)*

17.25 Con respecto a las búsquedas complementarias, debe indicarse debidamente en el punto 6 del recuadro N.º I del informe si la Administración encargada del examen preliminar internacional ha llevado a cabo una búsqueda complementaria. Si se ha llevado a cabo una búsqueda complementaria, el examinador también indicará la fecha en que esa búsqueda se llevó a cabo y si sirvió para descubrir otros documentos pertinentes.

*Modificaciones en la solicitud tal como fue presentada que no van acompañadas de una carta para indicar su fundamento*

*Regla 70.2.c-bis)*

17.26 Cuando se hayan efectuado modificaciones y la hoja u hojas de reemplazo no van acompañadas de una carta que indique las razones de las modificaciones de la solicitud tal como fue presentada y se elabora el informe como si no se hubiera efectuado la modificación, el examinador identificará la hoja u hojas modificadas en el punto 4 del recuadro N.º I de la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional, o del informe de examen preliminar internacional. Esas modificaciones se adjuntarán como anexos al informe de examen preliminar internacional, además de todas las hojas modificadas que formen parte de la base del informe. (Véase asimismo el párrafo 17.20).

*Rectificación de errores evidentes*

*Regla 70.2.e); Instrucción 607*

17.27 Si se toma en consideración la rectificación de un error evidente en virtud de la Regla 66.1, el informe así lo indicará en el punto 5 del recuadro N.º I de la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o del informe de examen preliminar internacional. Si no se toma en consideración la rectificación de un error evidente conforme a la Regla 66.4*bis*, el informe así lo indicará, en la medida de lo posible, en el punto 5 del recuadro N.º I de la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o del informe de examen preliminar internacional, en cuyo defecto la Administración encargada del examen preliminar internacional lo notificará a la Oficina Internacional y esta procederá en la forma prevista en las Instrucciones Administrativas.

*Recuadro N.º II: Prioridad*

17.28 Esta parte de la opinión o del informe no es pertinente si la solicitud internacional no reivindica prioridad. Además, cuando se reivindique una prioridad, pero todas las citas contenidas en el informe de búsqueda internacional hayan sido publicadas antes de la fecha de prioridad más antigua, no será necesario examinar la validez de la reivindicación de prioridad (véase el Capítulo 6). En cualquiera de estos casos, por lo general este recuadro no se incluirá ni en la opinión ni en el informe.

17.29 Cuando se hayan publicado una o varias citas contenidas en el informe de búsqueda internacional después de la fecha de prioridad más antigua, deberá ser objeto de verificación la validez de esta última (véase el párrafo 6.03 para consultar los requisitos de forma y el párrafo 6.05 para consultar los requisitos de fondo).

a) Cuando el documento de prioridad figure en los archivos de la Administración internacional, deberá consultarse en esos archivos.

b) Si una copia del documento de prioridad (o una traducción necesaria) no estuviera disponible antes de la redacción de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional porque aún no ha sido entregada por el solicitante, y si la solicitud anterior no ha sido presentada en esa Administración en su calidad de Oficina nacional o el documento de prioridad no está accesible para esa Administración en una biblioteca digital conforme a las Instrucciones Administrativas, la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá emitirse como si la prioridad hubiese sido válidamente reivindicada, y este hecho se indicará en el punto 1 del recuadro N.º II.

c) Cuando el solicitante entregue el documento de prioridad conforme a la Regla 17.1 después de la elaboración del informe de búsqueda y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o el informe de examen preliminar internacional deberán reexaminar la validez de la reivindicación de prioridad.

*Regla 66.7; Instrucción 421*

d) Cuando el documento de prioridad sea un documento extranjero y no figure ya en el expediente, la Administración internacional podrá pedir una copia de ese documento a la Oficina Internacional y, en caso necesario, una traducción al solicitante. En el intervalo, si los resultados del examen exigen una opinión, se emitirá esta última sin esperar la recepción del documento de prioridad o de la traducción (véase el apartado b) anterior en el caso de una opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional). Se incluirá un comentario adecuado bajo la rúbrica “(Observaciones complementarias, si procede:” en el recuadro N.º II de la opinión escrita. Si no estuviera disponible tal copia del documento de prioridad o la traducción, debido al incumplimiento por parte del solicitante de la Regla 17.1 dentro del plazo fijado, y si el documento de prioridad no estuviera accesible para esa Administración en una biblioteca digital conforme a las Instrucciones Administrativas, cualquier opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o el informe de examen preliminar internacional se podrá elaborar como si no se hubiese reivindicado la prioridad, y ese hecho se indicará en el informe.

*Regla 64.1*

17.30 Cuando no sea válido el derecho de prioridad, deberá completarse el punto 2 del recuadro N.º II de la opinión escrita o del informe de examen preliminar internacional.

17.31 Las “observaciones complementarias” que figuran en el punto 3 del recuadro N.º II se refieren a consideraciones de prioridad únicamente y no a consideraciones de claridad, de fundamento en la descripción, de irregularidades o a cualquier otra consideración correspondiente al recuadro N.º VIII. Entre esas observaciones pueden encontrarse las

razones por las que se ha considerado que una reivindicación de prioridad no es válida, o, si no, una indicación de que se ha verificado la reivindicación de prioridad y que ha sido considerada válida.

*Recuadro N.º III: Ausencia de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial*

*Artículo 17.2)a)i); Reglas 43bis.1, 67*

17.32 Esta parte de la opinión o del informe explica por qué no ha podido emitirse una opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial para la totalidad o parte del objeto de la solicitud internacional. Por ejemplo, las Reglas 43*bis*.1.b) y 67.1 estipulan que ninguna Administración internacional estará obligada a realizar el examen sobre ciertas materias de una solicitud internacional, como teorías matemáticas, variedades vegetales o razas animales y métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal. Los acuerdos entre la Oficina Internacional y las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional dan precisiones suplementarias sobre ese punto, retirando de la exclusión cualquier materia que sea examinada según los procedimientos nacionales aplicables de concesión de patentes. Véase el párrafo 17.60 y el Capítulo 9 para precisiones relativas a las materias excluidas. Las dos primeras casillas del recuadro N.º III sirven para indicar en qué medida no ha podido formularse ninguna opinión. En cuanto a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, las razones por las que no se elabora una opinión suelen ser idénticas a las razones por las que no se efectúa una búsqueda internacional y pueden indicarse, por ejemplo, mediante una referencia a la explicación íntegra en el informe de búsqueda internacional (véase el párrafo 16.28) o en la declaración en virtud del Artículo 17.2)a) (véase el párrafo 9.40)).

– *Materias excluidas según la Regla 67.1*

17.33 Cuando todas o parte de las reivindicaciones no sean objeto de examen sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, debido a que se refieren a una materia excluida, esta observación se mencionará en la tercera casilla del recuadro N.º III de la opinión escrita o del informe de examen.

– *Claridad o fundamento*

*Regla 66.2.a)*

17.34 Cuando la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no sean claros, o las reivindicaciones no se funden de forma adecuada en la descripción, de tal manera que no pueda formarse una opinión significativa respecto de la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial de la invención reivindicada, el examen podrá limitarse a las reivindicaciones, o partes de reivindicaciones, que sean suficientemente claras y fundadas en la descripción para permitir la emisión de una opinión o de un informe (véanse las casillas 4ª y 5ª del recuadro N.º III). Cuando no se pueda elaborar una opinión sobre una reivindicación, el examinador marcará la casilla apropiada en el recuadro N.º III (la 4ª y/o 5ª casillas) e incluirá observaciones sobre la falta de claridad y/o fundamento que expliquen la limitación del examen.

17.35 Las cuestiones de claridad y de fundamento de las reivindicaciones en la descripción deberán plantearse, cuando corresponda, con independencia de las consideraciones relativas a la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, en el recuadro N.º VIII de la opinión o del informe (véase el Capítulo 5 y el párrafo 17.50).

– *Ausencia de búsqueda internacional para todas o parte de las reivindicaciones*

*Artículo 33.6)*

17.36 Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional no haya redactado informe de búsqueda internacional y, en su lugar, haya emitido una declaración según el Artículo 17 (relativa a las materias excluidas, la claridad, la falta de unidad, etc.), no

podrán abordarse las cuestiones de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, ya que no existe documento alguno para estudiar según el Artículo 33.6), y este hecho se anotará en la sexta casilla del recuadro N.º III. (Cabe observar que esto es aplicable incluso cuando las modificaciones efectuadas según el Artículo 34 hayan permitido resolver las observaciones presentadas según el Artículo 34.4)a)ii).

– *Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos*

*Al Anexo C*

17.37 El hecho de no proporcionar listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos que cumplan la norma prevista en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y en un idioma aceptado, puede impedir la realización de un examen preliminar significativo. Véase el Capítulo 15 (búsqueda) y el Capítulo 18 (examen) para los comentarios relativos a las listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos. La Administración deberá efectuar (en la medida de lo posible) una búsqueda o un examen preliminar significativos, pero si no puede ser objeto de examen la totalidad o parte de las reivindicaciones, se indicarán las razones en las últimas casillas del recuadro N.º III, y podrán darse precisiones, en su caso, en el recuadro suplementario.

*Recuadro N.º IV: Falta de unidad de la invención*

17.38 Con independencia de si se ha enviado un requerimiento para pagar tasas adicionales (formulario PCT/ISA/206 en el caso de la búsqueda internacional) o un requerimiento para limitar las reivindicaciones o para pagar tasas adicionales (formulario PCT/IPEA/405 en el caso del examen preliminar internacional) (véanse los párrafos 17.61 y 17.65 y el Capítulo 10), si existe falta de unidad de la invención, esta observación deberá figurar en la primera opinión escrita y, si sigue existiendo, en las opiniones posteriores y en el informe.

*Artículo 34.3); Regla 70.13*

17.39 Si el solicitante ha pagado tasas adicionales a la Administración encargada de la búsqueda internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional, o ha limitado las reivindicaciones ante la Administración encargada del examen preliminar internacional después de haber sido requerido para hacerlo, o si ha omitido pagar esas tasas o limitar las reivindicaciones después de haber sido requerido para hacerlo (véanse los párrafos 10.74 a 10.82), también se indicará en la opinión o el informe. Es posible incluir las indicaciones siguientes (algunas de las cuales no se aplican a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional):

i) se han limitado las reivindicaciones ante la Administración encargada del examen preliminar internacional;

ii) se han pagado tasas adicionales sin protesta;

iii) el solicitante ha pagado tasas adicionales bajo protesta y, cuando corresponda, se ha pagado la tasa de protesta;

iv) el solicitante ha pagado tasas adicionales bajo protesta, pero no se ha pagado la tasa de protesta aplicable;

v) el solicitante no ha limitado sus reivindicaciones ni pagado tasas adicionales;

vi) el examinador considera que la solicitud internacional no cumple el requisito de unidad de la invención, pero ha decidido no requerir al solicitante para que limite las reivindicaciones o para que pague tasas adicionales.

17.40 Además, el último punto del recuadro N.º IV indicará para qué partes de la solicitud internacional se ha emitido la opinión o el informe, habida cuenta de las conclusiones sobre la unidad y de las limitaciones que se hayan efectuado o de las tasas adicionales que puedan haber sido pagadas.

– *Tasas adicionales pagadas bajo protesta*

*Regla 68.3.c); Instrucción 603*

17.41 Cuando las tasas adicionales han sido pagadas bajo protesta según el Capítulo II, el texto de la protesta, así como la decisión relativa a la misma, se adjuntarán al informe de examen preliminar internacional si lo ha pedido el solicitante (véase el párrafo 10.80). Respecto de las tasas adicionales pagadas bajo protesta según el Capítulo I, véanse los párrafos 10.68 y 10.70.

*Recuadro N.º V: Declaración motivada según la Regla 66.2.a)ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración*

*Artículo 35.2); Reglas 43.5.b), 66.2.a)ii), 70.6.a) y b), 70.7.b), 70.8; Instrucciones 503, 611*

17.42 En el punto 1 del recuadro N.º V se hace una declaración sobre si las reivindicaciones parecen satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicación industrial (véase el párrafo 19.02). El examinador hace esta declaración respecto de cada reivindicación que deba ser examinada, respondiendo “SÍ” o “NO” o sus equivalentes en el idioma del informe (en una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional, el examinador puede mencionar únicamente las que no parecen responder a esos criterios). Cada declaración de ese tipo debe ir acompañada, en su caso, por citas, explicaciones y observaciones pertinentes (véase el párrafo 17.09) en el punto 2 del recuadro N.º V. Debe hacer una declaración para los tres criterios. Si se hace una declaración negativa sobre la falta de aplicación industrial, también deberán hacerse declaraciones, en la medida de lo posible, sobre la novedad y la actividad inventiva. El examinador siempre deberá citar los documentos que en su opinión apoyen cualquier declaración negativa respecto de alguno de los objetos reivindicados. La cita de esos documentos debe estar en conformidad con la norma ST.14 de la OMPI.

*Reglas 43.5.e), 70.7.b); Instrucción 604*

17.43 Las explicaciones deben indicar claramente, refiriéndose a los documentos citados, las razones que apoyan las conclusiones de que cualquiera de dichos criterios está o no satisfecho. Si los documentos citados solo contienen ciertos pasajes pertinentes o especialmente pertinentes, el examinador deberá señalar dichos pasajes, indicando por ejemplo la página, la columna o las líneas que los contienen. Si se trata de un documento de patente redactado en un idioma distinto del inglés, el examinador preferiblemente señalará también la parte o el pasaje correspondiente del miembro de la familia de patentes redactado en inglés, si tal documento estuviera disponible.

17.44 En el Capítulo 12, el Capítulo 13 y el Capítulo 14, se indican otras directrices relativas, respectivamente, a los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

*Recuadro N.º VI: Ciertos documentos citados*

17.45 El examinador también deberá mencionar, como tal, cualquier solicitud publicada o patente mencionada en el informe según la Regla 64.3 y facilitará, para cada una de tales solicitudes publicadas o patentes, los datos siguientes:

i) la fecha de publicación;

ii) la fecha de presentación y la fecha de prioridad reivindicada (si la hubiere);

*Reglas 70.7.b), 70.9; Instrucción 507.a)*

17.46 Si el examinador ha descubierto, o el informe de búsqueda internacional ha citado, un documento pertinente que hace referencia a una divulgación no escrita, y el documento solo se publicó en la fecha pertinente de la solicitud internacional, o después de la citada

fecha, el examinador debe indicar en la opinión escrita o en el informe de examen preliminar internacional:

i) el tipo de divulgación no escrita;

ii) la fecha en la que tuvo lugar la divulgación pública no escrita;

iii) la fecha en la que se puso el documento a disposición del público.

*Reglas 70.7.b), 70.10; Instrucción 507.b)*
*Regla 70.2.b)*

17.47 El informe podrá indicar igualmente que, en opinión de la Administración encargada de la búsqueda internacional o de la Administración encargada del examen preliminar internacional, la fecha de prioridad de esa patente o solicitud publicada no es válida.

*Regla 70.7.b)*

17.48 Los detalles que se refieren a la manera de indicar algunas otras categorías especiales de documentos que podrán ser citados en la opinión escrita o en el informe de examen preliminar internacional, así como a la manera de indicar las reivindicaciones para las que son pertinentes los documentos citados en dicho informe, pueden encontrarse en las Instrucciones Administrativas 507.c), d) y e) (tal como figuran, a efectos del informe de búsqueda internacional, en los párrafos 16.69, 16.71 y 16.72).

*Recuadro N.º VII: Ciertos defectos en la solicitud internacional*

*Regla 70.12*

17.49 Si, en opinión del examinador, existen defectos en la forma o en el contenido de la solicitud internacional (por ejemplo, no se cumple alguno de los requisitos especificados en las Reglas 5 a 11), lo indicará en el recuadro N.º VII de la opinión escrita y/o del informe de examen y motivará su opinión (véanse también los párrafos 17.09, 17.13 y 17.14).

*Recuadro N.º VIII: Ciertas observaciones relativas a la solicitud internacional*

*Regla 70.12*

17.50 Si, en opinión del examinador, hay observaciones importantes y pertinentes sobre la claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos, o sobre si las reivindicaciones están totalmente fundadas en la descripción, se formularán observaciones a tal efecto en el recuadro N.º VIII de la opinión escrita y/o el informe de examen. En ese caso, el examinador deberá indicar los números de las reivindicaciones pertinentes y señalar las razones que expliquen la falta de claridad y/o fundamento. Al decidir si se incluyen observaciones a ese respecto, deberá tenerse debidamente en cuenta la importancia y la pertinencia de las observaciones en una posible tramitación posterior de la solicitud. En particular, el examinador deberá tener en cuenta otras modificaciones de las reivindicaciones que puedan ser necesarias, por ejemplo, para salvar una declaración negativa con respecto a la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) y/o la aplicación industrial. Por consiguiente, no deben incluirse observaciones relativas a la claridad y la asistencia técnica cuando sea muy probable que se tengan que introducir modificaciones para solventar otras objeciones, y con esas modificaciones se solventarían también los problemas de claridad y de fundamento. Por otro lado, cuando una opinión o informe incluya una declaración positiva con respecto a la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) y la aplicación industrial para todas las reivindicaciones, la opinión o el informe deberán plantear cuestiones importantes y pertinentes en relación con la claridad y el fundamento. (Véanse asimismo los párrafos 5.31 a 5.58 y 17.09).

– *Finalización del informe*

*Reglas 70.3, 70.4, 70.14; Instrucción 612*

17.51 Cuando finalice el informe de examen preliminar internacional, la Administración indicará la fecha en la que fue presentada la solicitud de examen preliminar internacional, la fecha en la que se ha finalizado el informe y el nombre y dirección de la Administración encargada del examen preliminar internacional. Estos últimos elementos pueden proporcionarse con las demás datos, o cuando se finalice el informe. Cualquier opinión escrita e informe de examen preliminar internacional indicarán el nombre de un funcionario autorizado y la Administración internacional que sean responsables de la opinión o del informe.

– *Idioma de la opinión escrita y del informe de examen preliminar internacional*

*Reglas 48.3.a), b), 70.17*

17.52 La opinión escrita y el informe de examen preliminar internacional, con sus anexos en su caso, se redactarán en el idioma de publicación o, si la búsqueda internacional o el examen preliminar internacional se han efectuado sobre la base de una traducción de la solicitud internacional, en el idioma de dicha traducción. Una solicitud internacional presentada en árabe, alemán, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso se publicará en ese idioma; una solicitud internacional presentada en otro idioma se publicará en el idioma al que haya sido traducida, es decir, en uno de los idiomas antes mencionados.

– *Forma de las objeciones*

*Regla 66.2.b)*

17.53 Para cada motivo de objeción, la primera opinión escrita (en general, la de la Administración encargada de la búsqueda internacional) deberá indicar la parte deficiente de la solicitud internacional así como el requisito del PCT que se incumple, bien sea haciendo referencia a artículos o reglas específicos, o bien por cualquier otra explicación clara; deberá indicar igualmente la razón de cualquier objeción.

17.54 Si el estado de la técnica citado demuestra la falta de novedad o actividad inventiva de la reivindicación o reivindicaciones principales y si, en consecuencia, existe falta de unidad de la invención entre las reivindicaciones dependientes, si el plazo es suficiente, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá notificárselo al solicitante y requerirle para que pague tasas de búsqueda adicionales (véanse también los párrafos 10.60 y siguientes) antes de la elaboración del informe de búsqueda internacional y de la primera opinión escrita. Posteriormente, si se presenta una solicitud de examen preliminar internacional y si, en opinión de la Administración encargada del examen preliminar internacional, la respuesta eventual del solicitante (véase el párrafo 19.26) no supera la objeción de falta de unidad de la invención, la Administración seguirá el procedimiento descrito en los párrafos 10.74 a 10.82.

– *Garantía de que el informe es de la máxima utilidad para las etapas posteriores*

17.55 En la opinión escrita se expondrán normalmente en primer lugar las materias sustanciales. La opinión deberá redactarse de manera que se facilite un examen preliminar internacional posterior de la solicitud internacional, si debiera ser modificada y, en particular, se evite la necesidad de una amplia relectura si el examinador deseara emitir una o más opiniones escritas adicionales durante el examen preliminar internacional (véanse los párrafos 19.26 a 19.29). Sin que constituya una obligación, el examinador deberá intentar indicar al solicitante las modificaciones que evitarían una decisión negativa en el informe de examen preliminar internacional si se presenta una solicitud de examen preliminar internacional. En el caso de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, debe emitirse el informe de manera que facilite su utilización por las

Oficinas designadas si su contenido fuese publicado en forma de un “informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)” (véase el párrafo 2.18).

*Cláusulas tipo*

17.55A Se ha establecido un conjunto de cláusulas tipo para facilitar la elaboración de la opinión o del informe. Se alienta a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional a que recomienden a los examinadores el uso de las cláusulas tipo en los casos en que estas resulten adecuadas. No obstante, el examinador tendrá la libertad de aportar modificaciones pertinentes o de utilizar texto alternativo, especialmente cuando juzgue que tales cambios se ajustan mejor a un determinado contexto, o sirven para expresar una opinión de manera más eficaz. Las cláusulas tipo se han establecido en inglés y en los idiomas de las Administraciones Internacionales que han manifestado su intención de recomendar a los examinadores el uso de dichas cláusulas. La Oficina Internacional podrá modificar las cláusulas tipo, previa consulta con las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacional. Las modificaciones de las traducciones de las cláusulas podrán adoptarse previa consulta entre la Oficina Internacional y las Administraciones que establecen informes en los idiomas de que se trate.

**Requerimiento para corregir o para modificar**

*Regla 43bis.1.c)*

17.56 La opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional contiene una notificación dirigida al solicitante, para informarle de que si solicita un examen preliminar internacional, se le requerirá para que presente sus observaciones a la Administración encargada del examen preliminar internacional, para que corrija los eventuales defectos de forma o para que presente modificaciones de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos antes del vencimiento del plazo que se le conceda para presentar su solicitud de examen (véase el párrafo 22.14).

*Reglas 66.2.c), d)*

17.57 La opinión escrita emitida por la Administración encargada del examen preliminar internacional deberá fijar el plazo dentro del cual debe responder el solicitante. El plazo deberá ser razonable, teniendo en cuenta las circunstancias. Normalmente, será de dos meses desde la fecha de la opinión escrita y en ningún caso será inferior a un mes desde dicha fecha. Deberá ser de dos meses por lo menos desde la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional. En ningún caso deberá ser superior a tres meses desde la fecha de la opinión escrita.

17.58 Cuando se presente una solicitud de examen según el Capítulo II, en defecto de una respuesta al requerimiento, tanto de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional como de una opinión escrita emitida efectivamente por la Administración encargada del examen preliminar internacional, podrá emitirse el informe de examen preliminar internacional con una decisión negativa respecto de ciertas reivindicaciones.

**Casos de emisión de una opinión escrita parcial o no emisión de opinión escrita**

17.59 La redacción del párrafo 17.09, según el cual la opinión escrita debe cubrir todos los elementos pertinentes, solo expone una regla general. Pueden existir casos en los cuales la Administración no está obligada a proceder a un examen preliminar internacional que cubra la totalidad de la solicitud internacional, o en los que sea más juicioso dejar para más adelante ciertas cuestiones. Puede tratarse:

i) del hecho de que solo las invenciones que han sido objeto de búsqueda deben ser objeto de examen preliminar internacional (Regla 66.1.e)) y, en consecuencia, ser objeto de la opinión escrita;

ii) de casos en los que la solicitud internacional trate de un objeto respecto del cual la Administración encargada del examen preliminar internacional no está obligada a proceder a un examen preliminar internacional;

iii) de casos en los que las reivindicaciones no satisfacen la exigencia de unidad de la invención;

iv) de situaciones en las cuales se presenta una objeción fundamental, por ejemplo, si es evidente que ciertas reivindicaciones carecen de novedad y que las reivindicaciones deberán ser redactadas de nuevo; o

v) del hecho de que cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional emite la opinión escrita, el solicitante puede haber presentado modificaciones importantes que van más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada.

*Materias excluidas*

*Artículo 34.4)b); Regla 66.2.a)i)*

17.60 Si el examinador considera que la solicitud internacional contiene una materia cubierta por el Artículo 34.4)a)i) (es decir, una materia respecto de la que la Administración internacional no está obligada, según las Reglas 67 y 43*bis*.1.b), a realizar el examen), o que todas las reivindicaciones de la solicitud internacional incumplen el Artículo 34.4)a)ii) (es decir, la descripción, las reivindicaciones o los dibujos son tan oscuros, o las reivindicaciones están tan inadecuadamente fundadas en la descripción, que es imposible formarse una opinión significativa), indicará este defecto o estos defectos en su primera opinión escrita, y no entrará, en dicha opinión, en la cuestión de si la invención reivindicada parece ser nueva, implicar una actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial. (Como se ha mencionado en el Capítulo 9, estos casos serán raros). Cuando cualquiera de tales defectos solo afecte a algunas de las reivindicaciones, deberá adoptarse un enfoque similar en relación con tales reivindicaciones. Estos motivos de limitación del alcance de la opinión se estudian detalladamente en el párrafo 9.17. Cabe destacar que, incluso si la primera opinión escrita está redactada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, conforme a la Regla 43*bis*.1.b), las condiciones que se tienen en cuenta a estos efectos son las que se aplicarían a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

*Falta de unidad de la invención*

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

17.61 Debe emitirse la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de las invenciones para las que se ha emitido el informe de búsqueda internacional.

17.62 Si el solicitante no cumple el requerimiento para pagar las tasas adicionales necesarias, se emitirá la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional sobre la primera invención reivindicada (invención principal) y sobre las invenciones para las que se hayan pagado tasas adicionales. El examinador indicará qué invenciones forman la base de la opinión escrita.

– *Opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o informe de examen preliminar internacional*

17.63 Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional ya haya enviado un requerimiento para pagar tasas adicionales para la búsqueda internacional, o cuando hubiera podido enviar un requerimiento para pagar tasas de búsqueda adicionales pero haya decidido no hacerlo, la Administración encargada del examen preliminar internacional, en su caso, podrá enviar un “Requerimiento para limitar las reivindicaciones o pagar tasas adicionales” (formulario PCT/IPEA/405).

*Artículo 34.3)c); Reglas 68.4, 68.5*

17.64 Si el solicitante no atiende al requerimiento (no pagando las tasas adicionales o no limitando suficientemente o en absoluto las reivindicaciones), la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o el informe de examen preliminar internacional deberá emitirse sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con lo que parezca ser la primera invención reivindicada (invención principal) y el examinador indicará los datos correspondientes en dicho informe.

17.65 Las consideraciones y los procedimientos relativos a la unidad de la invención, concretamente el pago de las tasas adicionales bajo protesta, se tratan más detalladamente en el Capítulo 10.

*Resolver en primer lugar las objeciones principales*

17.66 Si se presentan objeciones fundamentales, incluidas las que hayan sido introducidas por modificación (aplicable únicamente al examen preliminar internacional), tal vez sea más indicado resolver estas objeciones antes de proceder a un examen detallado; si, por ejemplo, las reivindicaciones deben redactarse de nuevo, posiblemente carezca de sentido plantear objeciones sobre la claridad de ciertas reivindicaciones dependientes o sobre un pasaje de la descripción que puede necesitar una modificación o que, incluso, debería suprimirse en consecuencia. No obstante, si existen otras objeciones importantes, deben resolverse. Al redactar la primera opinión escrita, el examinador deberá esforzarse por actuar con la máxima eficacia, procurando sobre todo proporcionar un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes) útil, si el solicitante no pide el examen preliminar internacional, y cumplir los procedimientos sin retraso excesivo para respetar el plazo concedido si se ha solicitado el examen preliminar internacional (véanse los párrafos 19.07 y 19.10).

**Otras consideraciones**

*Cita de ciertos documentos en el informe de búsqueda internacional*

17.67 El informe de búsqueda internacional podrá citar un documento que no se encuentre en uno de los idiomas de trabajo de la Administración encargada de la búsqueda internacional, debido a que el examinador sabe, o tiene claros indicios que le impulsan a sospechar que el documento es pertinente (por ejemplo, por los dibujos, un resumen, una patente correspondiente en un idioma conocido o una traducción preparada por alguna otra persona familiarizada con el idioma del documento). Cuando el examinador tenga intención de redactar varias opiniones escritas, podrá citar el documento, en su primera opinión escrita, basándose en pruebas similares; se citará igualmente un resumen o un documento similar en un idioma de trabajo de la Administración encargada del examen preliminar internacional, si el examinador lo conoce. No obstante, si la respuesta del solicitante a la primera opinión escrita impugna la relevancia del documento e indica razones específicas para ello, el examinador deberá considerar si, a la luz de dichas razones y del resto del estado de la técnica a su disposición, está o no justificado continuar el asunto. En caso afirmativo, podrá obtener una traducción del documento (o simplemente la parte aplicable del mismo, si puede identificarse fácilmente). Si continúa con la opinión de que el

documento es pertinente, deberá considerar si es necesario enviar copia de la traducción al solicitante, bien sea con una opinión escrita adicional o por medio de una comunicación oficiosa con el solicitante.

*Documentos adicionales tomados en consideración en ciertos casos*

*Artículo 33.6)*

17.68 Aunque, en principio, el examen preliminar internacional se basa en el informe de búsqueda internacional (y en cualquier informe de búsqueda internacional suplementaria a disposición de la Administración encargada del examen preliminar internacional), no se debe impedir al examinador que busque documentos aplicables que sabe personalmente que existen, o cuya existencia tiene razones para sospechar, si puede localizar tales documentos en un breve plazo entre el material que tiene a su disposición. Estos documentos serán considerados con el mismo valor que los documentos citados en el informe de búsqueda internacional.

17.69 Si la Oficina Internacional transmite una observación de terceros a la Administración encargada del examen preliminar internacional a tiempo de que sea tomada en consideración al redactar el informe de examen preliminar internacional, todo el estado de la técnica al que se haga alusión en la observación se tendrá en cuenta como si hubiera sido mencionado en el informe de búsqueda internacional, siempre y cuando se incluya una copia del estado de la técnica o este esté inmediatamente a disposición del examinador de otra manera. No es necesario que el examinador formule observaciones sobre un documento mencionado en una observación de terceros, salvo si considera apropiado citarlo. Si lo estima oportuno, el examinador podrá indicar en el recuadro N.º V que las observaciones de terceros presentadas en fechas específicas se han tenido en cuenta en la elaboración de la opinión sobre la novedad y la actividad inventiva.

*Contradicciones entre la descripción y las reivindicaciones*

17.70 Aunque deberá formularse objeción a cualquier contradicción seria entre las reivindicaciones y la descripción, tal como han sido presentadas (véanse los párrafos 5.29 y 5.30), conviene tener presente que las reivindicaciones también podrían exigir una modificación sustancial. En este caso, durante el procedimiento de examen preliminar internacional, el examinador podrá requerir al solicitante para que modifique la descripción a fin de que esté de acuerdo con la redacción final de las reivindicaciones modificadas, aun cuando tal vez no haya sido establecida definitivamente la redacción final de las reivindicaciones principales. Este procedimiento podría ayudar al examinador a agilizar la redacción del informe de examen preliminar internacional, si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional. No obstante, también ha de tenerse en cuenta que no debe exigirse al solicitante un gasto y molestias innecesarios para proporcionar una descripción modificada si existe cualquier probabilidad de que las reivindicaciones deban ser cambiadas de nuevo.

*Recomendación de modificaciones*

17.71 El examinador no debe sugerir modificaciones simplemente porque, en su opinión, mejorarían el texto de la descripción o de las reivindicaciones. No es conveniente un enfoque pedante; lo importante es que sea claro el significado de la descripción y de las reivindicaciones. Sin que constituya una obligación, el examinador deberá intentar indicar al solicitante las modificaciones que evitarían una decisión negativa en el informe de examen preliminar internacional si se presenta una solicitud de examen preliminar internacional. Debe subrayarse que no forma parte de las obligaciones del examinador requerir al solicitante para que modifique de una determinada manera una solicitud internacional a fin de superar una objeción, ya que la redacción de la solicitud es responsabilidad del solicitante, y este deberá tener plena libertad para modificarla de cualquier manera elegida por él, siempre y cuando la modificación elimine el defecto y cumpla por lo demás los

requisitos del PCT. No obstante, en ocasiones podría ser útil que el examinador sugiriera, al menos en términos generales, una forma aceptable de modificación; pero si lo hace, deberá dejar claro que la sugerencia sirve únicamente como ayuda al solicitante, y que se estudiará cualquier otra forma de modificación. La forma de la modificación debe ser la prescrita en la Regla 66.8.

*Estudio de las respuestas a la opinión escrita*

17.72 Si, en su opinión, cuestiones tales como: 1) la claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos; 2) si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción; o 3) la presencia de defectos de forma o de fondo en la solicitud internacional, no han sido resueltas convenientemente por el solicitante en el plazo prescrito para la emisión del informe de examen preliminar internacional, el examinador podrá indicar en el informe los puntos no resueltos, motivando su opinión.

17.73 Si el solicitante presenta argumentos en respuesta a la opinión escrita, el examinador deberá formular observaciones sobre los argumentos pertinentes del solicitante, en la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o en el informe de examen preliminar internacional.

# PARTE VI
# EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
# (CON EXCLUSIÓN DEL INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL)

## Capítulo 18
## Procedimiento preliminar a la recepción de la solicitud de examen preliminar internacional

### Utilización de telecopiadores, telégrafos, teleimpresores, etc.

*Reglas 92.1.a), 92.4.d), g), h)*

18.01 La Administración encargada del examen preliminar internacional podrá aceptar la recepción de un documento por facsímile, telégrafo, teleimpresor u otro medio similar de comunicación que dé como resultado la presentación de un documento impreso o escrito. Si exige el original del documento según la Regla 92.4.d), comprobará si el documento original ha sido entregado a tiempo, y de manera que cumpla los requisitos de la Regla 92.1.a), en el plazo de 14 días desde la transmisión del documento. Si el documento original ha sido recibido a tiempo o no se exige, la Administración encargada del examen preliminar internacional considerará que el documento fue entregado válidamente en la fecha en que fue recibido por uno de los medios arriba mencionados. Si un documento se considera no entregado, la Administración encargada del examen preliminar internacional lo notificará al solicitante en consecuencia (formulario PCT/IPEA/423).

### Base del examen preliminar internacional

18.02 El recuadro N.º IV del formulario de solicitud de examen preliminar internacional está dividido en dos partes. La primera parte está dedicada a la declaración relativa a las modificaciones. La segunda parte sirve para indicar el idioma en el que se efectuará el examen preliminar internacional. En los párrafos siguientes se dan detalles sobre ambas partes.

*Declaración relativa a las modificaciones*

*Reglas 53.9, 60.1.f)*

18.03 La primera parte del recuadro N.º IV del formulario de solicitud de examen preliminar internacional contiene unas casillas que permiten que el solicitante indique sobre qué base deberá iniciarse el examen preliminar internacional. Cuando no esté marcada ninguna de las casillas, o si el solicitante ha indicado que el examen preliminar internacional debe iniciarse sobre la base de la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente, el expediente se envía al examinador tan pronto como hayan sido resueltas todas las cuestiones formales (incluida cualquier traducción requerida de la solicitud internacional o de las modificaciones; véanse a este respecto los párrafos 22.12 a 22.14) y las cuestiones de tasas.

*Artículo 34; Reglas 60.1.g), 69.1.e); Instrucción 602.a)i) a iii), b)*

18.04 Cuando el examen preliminar internacional deba tener en cuenta modificaciones efectuadas según el Artículo 34, pero el solicitante no las haya presentado al mismo tiempo que la solicitud de examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá al solicitante (formulario PCT/IPEA/431) para que envíe las modificaciones dentro de un plazo razonable fijado en el requerimiento. Si las modificaciones se presentan con la solicitud de examen preliminar internacional o con posterioridad, serán marcadas de acuerdo con la Instrucción Administrativa 602.a)i) a iii) y b), antes de que el expediente se transmita al examinador.

*Artículo 19; Regla 62.1; Instrucción 602*

18.05 Cuando el solicitante haya marcado la casilla correspondiente del recuadro N.º IV de la solicitud de examen preliminar internacional para que se tengan en cuenta las modificaciones efectuadas según el Artículo 19 y cualquier declaración que las acompañe, la Administración encargada del examen preliminar internacional indicará en la última hoja de la solicitud de examen preliminar internacional si, junto con dicha solicitud, se entregó realmente copia de tales modificaciones y de cualquier declaración adjunta. Si no se ha entregado junto con la solicitud de examen preliminar internacional copia alguna de las modificaciones efectuadas según el Artículo 19, no comenzará el procedimiento de examen hasta que la Oficina Internacional no haya recibido una copia de esas modificaciones y de cualquier declaración que las acompañe. Cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud de examen preliminar internacional, transmitirá lo antes posible a la Administración encargada del examen preliminar internacional la copia de las modificaciones efectuadas según el Artículo 19 y de cualquier declaración que las acompañe, así como de la carta contemplada en la Regla 46.5.b). La Administración encargada del examen preliminar internacional anotará en la copia de las modificaciones presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional o recibidas posteriormente las indicaciones previstas en la Instrucción Administrativa 602.a)i) a iii) y b), y transmitirá el expediente al examinador. Si no se han efectuado las modificaciones según el Artículo 19 en el momento en que la solicitud de examen preliminar internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional, esta última así lo notificará a la Administración encargada del examen preliminar internacional. No obstante, una Administración encargada del examen preliminar internacional puede renunciar a recibir por correo la notificación de que la Oficina Internacional no ha recibido las modificaciones según el Artículo 19 (formulario PCT/IB/337), y optar por recibir esa notificación en forma electrónica.

*Artículo 19; Reglas 46.1, 53.9.b), 69.1.d)*

18.06 Si la misma Oficina nacional u organización intergubernamental que actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional también actúa en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional y desea comenzar el examen preliminar internacional al mismo tiempo que la búsqueda internacional, de conformidad con la Regla 69.1.b), pero la solicitud contiene una declaración en el sentido de que debe aplazarse el comienzo del examen preliminar internacional de acuerdo con la Regla 53.9.b), la Administración encargada del examen preliminar internacional esperará hasta que reciba copia de cualquier modificación realizada según el Artículo 19, o una declaración del solicitante señalando que no desea realizar modificaciones según el Artículo 19 antes de que comience el examen preliminar internacional. Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional no haya recibido copia de las modificaciones ni declaración de ningún tipo en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad o de dos meses desde la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional, según el que venza más tarde (el plazo de conformidad con la Regla 46.1 para presentar modificaciones en virtud del Artículo 19), el examen se iniciará sobre la base de los documentos que figuren en el expediente.

18.06A Cuando en el recuadro N.º IV de la solicitud de examen preliminar internacional el solicitante haya marcado la casilla del punto 4 para solicitar que se posponga el inicio del examen preliminar internacional hasta el vencimiento del plazo para presentar una solicitud de examen preliminar internacional, salvo que se aplique la Regla 69.1.b), la Administración encargada del examen preliminar internacional esperará hasta que venza dicho plazo para comenzar el examen preliminar internacional.

*Idioma a los efectos del examen preliminar internacional*

*Regla 55.2*

18.07 La segunda parte del recuadro N.º IV del formulario de solicitud de examen preliminar internacional permite la indicación (en la línea de puntos) del idioma en el que debe efectuarse el examen preliminar internacional y contiene también casillas que se marcarán según el idioma elegido. Dicho idioma será:

*Regla 55.2.a)*

i) el idioma en el que fue presentada la solicitud internacional (caso más frecuente);

*Regla 55.2.b)*

ii) el idioma de una traducción facilitada a efectos de la búsqueda internacional (en caso de que el idioma en el que haya sido presentada la solicitud internacional no sea ninguno de los idiomas en los que deba realizarse la búsqueda internacional);

*Reglas 48.3.b), 55.2.b)*

iii) el idioma de publicación de la solicitud internacional (en caso de que el idioma en el que fue presentada la solicitud internacional y el idioma en el que se realizó la búsqueda internacional no sean idiomas de publicación); o

*Regla 55.2.a), a-bis), b)*

iv) el idioma de una traducción proporcionada a efectos del examen preliminar internacional, siempre y cuando dicho idioma sea uno de los aceptados por la Administración y un idioma de publicación (en el caso de que ni el idioma de la traducción facilitada a efectos de la búsqueda internacional ni el idioma de publicación sean idiomas aceptados a efectos del examen preliminar internacional). Esta traducción deberá incluir todo elemento mencionado en el Artículo 11.1)iii)d) o e) presentado por el solicitante en virtud de la Regla 20.3.b), 20.5*bis*.b), 20.5*bis*.c) o 20.6.a) y cualquier parte de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos presentada por el solicitante en virtud de la Regla 20.5.b), 20.5.c), 20.5*bis*.b), 20.5*bis*.c) o 20.6.a) que se considere contenida en la solicitud internacional según la Regla 20.6.b).

18.08 Si no aparece marcada ninguna de las casillas, el expediente se envía al examinador tan pronto como se compruebe cuál es el idioma en el que se efectuará el examen preliminar internacional (y cuando haya sido facilitada cualquier traducción requerida de la solicitud internacional o de las modificaciones), así como una vez resueltos todos los aspectos restantes, tanto de forma como de tasas.

*Reglas 55.2.c), 55.3.c), d)*

18.09 Cuando el examen preliminar internacional deba efectuarse sobre la base de una traducción de la solicitud internacional o de modificaciones, pero el solicitante haya omitido enviarlas junto con la solicitud de examen preliminar internacional (incluidas las traducciones de elementos o partes de la solicitud omitidos que se presentaron posteriormente; véase el párrafo 18.07iv)), la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá al solicitante (formulario PCT/IPEA/443) para que envíe los elementos que faltan dentro de un plazo razonable fijado en el requerimiento. Lo mismo sucede si no se facilita una carta contemplada en la Regla 66.8.a) o la Regla 46.5.b) en el idioma de la traducción de la solicitud. Tanto si las hojas que contienen la traducción o las modificaciones se envían junto con la solicitud de examen preliminar internacional, como si se envían posteriormente, serán anotadas según la Instrucción Administrativa 602.a)i) a iii) y b) antes de que el expediente se transmita al examinador. Asimismo, si una traducción presentada de conformidad con la Regla 55.2.a) no cumple con los requisitos materiales de la Regla 11 en la medida que sea necesaria a los fines del examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá también al solicitante para que proporcione una corrección de esa traducción. Si el solicitante no cumple con el requerimiento de aportar

una traducción de una modificación, esa modificación no se tomará en consideración durante el examen preliminar internacional. Si el solicitante no cumple con el requerimiento de aportar una traducción de una carta adjunta, esa modificación no se tomará en consideración durante el examen preliminar internacional.

**Documentación para la Administración encargada del examen preliminar internacional**

18.10 Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional forme parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental que la Administración encargada de la búsqueda internacional, el examinador tendrá en el expediente, además de la solicitud de examen preliminar internacional (véase el párrafo 19.07), la descripción, los dibujos (si los hubiera), las reivindicaciones, tal como fueron presentados originalmente, y el resumen tal como fue presentado originalmente o elaborado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, o, cuando sea necesario, su traducción (véase el párrafo 18.11); todas las modificaciones propuestas hasta esa fecha; una notificación en el sentido de que no se han presentado modificaciones ni serán presentadas según el Artículo 19, salvo que la Administración en cuestión haya renunciado a recibir tal notificación; el informe de búsqueda internacional con los comentarios del solicitante (si los hubiera), y copias de cualquier documento citado; la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional; y, según las circunstancias, el petitorio y la correspondencia relativa a las formalidades, recibidos de la Oficina receptora, de la Administración encargada de la búsqueda internacional o de la Oficina Internacional, los documentos de prioridad, así como cualquier traducción requerida (véanse los párrafos 6.17 y 18.07).

18.11 Cuando se requiera una traducción de la solicitud internacional de acuerdo con la Regla 55.2, y la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional formen parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental, el examen preliminar internacional se realiza sobre la base de cualquier traducción enviada a la Administración encargada de la búsqueda internacional de acuerdo con la Regla 23.1.b), salvo que el solicitante proporcione una nueva traducción a efectos del examen preliminar internacional.

18.12 En los casos en que la búsqueda internacional haya sido realizada por una Administración encargada de la búsqueda internacional que no forme parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental que la Administración encargada del examen preliminar internacional, los diversos elementos del expediente que formen la solicitud internacional serán facilitados a la Administración encargada del examen preliminar internacional como se indica a continuación:

*Artículo 31.6)a)*

i) solicitud de examen preliminar internacional: por el solicitante;

ii) petitorio, descripción, dibujos (si los hubiera), reivindicaciones y parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, tal como fueron presentados originalmente: por la Oficina Internacional;

*Regla 43bis*

iii) el informe de búsqueda internacional o la declaración conforme al Artículo 17.2)a), y la opinión escrita elaborada según la Regla 43*bis*.1: por la Oficina Internacional;

*Regla 55.2*

iv) cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional no acepte ni el idioma en el que ha sido presentada la solicitud internacional ni el idioma en el que ha sido publicada dicha solicitud, una traducción de la solicitud a un idioma aceptado por la Administración encargada del examen preliminar internacional y que sea un idioma de publicación: por el solicitante (véase, no obstante, el párrafo 18.11);

*Regla 62*

v) modificaciones y declaración según el Artículo 19 (si las hubiere): cuando el solicitante haya marcado la casilla apropiada del recuadro N.º IV de la solicitud (formulario PCT/IPEA/401), para que se tengan en cuenta las modificaciones según el Artículo 19, la Administración encargada del examen preliminar internacional indica en la última hoja de la solicitud de examen preliminar internacional si, junto con esta última, se ha recibido realmente copia de dichas modificaciones. Cuando, junto con esa solicitud, no se haya recibido copia alguna de las modificaciones según el Artículo 19, la Oficina Internacional transmitirá de inmediato copia de dichas modificaciones después de haber recibido la solicitud. Si no se han efectuado las modificaciones según el Artículo 19 en el momento en que la solicitud de examen preliminar internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional, esta última así lo notificará a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Si, en el momento de presentar dichas modificaciones, ya ha sido enviada dicha solicitud, el solicitante deberá presentar igualmente copia de esas modificaciones a la Administración encargada del examen preliminar internacional. En cualquier caso, la Oficina Internacional enviará lo antes posible a la Administración encargada del examen preliminar internacional una copia de cualquier modificación según el Artículo 19;

*Regla 13ter.1; Instrucción 208; AI Anexo C*

vi) listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos conformes a la norma prescrita en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas: cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional forman parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental, por la Administración encargada de la búsqueda internacional; en cualquier otro caso, por el solicitante;

*Regla 66.1*

vii) modificaciones según el Artículo 34.2)b): por el solicitante;

viii) copia de cualquier documento citado en el informe de búsqueda internacional que no esté disponible en las bases de datos de la Administración encargada del examen preliminar internacional: por la Administración encargada de la búsqueda internacional;

*Regla 66.7.a)*

ix) documento de prioridad: por la Oficina Internacional;

*Regla 66.7.b)*

x) traducción del documento de prioridad, cuando se requiera: por el solicitante (a condición de que se le haya requerido para que proporcione esta traducción; véase el párrafo 18.16).

18.13 El examinador debe tener presente que los documentos que forman la solicitud internacional pueden contener, en lugar de un informe de búsqueda internacional, la declaración según el Artículo 17.2)a), es decir, una declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional en el sentido de que considera que la solicitud internacional se refiere a una materia en relación con la cual no está obligada a proceder a la búsqueda y que ha decidido no realizarla, o que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen los requisitos prescritos, hasta el punto de que no ha podido realizarse una búsqueda significativa. En este caso, el examinador deberá evaluar la declaración como si fuese el informe de búsqueda internacional.

*Idioma de la solicitud internacional y de la solicitud de examen preliminar internacional*

*Regla 55*

18.14 La solicitud enviada a la Administración encargada del examen preliminar internacional debe estar en el idioma de la solicitud internacional o, si la solicitud internacional ha sido presentada en un idioma distinto del idioma en el que ha sido publicada, en el idioma de la publicación o, si se requiere traducción de la solicitud internacional según la Regla 55.2, en el idioma de dicha traducción. Si la solicitud de examen preliminar internacional no se ha presentado en el idioma conveniente, la Administración interesada requerirá al solicitante para que corrija este defecto (formulario PCT/IPEA/404; véase el párrafo 22.24). Si el solicitante no responde al requerimiento a tiempo, la Administración encargada del examen preliminar internacional considerará no presentada la solicitud de examen preliminar internacional y hará una declaración al respecto mediante el formulario PCT/IPEA/407, del que transmitirá una copia al solicitante y a la Oficina Internacional.

18.15 Cuando el examen preliminar internacional se efectúe sobre la base de una traducción de la solicitud original en un idioma de publicación, o de una traducción efectuada según la Regla 55.2, podrá ser difícil determinar si las modificaciones efectuadas según el Artículo 34.2)b) van más allá del contenido de la solicitud internacional tal como fue presentada. Para mayores detalles sobre el procedimiento a seguir en este caso, véase el párrafo 20.11.

*Documento de prioridad y su traducción*

*Regla 66.7.a), b)*

18.16 Cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior y el examinador necesite el documento de prioridad, deberá pedir a la Oficina Internacional que le facilite de inmediato copia del documento de prioridad. Cuando el documento de prioridad no esté en el idioma o en uno de los idiomas de la Administración encargada del examen preliminar internacional, el examinador podrá requerir al solicitante para que le proporcione una traducción del documento de prioridad (véase el párrafo 6.17). Si el examinador comprueba que el documento de prioridad solicitado o su traducción (cuando sea necesaria) no han sido facilitados a tiempo, podrá redactar el informe de examen preliminar internacional como si no se hubiese reivindicado la prioridad en la solicitud internacional, indicándolo así en el informe.

*Listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos*

*Instrucción 208; AI Anexo C*

18.17 Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de secuencias de nucleótidos o aminoácidos y una lista de secuencias correspondiente que cumpla norma prevista en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y en un idioma aceptado a los fines del examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional procederá al examen sobre la base de la lista de secuencias.

*Reglas 13ter.1, 13ter.2; Instrucción 208; AI Anexo C*

18.18 Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de secuencias de nucleótidos o aminoácidos que tengan diez o más nucleótidos específicamente definidos o cuatro o más aminoácidos específicamente definidos, pero no contenga la lista de secuencias correspondiente que esté en conformidad con la norma prevista en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas o la lista de secuencias proporcionada no esté en un idioma aceptado, la Administración encargada del examen preliminar internacional puede requerir al solicitante (mediante el formulario PCT/IPEA/441) para que, en el plazo fijado en el requerimiento, le entregue una lista de secuenciasque esté en conformidad con la norma o una traducción de la lista de secuencias, según el caso. Cuando el solicitante aporte una lista de secuencias o una traducción en respuesta al requerimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional, la Administración podrá exigir el pago de una tasa fijada por ella, cuyo importe no podrá exceder el 25% de la tasa de presentación internacional (excluida la tasa por cada hoja de la solicitud internacional que supere las 30 hojas). Si el solicitante responde al requerimiento, será aplicable el procedimiento descrito en el párrafo precedente. Si el solicitante no responde al requerimiento en el plazo fijado o si la respuesta al requerimiento contiene defectos, la Administración encargada del examen preliminar internacional solo tendrá que efectuar dicho examen en la medida en que se pueda llevar a cabo un examen significativo sin la lista de secuencias (véase el párrafo 9.39).

# Capítulo 19
# Procedimiento de examen en la Administración encargada del examen preliminar internacional

## Generalidades

19.01 El presente Capítulo expone el procedimiento a seguir en la Administración encargada del examen preliminar internacional para el examen en cuestión, a partir del momento en que este comience.

*Artículo 33.1), 2), 3), 4)*

19.02 El objetivo del examen preliminar internacional de una solicitud internacional es el de formular una opinión preliminar y no vinculante sobre:

i) si la invención reivindicada parece ser “nueva” (véase el Capítulo 12);

ii) si la invención reivindicada implica o no “actividad inventiva” (no evidencia) (véase el Capítulo 13); y

iii) si la invención reivindicada es o no “susceptible de aplicación industrial” (véase el Capítulo 14).

*Artículo 33.5); Regla 5.1.a)iii)*

19.03 Aunque estos criterios sirven como base para el examen preliminar internacional, cualquier Estado contratante podrá aplicar criterios adicionales o diferentes a efectos de decidir si, en dicho Estado, será protegida la invención reivindicada (por ejemplo, por medio de una patente, un certificado de inventor, un certificado de utilidad o un modelo de utilidad).

19.04 Además de estos tres criterios básicos, el examinador debe tener en cuenta los dos criterios siguientes, que están contenidos implícitamente en el Tratado y en el Reglamento:

i) la invención debe poderse llevar a la práctica por un experto en la materia (aplicando las enseñanzas que se desprenden del conjunto de la solicitud); esto se deriva del Artículo 5. Véanse los párrafos 5.43 y siguientes;

ii) la invención debe estar relacionada con un sector técnico (Regla 5.1.a)i)), debe referirse a un problema técnico (Regla 5.1.a)iii)) y contar con características técnicas en términos que hagan que el objeto para el que se solicita protección pueda ser definido en la reivindicación (Regla 6.3.a)) (véase el párrafo 5.04). El PCT no exige que una invención reivindicada suponga necesariamente algún avance técnico. No obstante, los efectos ventajosos eventualmente observados pueden ser importantes para determinar la “actividad inventiva” (véase el Capítulo 13).

*Artículos 34.2)c), 35*

19.05 Los resultados del examen preliminar internacional, durante el cual la Administración encargada del examen preliminar internacional puede enviar una o más opiniones escritas al solicitante (con quien puede ponerse en contacto de otra forma), se exponen en un informe de examen preliminar internacional preparado por dicha Administración.

## Comienzo y plazo aplicable del examen preliminar internacional

*Artículo 31.2), 3), 4)*

19.06 Antes de que se inicie el examen preliminar internacional de una solicitud internacional, el solicitante, lógicamente, deberá haber presentado una solicitud (formulario PCT/IPEA/401) para que su solicitud internacional sea sometida a un examen preliminar internacional. El Capítulo 18 expone de manera detallada el procedimiento seguido entre la recepción de la solicitud de examen preliminar internacional y el comienzo por el examinador del examen preliminar internacional propiamente dicho.

*Comienzo del examen*

*Regla 69.1*

19.07 La Administración encargada del examen preliminar internacional normalmente comienza el examen preliminar internacional cuando está en posesión de:

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;

iii) si el solicitante está obligado a entregar una traducción según la Regla 55.2, esa traducción; y

iv) bien el informe de búsqueda internacional o la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional, conforme al Artículo 17.2)a), según la cual no se emitirá informe de búsqueda internacional, y la opinión escrita preparada según la Regla 43*bis*.1.

19.08 Las excepciones aplicables son las siguientes:

*Regla 69.1.c)*

a) Cuando la declaración relativa a las modificaciones indique que deberán tomarse en consideración (Regla 53.9.a)i)) modificaciones efectuadas según el Artículo 19, la Administración encargada del examen preliminar internacional no comenzará el examen hasta que reciba una copia de las modificaciones en cuestión.

*Regla 69.1.e)*

b) Cuando la declaración relativa a las modificaciones indique que se presentan modificaciones según el Artículo 34 con la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 53.9.c)), pero, de hecho, no se haya presentado ninguna modificación de este tipo, la Administración encargada del examen preliminar internacional no comenzará el examen hasta que reciba las modificaciones o venza el plazo fijado en el requerimiento previsto en la Regla 60.1.g) (véase el párrafo 18.04), aplicándose la condición que se cumpla primero.

*Regla 69.1.b), d)*

c) Cuando la Oficina nacional o la organización intergubernamental que actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional actúe también en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional, si esa Oficina u organización lo desea, el examen preliminar internacional podrá comenzar al mismo tiempo que la búsqueda internacional (con sujeción a la posible necesidad de requerir al solicitante para que proporcione copias de las modificaciones en virtud del Artículo 34, como se señala en el párrafo b)), siempre y cuando el solicitante no haya indicado (en virtud de la Regla 53.9.b) en la exposición de las modificaciones que el examen debe posponerse hasta que venza el plazo para presentar modificaciones en virtud del Artículo 19 (dichas modificaciones solo están permitidas después de la recepción del informe de búsqueda internacional). Si la solicitud de examen preliminar internacional contiene una indicación de este tipo, la Administración encargada del examen preliminar internacional esperará hasta que reciba copia de cualquier modificación realizada según el Artículo 19 o una notificación posterior del solicitante en la que señala que no desea realizar modificaciones según el Artículo 19, o hasta que venza el plazo en virtud de la Regla 46.1 para presentar modificaciones de conformidad con el Artículo 19, lo que ocurra antes.

*Regla 69.1.a)*

d) Cuando en la declaración relativa a las modificaciones se indique que se debe posponer el inicio del examen preliminar internacional hasta el vencimiento del plazo para presentar una solicitud de examen preliminar internacional, salvo que se aplique la Regla 69.1.b) (véase el apartado c)), la Administración encargada del examen preliminar internacional no iniciará el examen preliminar internacional hasta que venza dicho plazo.

Puede que la intención del solicitante al hacer esa indicación sea que la Administración encargada del examen preliminar internacional espere hasta que se presenten las modificaciones. No obstante, si se ha efectuado tal indicación, la Administración encargada del examen preliminar internacional no deberá iniciar el examen preliminar internacional antes de que venza el plazo indicado, aunque haya recibido las modificaciones según el Artículo 19 o según el Artículo 34 antes del vencimiento de dicho plazo.

*Regla 45bis.8.c), d)*

19.09 Los informes de búsqueda internacional suplementaria que se transmitan a la Administración con tiempo suficiente deberán tenerse en cuenta a los fines de una opinión escrita o un informe de examen preliminar internacional como si fueran parte del informe de búsqueda internacional principal. Por otro lado, los informes de búsqueda internacional suplementaria no tienen que tenerse en cuenta si la Administración los recibe después de que haya comenzado a redactar una opinión o informe.

*Plazo para la finalización del examen*

*Regla 69.2*

19.10 El plazo para la preparación del informe de examen preliminar internacional es el mismo para todas las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, y se establece en la Regla 69.2. Este plazo no podrá exceder al que venza en último lugar de los siguientes:

i) 28 meses desde la fecha de prioridad;

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

iii) seis meses a partir de la fecha en que la Administración encargada del examen preliminar internacional reciba la traducción aportada según la Regla 55.2.

19.11 Si, en caso de falta de unidad de la invención, no puede cumplirse el plazo, el informe de examen preliminar internacional debe ser preparado inmediatamente después de que se reciban las tasas adicionales de examen preliminar internacional, o después del vencimiento del plazo para el pago de las citadas tasas, si no se efectúa ninguno de tales pagos.

*Regla 69.1.b) y b-bis)*

19.12 Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional forme parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental que la Administración encargada de la búsqueda internacional, pueden realizarse al mismo tiempo la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional. En este caso, si la solicitud no cumple los requisitos del Artículo 34.2)c), la Administración encargada de la búsqueda internacional emitirá una opinión escrita. Cualquier otra opinión escrita será emitida por la Administración encargada del examen preliminar internacional. No obstante, si la solicitud puede ser objeto de un informe de examen preliminar internacional positivo, la Administración encargada del examen preliminar internacional podrá emitir directamente ese informe sin que la Administración encargada de la búsqueda internacional emita una opinión escrita. Véase el párrafo 19.22.

**Primera fase del examen preliminar internacional**

*Generalidades*

19.13 El examinador debe estudiar la cuestión de si existe unidad de la invención. Si comprueba que no es el caso, puede requerir al solicitante para que limite las reivindicaciones a una sola invención respecto de la que se haya efectuado la búsqueda o, conforme a la Regla 66.1.e), para que pague tasas adicionales por el examen de invenciones adicionales antes de que se lleve a cabo una búsqueda complementaria o se

emita una opinión escrita (fase del examen preliminar internacional) o el informe de examen preliminar internacional. Para mayores detalles, véase el Capítulo 10.

19.14 El examen preliminar internacional se debe llevar a cabo de acuerdo con el Artículo 34 y la Regla 66. La Administración encargada de la búsqueda internacional habrá emitido normalmente una opinión escrita relativa a la solicitud, que por regla general se tratará como la primera opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional (véase el párrafo 3.19 para las excepciones a esta regla). El examinador encargado del examen preliminar internacional estudiará, si no lo ha hecho ya durante la búsqueda internacional, la descripción, los dibujos (si los hubiera) y las reivindicaciones de la solicitud internacional, incluidas las modificaciones y observaciones que puedan haberse presentado, así como los documentos que describen el estado de la técnica y que han sido citados en el informe de búsqueda internacional, así como los documentos citados en un informe de búsqueda internacional suplementaria y/o presentados por terceros (véase asimismo el párrafo 17.69), cuando corresponda. A continuación, el examinador efectuará una búsqueda complementaria de conformidad con la Regla 66.1*ter,* salvo que considere que esa búsqueda no tendría ningún fin útil. A continuación, decidirá si debe emitirse otra opinión escrita (o una primera opinión escrita si, excepcionalmente, no se ha establecido opinión escrita por la Administración encargada de la búsqueda internacional o si la opinión escrita emitida por esta última no se ha tratado como la primera opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional).

*Búsquedas complementarias*

*Regla 66.1ter*

19.15 En general, el examinador deberá llevar a cabo una búsqueda complementaria durante el procedimiento de examen preliminar internacional. No obstante, cuando constate que una búsqueda complementaria no tendría ningún fin útil, no tendrá que llevar a cabo esa búsqueda. Este es el caso, por ejemplo, si se decide que la solicitud internacional, en su integridad, se refiere a una materia respecto de la cual la Administración encargada del examen preliminar internacional no está obligada a efectuar un examen preliminar internacional, o que la solicitud internacional es tan poco clara o las reivindicaciones se fundan de manera tan insuficiente en la descripción que no se puede formar una opinión significativa en relación con la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial de la invención reivindicada, (véase el párrafo 17.35). Lo mismo sucede si no se ha elaborado ningún informe de búsqueda internacional de búsqueda para determinadas reivindicaciones y se decide, en consecuencia, que no se llevará a cabo un examen preliminar internacional de esas reivindicaciones (véase el párrafo 17.36). No obstante, téngase en cuenta que aunque alguna de estas situaciones afecte a solo una parte de la materia reivindicada o no se cumpla con la exigencia de la unidad de la invención, deberá efectuarse una búsqueda complementaria, pero estará restringida a aquellas partes de la solicitud internacional que han sido objeto del examen preliminar internacional.

19.16 En caso de falta de unidad cuando se reivindique más de una invención en la solicitud para la que se pide el examen preliminar internacional, el examinador podrá, en primer lugar, emitir un requerimiento para restringir las reivindicaciones o que se paguen tasas adicionales de examen y, después, efectuar la búsqueda complementaria para todas las invenciones para las que se hayan pagado tasas de examen preliminar, a condición de que no excluya ninguna de esas invenciones del examen preliminar internacional en virtud de la Regla 66.1.e).

19.17 Por norma general, se llevará a cabo una búsqueda complementaria de todas las reivindicaciones que sean objeto del examen preliminar internacional. En el caso particular de que la solicitud sea modificada, pero el motivo de las modificaciones no se pueda

encontrar y/o no haya ninguna carta que explique el motivo, y el examinador decida, en virtud de la Regla 70.2.c) o la Regla 70.2.c-*bis*), elaborar el informe como si las modificaciones no se hubieran efectuado, la búsqueda complementaria se podrá limitar al alcance de las reivindicaciones que forman la base del informe.

19.18 Normalmente se realiza una búsqueda complementaria al comienzo del examen preliminar internacional. En ciertos casos, podrá aplazarse a una fase posterior antes de la elaboración del informe de examen preliminar internacional.

*Regla 66.1ter*

19.19 El principal objetivo de la búsqueda complementaria es descubrir la existencia de documentos pertinentes mencionados en la Regla 64 que se hayan puesto a disposición de la Administración encargada del examen preliminar internacional para su búsqueda después de la fecha en que se ha realizado el informe de búsqueda internacional. La búsqueda complementaria se centrará principalmente en las patentes o solicitudes de patente anteriormente presentadas pero publicadas ulteriormente que queden comprendidas en la definición de la Regla 64.3. No obstante, también se centrará en el estado de la técnica normal (Regla 64.1) o en pruebas de divulgaciones no escritas (Regla 64.2) con el objetivo de descubrir esos documentos que no hayan estado a disposición de la Administración encargada de la búsqueda internacional debido a determinadas circunstancias, como un retraso al recopilar los documentos en su base de datos.

19.20 El alcance de la búsqueda complementaria no suele ser más amplio que el de la búsqueda internacional. Sin embargo, la decisión final con respecto al alcance exacto de la búsqueda complementaria es del examinador.

*Reglas 66.1ter, 70.7, 70.10*

19.21 Debe tenerse en cuenta que no se elaborará ningún informe de búsqueda específica después de una búsqueda complementaria, y que en el informe de examen preliminar internacional solo se tienen que indicar los documentos de particular interés descubiertos en la búsqueda complementaria. Si se utiliza algún documento descubierto en la búsqueda complementaria para respaldar una declaración negativa con respecto a alguna de las materias reivindicadas, deberá citarse en el recuadro N.º V del informe (véase el párrafo 17.42), y todos los documentos recién descubiertos que queden comprendidos en las definiciones de la Regla 64.2 y la Regla 64.3 deben citarse en el recuadro N.º VI del informe (véanse los párrafos 17.46 y 17.47).

*Casos en los que no es necesario emitir una opinión escrita*

*Artículo 34.2)c); Regla 69.1.b)*

19.22 Cuando la misma Administración actúa como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional, y se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional antes de que se haya preparado la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, no será necesario emitir una opinión escrita (véanse los párrafos 17.01 a 17.08), y el examinador podrá proceder inmediatamente a la redacción del informe de examen preliminar internacional si:

i) la invención reivindicada responde a los criterios del Artículo 33.1) (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial);

ii) la solicitud responde a los requisitos del PCT relativos a la forma y al contenido de la solicitud internacional;

iii) la solicitud responde a los requisitos relativos a la claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos y las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción, conforme al Artículo 35.2) y la Regla 70.12.ii), o el examinador no tiene intención de formular observaciones al respecto (Regla 66.2.a)v));

iv) ninguna modificación va más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada;

v) todas las reivindicaciones tratan de una invención respecto de la cual está en preparación un informe de búsqueda internacional, y está en curso un informe de examen preliminar internacional relativo a todas las reivindicaciones; y

vi) en su caso, está disponible una lista de secuencias de nucleótidos o aminoácidos en una forma que permita efectuar un examen preliminar internacional significativo.

Además, si la Administración encargada del examen preliminar internacional no considera la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional a los efectos de la Regla 66.2.a), tampoco estará obligada en este caso a emitir una opinión escrita, y podrá proceder directamente a la emisión del informe de examen preliminar internacional a condición de que estén cumplidos los criterios i) a vi) anteriores.

19.23 No es obligatoria una nueva opinión escrita cuando la que haya emitido la Administración encargada de la búsqueda internacional se considere como la primera opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional. Al emitir el informe de examen preliminar internacional, el examinador deberá tener en cuenta todas las observaciones o modificaciones efectuadas, en su caso, por el solicitante.

*Casos en los que puede emitirse otra opinión escrita*

19.24 Si la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional es considerada por la Administración encargada del examen preliminar internacional como su primera opinión escrita, como se ha señalado anteriormente, no será necesario emitir otra opinión escrita antes de la emisión del informe de examen preliminar internacional, incluso si quedan objeciones en suspenso. No obstante, cuando el solicitante se haya esforzado manifiestamente por superar o rechazar las objeciones planteadas en la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional, pero no haya logrado convencer al examinador de que están cumplidos todos los criterios aplicables, podrá emitirse una nueva opinión escrita por la Administración encargada del examen preliminar internacional, si lo considera útil y si dispone de tiempo suficiente para emitir el informe de examen preliminar internacional antes del vencimiento del plazo fijado a este efecto en la Regla 69.2. Si la Administración encargada del examen preliminar internacional ha llevado a cabo una búsqueda complementaria y pretende formular objeciones basadas en los documentos del estado de la técnica descubiertos en la búsqueda complementaria, deberá emitirse una nueva opinión escrita.

*Reivindicaciones para las que no se ha emitido informe de búsqueda internacional*

*Regla 66.1.e)*

19.25 Conviene señalar que el examen preliminar internacional solo puede realizarse en relación con las invenciones respecto de las cuales la Administración encargada de la búsqueda internacional ha emitido el informe de búsqueda internacional. Esto se deduce del requisito del Artículo 33.6), que indica que la Administración encargada del examen preliminar internacional debe tener en cuenta los documentos citados en el informe de búsqueda internacional (véase, no obstante, el párrafo 10.73). No es necesario proceder a un examen preliminar internacional para las reivindicaciones relativas a invenciones para las que no se ha emitido un informe de búsqueda internacional.

**Fase siguiente del examen preliminar internacional**

*Artículo 34.2)d); Regla 66.4.a), b)*

19.26 Cuando el solicitante haya respondido a una opinión escrita, el examinador, si fuera necesario y quedara tiempo suficiente para que conteste el solicitante y para la

preparación del informe de examen preliminar internacional (véanse los párrafos 19.10 y 19.11), emitirá una o más opiniones escritas adicionales. De la misma manera, si así lo pidiera el solicitante, el examinador podrá concederle una o más oportunidades adicionales para presentar modificaciones o argumentos.

19.27 La opinión escrita adicional del examinador deberá requerir al solicitante para que envíe una respuesta escrita junto con modificaciones cuando sea apropiado. Una vez recibida esta opinión, el solicitante podrá responder modificando las reivindicaciones, la descripción y los dibujos o, si no está de acuerdo con la opinión, enviará sus argumentos, según proceda, o hará ambas cosas. Son aplicables las condiciones para las modificaciones que se exponen en los párrafos 20.04 a 20.22.

19.28 El examinador deberá aplicar los mismos criterios de examen preliminar internacional en relación con aspectos esenciales, en todas las etapas de la tramitación de la solicitud internacional. No obstante, después de la emisión de la primera opinión escrita por la Administración encargada de la búsqueda internacional, no necesitará por lo general releer totalmente la solicitud modificada, si ha redactado su primera opinión escrita de manera global (véase el párrafo 17.55), sino que deberá concentrarse en las modificaciones realizadas y en cualquier pasaje relacionado, así como en las deficiencias indicadas en su primera opinión escrita.

*Reglas 66.2, 66.4*

19.29 El examinador deberá guiarse por el principio prioritario de que el informe de examen preliminar internacional debe emitirse después del menor número posible de opiniones escritas, y deberá controlar el procedimiento teniendo esto siempre presente. El PCT establece que el proceso de comunicación con el solicitante que se describe en el párrafo 19.30 podrá repetirse si así lo desea la Administración encargada del examen preliminar internacional. No obstante, si es evidente que el solicitante no está haciendo un esfuerzo verdadero por atender y solucionar las objeciones del examinador, tanto mediante modificaciones como por argumentos contrarios, al término de la fase de la primera, o segunda, opinión escrita el examinador deberá redactar el informe de examen preliminar internacional (véase el párrafo 19.47). Si el examinador ha descubierto documentos de interés en una búsqueda complementaria y pretende plantear nuevas objeciones sobre la base de estos, deberá emitir una segunda opinión escrita para notificar al solicitante en conformidad. Si el examinador considera que otra opinión escrita permitiría resolver definitivamente cuestiones importantes, deberá contemplar su redacción. Puede contemplar la redacción de otra opinión escrita si quedan objeciones pendientes, a condición de que haya tiempo suficiente para emitir el informe de examen preliminar internacional dentro de los plazos fijados por el Tratado, que el solicitante se haya verdaderamente esforzado por resolver las objeciones planteadas por el examinador y que la Administración encargada del examen preliminar internacional disponga de recursos suficientes a este respecto (véanse los párrafos 19.26 y 20.05). El examinador también puede estudiar si el mejor modo de tratar las cuestiones pendientes consiste en emitir una nueva opinión escrita o recurrir a una conversación telefónica o una entrevista.

19.30 Si las cuestiones son tales que existe la probabilidad de que el solicitante necesite tiempo para estudiarlas, el examinador podrá contemplar la emisión de una opinión escrita adicional. Sin embargo, sí parece existir confusión sobre algunos puntos controvertidos, por ejemplo, si el solicitante aparentemente no ha entendido las razones del examinador, o si la propia argumentación del solicitante es poco clara, la cuestión podría agilizarse si el examinador propone una entrevista. Por otra parte, si los asuntos que deben resolverse son de importancia menor, o pueden ser explicados y tratados rápida y fácilmente, sería mejor solucionarlos con rapidez a través de una conversación telefónica. La conversación con el solicitante mediante entrevista o por teléfono se estudia con más detalle en los párrafos 19.41 a 19.46.

19.31 Si una respuesta a una opinión escrita se presenta únicamente en forma de argumentos, se vuelve a examinar la opinión escrita a la luz de esos argumentos. Cuando la respuesta contenga algunas modificaciones distintas de la rectificación de errores evidentes (Regla 66.5), la descripción, los dibujos o las reivindicaciones modificados se considerarán de la manera descrita en los párrafos 20.04 a 20.22. En tal caso, el informe de examen preliminar internacional deberá indicar que los argumentos del solicitante se han tenido en cuenta para la elaboración del informe de examen preliminar internacional. Además, el examinador deberá formular observaciones sobre cualquier argumento pertinente del solicitante.

*Regla 66.4bis*

19.32 Cuando venza el plazo concedido para presentar una respuesta a una opinión escrita adicional sin que se haya recibido la respuesta, se transmitirá el expediente al examinador que haya emitido la opinión, y este redactará el informe de examen preliminar internacional como se describe en el Capítulo 17.

19.33 Si se recibe una respuesta después del vencimiento del plazo prescrito, pero aún no se ha redactado el informe, podrá tenerse en cuenta la respuesta. No obstante, cabe observar lo que prevé la Regla 66.4*bis* (no será necesario que las modificaciones, los argumentos o la rectificación de errores evidentes sean tomados en consideración). Véase también el párrafo 20.05.

**Corrección del informe de examen preliminar internacional**

*Reglas 66.4, 66.6*

19.34 En circunstancias excepcionales, y siempre que esas circunstancias lo justifiquen, la Administración encargada del examen preliminar internacional podrá emitir un informe de examen preliminar internacional corregido después de haberse emitido el informe. Un informe de reemplazo establecido como consecuencia de la reapertura del examen preliminar internacional deberá indicarse claramente como tal a fin de que las Oficinas elegidas tengan conocimiento de esa situación. No se emitirá un informe de examen preliminar internacional corregido simplemente porque el solicitante esté en desacuerdo con el informe de examen preliminar internacional emitido por la Administración interesada. Un informe de examen preliminar internacional solo será retirado en circunstancias excepcionales. La reapertura del examen preliminar podría tener lugar si el informe se ha emitido antes de lo previsto debido a un error o una omisión de la Administración encargada del examen preliminar internacional. Puede citarse el ejemplo de que la Administración encargada del examen preliminar internacional haya emitido el informe de examen preliminar internacional sin tener en cuenta una modificación presentada dentro de plazo. Cabe observar que, si ha habido reapertura del examen de una solicitud internacional determinada, no podrá accederse a una petición posterior relativa a la reapertura del examen de la misma solicitud.

19.35 Deberá advertirse a la Oficina Internacional de que no deberá tener en cuenta el informe precedente. Si da como resultado otra opinión escrita, esta deberá enviarse solo al solicitante. No obstante, si da como resultado otro informe de examen preliminar internacional, este se enviará al solicitante y a la Oficina Internacional, en tanto que “versión corregida” del informe de examen preliminar internacional.

**Cuestiones aplicables en general a diferentes fases del examen preliminar internacional**

*Modificaciones: consideraciones generales*

19.36 Véase el Capítulo 20 para consultar los factores que han de tenerse en cuenta en el marco de las modificaciones.

*Rectificación de errores evidentes*

*Reglas 66.5, 91.1.b)*

19.37 Los errores debidos a que se ha escrito algo distinto de lo que evidentemente se pretendía (por ejemplo, errores lingüísticos u ortográficos) en el contenido de la solicitud internacional (excepto en el petitorio) o en otro documento enviado a la Administración encargada del examen preliminar internacional, podrán ser rectificados normalmente si se presenta una petición de rectificación en el plazo de 26 meses contados a partir de la fecha de prioridad. Si una corrección no cumple estas condiciones (por ejemplo, si supone la anulación de reivindicaciones, la omisión de pasajes de la descripción o la retirada de ciertos dibujos), no será autorizada por la Administración (véase el párrafo 20.09 y el Capítulo 8).

*Regla 91.1.d)*

19.38 Mediante autorización (véase el párrafo 19.30), se puede realizar la rectificación de errores evidentes en la solicitud internacional a petición del solicitante y por deseo expreso del mismo. Además, al estudiar la solicitud internacional (excepto el petitorio) y cualquier otro documento presentado por el solicitante, el examinador podrá anotar igualmente los errores evidentes. (Véase el Capítulo 8). No obstante, incluso si la Administración encargada del examen preliminar internacional, según la Regla 91, puede requerir al solicitante para que presente una petición de rectificación, no lo hará de manera general, ya que cualquier error rectificable según la Regla 91 no constituye un obstáculo para la emisión del informe de examen preliminar internacional.

*Reglas 91.1.e), f), g)ii), 91.2; Instrucción 607*

19.39 La rectificación de un error evidente no puede realizarse ante la Administración encargada del examen preliminar internacional sin la autorización expresa de dicha Administración. Se permite a la Administración aceptar la rectificación de tales errores en cualquier parte de la solicitud internacional, exceptuando el petitorio, o en cualquier documento enviado a ella. La Administración solo podrá autorizar la rectificación de errores evidentes si se presenta una petición de rectificación en el plazo de 26 meses contados a partir de la fecha de prioridad. Véanse los párrafos 8.14 a 8.17.

*Reglas 66.1.d-bis, 66.4bis*

19.40 La Administración encargada del examen preliminar internacional tomará en consideración la rectificación de un error evidente autorizada en virtud de la Regla 91.1 a los efectos del examen preliminar internacional. No obstante, no es necesario que se tenga en cuenta a efectos de la opinión escrita o del informe de examen preliminar internacional si esa Administración lo recibe, lo autoriza o lo notifica después de que haya comenzado a redactar dicha opinión o informe.

*Comunicación oficiosa con el solicitante*

*Regla 66.6*

19.41 En cualquier momento, la Administración encargada del examen preliminar internacional podrá establecer con el solicitante una comunicación oficiosa, por teléfono, por escrito o mediante entrevistas personales. Las circunstancias en las que podría ser apropiado que el examinador se pusiera en contacto con el solicitante por teléfono, o propusiera una entrevista, en lugar de enviar una opinión escrita adicional, se estudian en los párrafos 19.29 y 19.30. En la mayoría de los casos, esta comunicación se mantendrá con el mandatario del solicitante (el significado de “mandatario” en el PCT se establece en la Regla 2.2), en lugar de hacerlo personalmente con el solicitante. Si el solicitante o su mandatario solicita una entrevista, el examinador, a su libre juicio, podrá conceder más de una entrevista si, en su opinión, dicha conversación serviría para una finalidad útil.

19.42 Cuando se organice una entrevista, ya sea por teléfono o por escrito, y tanto por parte del examinador como del solicitante, deberán indicarse las cuestiones que han de

discutirse. Si el acuerdo se establece por teléfono, el examinador deberá anotar los detalles e indicar brevemente en el expediente las cuestiones que deben ser discutidas.

*Regla 66.6*

19.43 La entrevista es un procedimiento oficioso y el registro de la entrevista depende de la naturaleza de las cuestiones en discusión. Cuando la entrevista trate de aclarar ciertos puntos oscuros, resolver incertidumbres o poner en orden la solicitud internacional, aclarando una serie de puntos de importancia menor, normalmente será suficiente que el examinador escriba una nota en el expediente sobre las cuestiones discutidas y las conclusiones a que se ha llegado, o sobre las modificaciones acordadas. No obstante, si la entrevista se refiere a la revisión de asuntos más serios, como cuestiones de novedad, actividad inventiva, o si la modificación introduce un nuevo objeto, habrá que incluir en el expediente una nota más completa de las cuestiones discutidas (eventualmente mediante el formulario PCT/IPEA/428: Nota relativa a una comunicación oficiosa con el solicitante), al efecto de que sea utilizada para una opinión escrita adicional, en su caso, o para el informe de examen preliminar internacional. Si fuera apropiado, puede enviarse una copia de esta nota al solicitante (eventualmente mediante el formulario PCT/IPEA/429).

*Reglas 66.3, 66.4, 66.4bis, 66.6*

19.44 Si en una entrevista se plantea una nueva objeción en cuanto a un aspecto esencial, y en ese momento no se llega a un acuerdo sobre una modificación para solucionarlo, la objeción podrá ser confirmada en una opinión escrita adicional que requiera al solicitante para que responda dentro del plazo prescrito, si así lo desea. No obstante, el examinador deberá tener presente el plazo para la emisión del informe de examen preliminar internacional (véanse los párrafos 19.10 y 19.11).

19.45 Cuando se utilice el teléfono para solucionar cuestiones pendientes, el procedimiento normal sería que el examinador telefoneara al solicitante o a su mandatario, identificando la solicitud internacional que desea discutir, y pidiendo al solicitante o a su mandatario que le devuelva la llamada a una hora determinada. En el expediente se incluirá la anotación correspondiente, dando sus detalles e identificando los asuntos discutidos y cualquier acuerdo al que se haya llegado.

19.46 Los registros anotados de entrevistas o conversaciones telefónicas deberán indicar siempre si el solicitante o su mandatario debe enviar una respuesta, o bien si el examinador desea redactar una opinión escrita adicional o emitir el informe de examen preliminar internacional.

**Redacción del informe de examen preliminar internacional**

*Generalidades*

*Artículo 35.1), 2); Regla 66.4bis*

19.47 El informe de examen preliminar internacional deberá ser emitido dentro del plazo prescrito (véase el párrafo 19.10). En casos excepcionales, es posible que ese plazo no pueda ser respetado (véase el párrafo 19.11); en tal caso, se emitirá posteriormente el informe lo antes posible. Excepto en el caso de una solicitud internacional respecto de la cual se puede dar inicialmente una opinión afirmativa a los tres criterios citados en el Artículo 34.2)c), este informe seguirá a una o más opiniones escritas, y tal vez a otras comunicaciones con el solicitante. En la mayoría de los casos, la redacción del informe de examen preliminar internacional tendrá lugar después de la emisión de una opinión escrita por la Administración encargada de la búsqueda internacional. Si el examinador considera que existe la posibilidad de modificar o corregir la solicitud internacional, a fin de ponerla en forma que cumpla los requisitos del Artículo 33 (véase el párrafo 19.02), deberá comunicarlo al solicitante en su primera opinión escrita, indicando que, en opinión de la Administración encargada del examen preliminar internacional, deben enviarse modificaciones apropiadas dentro del plazo fijado (véase el párrafo 17.57). Deberán tenerse en cuenta todas las

modificaciones, argumentos y peticiones de rectificación de errores evidentes enviados antes de que el examinador haya empezado a redactar el informe. A los efectos del informe, no se habrán de tener en cuenta las modificaciones, los argumentos ni las peticiones de rectificación de errores evidentes recibidos posteriormente.

19.48 El informe de examen preliminar internacional que incluya los resultados del examen preliminar internacional lo prepara el examinador completando el formulario prescrito (formulario PCT/IPEA/409, titulado “Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)”). Al preparar el informe de examen preliminar internacional, el examinador deberá cuidar de que el informe no contenga ninguna declaración sobre la cuestión de si la invención reivindicada es, o parece ser, patentable o no patentable de acuerdo con cualquier legislación nacional. Véase el Capítulo 17 para directrices detalladas sobre la forma de completar el formulario prescrito.

**Determinación de los plazos**

*Artículos 35.1), 47.1)*

19.49 Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional deba establecer los plazos aplicables según el PCT, deberá tener en cuenta todos los factores relativos a la solicitud internacional concreta en consideración, así como las disposiciones del Reglamento del PCT que rigen tales plazos. Los plazos más importantes para el examen preliminar internacional, por lo que a las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional se refiere, han sido estudiados con mayor detalle en los diversos capítulos y párrafos que se indican a continuación:

i) traducciones del documento de prioridad: véanse el Capítulo 6 y el Capítulo 18;

ii) modificaciones: véanse el Capítulo 20 y el párrafo 17.57;

iii) rectificaciones de errores evidentes: véanse el párrafo 19.39 y el Capítulo 8;

iv) respuesta del solicitante a la primera opinión escrita: véase el Capítulo 17;

v) limitación de las reivindicaciones o pago de tasas adicionales: véase el Capítulo 10;

vi) entrega de documentos de prioridad: véase el Capítulo 6;

vii) preparación del informe de examen preliminar internacional: véanse los párrafos 19.10 y 19.11.

*Reglas 80, 82, 82quater*

19.50 Todo plazo que fije la Administración encargada del examen preliminar internacional generalmente se expresará en meses completos, que deberán calcularse a partir del día siguiente a la fecha de envío de una comunicación específica para requerir una respuesta del solicitante. En las Reglas 80.1 a 80.4 se proporciona información detallada sobre la fecha de vencimiento de los plazos fijados. La Regla 80.5 incluye disposiciones relativas a determinadas circunstancias, por ejemplo que la Administración encargada del examen preliminar internacional no esté abierta el día en que venza el plazo fijado para que el solicitante responda (o que ese día sea festivo en por lo menos una de las localidades en que la Oficina está situada, o en parte de un Estado contratante donde la Oficina sea la administración gubernamental, y que en la legislación nacional vigente para dicha Oficina se prevea que en tales casos los plazos para las solicitudes nacionales vencen un día hábil posterior). En la Regla 82 se contemplan los casos de perturbación del servicio postal (véase el párrafo 22.52). En las Reglas 82*quater*.1 y 82*quater*.2 se prevé la excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos por motivos de fuerza mayor o por indisponibilidad de cualquiera de los servicios de comunicación electrónica admitidos en la Administración

encargada del examen preliminar internacional (véanse los párrafos 22.52A a 22.52D). Conforme a la Regla 82*quater*.3, la Administración encargada del examen preliminar internacional puede prorrogar los plazos en caso de perturbación generalizada causada por una circunstancia de fuerza mayor que afecte al funcionamiento de la Administración (véanse los párrafos 22.52E a 22.52H).

*Falta de respuesta del solicitante dentro del plazo prescrito*

*Regla 66.4bis*

19.51 Si el solicitante no ha respondido dentro de un plazo prescrito, el efecto de esa falta de respuesta difiere según lo exijan el PCT y su Reglamento según las circunstancias del caso. Por ejemplo, el informe de examen preliminar internacional podrá emitirse como si no se hubiese reivindicado prioridad alguna (véase el párrafo 17.29); el informe de examen preliminar internacional podrá emitirse sobre la “invención principal” (véase el párrafo 17.62); el informe de examen preliminar internacional podrá emitirse con una decisión negativa (véase el párrafo 19.20 y el Capítulo 17). Normalmente, no es necesario que el examinador tenga en cuenta las modificaciones, los argumentos ni las peticiones de rectificación de errores evidentes a efectos de una opinión escrita o del informe de examen preliminar internacional si se reciben después de que haya empezado a redactar dicha opinión o el citado informe (véase el párrafo 20.05).

**Retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de todas las elecciones**

*Reglas 90bis.4, 90bis.6*

19.52 En el caso concreto de que el solicitante, por medio de una declaración firmada enviada a la Oficina Internacional, retire la solicitud de examen preliminar internacional o todas las elecciones, la Oficina Internacional deberá notificar dicha retirada a la Administración encargada del examen preliminar internacional, y esta última pondrá fin a la tramitación de la solicitud internacional. Una declaración de retirada debe estar firmada por todos los solicitantes inscritos en el expediente de la solicitud internacional o por el mandatario, siempre que se haya presentado un poder firmado por todos los solicitantes. A los efectos de tal retirada, no puede renunciarse a la exigencia de que el mandatario ostente un poder. Si el solicitante entrega la declaración de retirada a la Administración encargada del examen preliminar internacional, esta anotará la fecha de recepción en la declaración y la transmitirá a la Oficina Internacional lo antes posible. Se considerará la declaración entregada a la Oficina Internacional en la fecha así indicada.

# Capítulo 20
# Modificaciones

## Modificación antes del comienzo del examen preliminar internacional

*Modificaciones de las reivindicaciones según el Artículo 19*

*Reglas 46.1, 69.1.d)*

20.01 Los documentos que forman la solicitud internacional mencionada en el párrafo 18.10 podrán incluir modificaciones de las reivindicaciones presentadas por el solicitante según el Artículo 19. No obstante, esas modificaciones no deben ir más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada (véase el párrafo 20.10). Estas serán transmitidas por la Oficina Internacional a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Si ya se hubiese presentado una solicitud de examen preliminar internacional, al presentar las modificaciones según el Artículo 19 a la Oficina Internacional, el solicitante también deberá entregar, preferentemente, una copia de dichas modificaciones y la carta contemplada en la Regla 46.5.b) a la Administración encargada del examen preliminar internacional (Regla 62.2). En caso de que no haya finalizado el plazo para presentar modificaciones según el Artículo 19, tal como se dispone en la Regla 46.1, y la solicitud incluya una declaración en el sentido de que debe aplazarse el comienzo del examen preliminar internacional según la Regla 53.9.b), no deberá comenzar el examen preliminar internacional antes de que:

a) el examinador reciba copia de cualquier modificación realizada de acuerdo con el Artículo 19;

b) el examinador reciba una declaración del solicitante en el sentido de que no desea introducir modificaciones según el Artículo 19; o

c) finalice el plazo que venza más tarde entre un plazo de dos meses desde la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional por la Administración encargada de la búsqueda internacional o un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad (véanse los párrafos 3.14 y 18.06).

El examinador solo tendrá en cuenta las modificaciones según el Artículo 19 durante el procedimiento de examen preliminar internacional.

*Modificaciones efectuadas según el Artículo 34*

*Regla 66.1.a)*

20.02 Las modificaciones en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos se efectúan según la Regla 66.8. Pueden haber sido enviadas para evitar posibles objeciones de falta de novedad o falta de actividad inventiva, a la vista de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, u otras objeciones que puedan plantearse.

*Artículos 5, 6, 34.2)b); Regla 66.1*

20.03 El solicitante no tiene que limitarse a las modificaciones necesarias para subsanar un defecto en su solicitud internacional. No obstante, ninguna modificación deberá ir más allá de la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente (véanse los párrafos 20.10 a 20.19). Además, no debe hacer que la solicitud internacional, tal como ha sido modificada, pueda dar lugar a una objeción de acuerdo con el PCT; por ejemplo, la modificación no debe introducir ningún punto oscuro.

## Modificaciones: consideraciones generales

20.04 Cualquier cambio, exceptuada la rectificación de errores evidentes, en las reivindicaciones, la descripción o los dibujos, incluidas la supresión de reivindicaciones, la omisión de pasajes en la descripción o la retirada de ciertos dibujos, será considerado una

modificación. Cualquier modificación de la solicitud internacional debe ser enviada en el idioma en el que se realiza el examen preliminar internacional.

*Reglas 66.1,66.4bis, 66.8.a)*

20.05 El examinador no habrá de tener en cuenta, a efectos de una opinión escrita o del informe de examen preliminar internacional, ninguna modificación, argumento ni petición de rectificación de errores evidentes que reciba después de que haya empezado a redactar dicha opinión o dicho informe. El solicitante puede presentar una modificación de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la manera prescrita, incluso si ha vencido el plazo de respuesta fijado en la Regla 66.2.d). En la medida en que, una vez transcurrido ese plazo, el examinador puede comenzar a redactar el informe definitivo, cualquier modificación presentada después del vencimiento de dicho plazo no se tendrá en cuenta necesariamente. Pueden existir situaciones en las que, en la medida de lo posible, sería conveniente tener en cuenta tales modificaciones o argumentos, por ejemplo, si aún no se ha finalizado el informe de examen preliminar internacional y el examinador comprueba que, si se tiene en cuenta, la respuesta presentada tardíamente daría lugar a la emisión de un informe favorable.

*Reglas 66.1.a), 66.8.a), c)*

20.06 Las modificaciones de la descripción y los dibujos deben efectuarse presentando hojas de reemplazo cuando, debido a las modificaciones, la hoja de reemplazo difiere de las hojas anteriormente presentadas. Las modificaciones de las reivindicaciones deberán presentarse en una serie completa que reemplace todas las reivindicaciones originalmente presentadas o anteriormente modificadas de conformidad con los Artículos 19 o 34, según sea el caso. Cuando se efectúen modificaciones a la descripción, las reivindicaciones o los dibujos según la Regla 66.8, las hojas de reemplazo deben ir acompañadas de una carta en la que se llamará la atención sobre las diferencias entre las hojas reemplazadas y las de reemplazo, se indicará el fundamento de las modificaciones en la solicitud tal como fue presentada y, preferentemente, se deberán explicar asimismo las razones de esas modificaciones.

*Reglas 66.8.b)*

20.07 Cuando las modificaciones supriman reivindicaciones, algunos pasajes de la descripción o ciertos dibujos, con el resultado de la anulación de una hoja completa, la modificación debe ser enviada en forma de una carta que anule dicha hoja. La citada carta explicará también, preferentemente, las razones de las modificaciones.

*Reglas 11.12, 11.14, 66.8.b)*

20.08 Cabe subrayar que, cuando se requiere una hoja de reemplazo o una serie de reivindicaciones según el párrafo 20.06, el solicitante debe enviar la citada hoja en forma mecanografiada. No obstante, el examinador puede decidir si también se aceptan hojas de reemplazo o series de reivindicaciones que contengan modificaciones manuscritas. En los casos en que la corrección o modificación realizada por el solicitante sea menor (algunas palabras, por ejemplo, un máximo de seis), la Administración encargada del examen preliminar internacional podrá aceptar una copia de la hoja o la serie de reivindicaciones correspondiente en la que se haya colocado entre líneas la corrección o modificación, escrita a máquina, si dicha línea intermedia carece de tachaduras, modificaciones y texto escrito encima de otro anterior, y siempre y cuando no haya duda de la autenticidad de esta hoja y se cumplan los requisitos de claridad y buena reproducción. La Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá al solicitante para que vuelva a presentar sus modificaciones en forma apropiada siempre que exista incumplimiento de estos principios.

**Examen de las modificaciones**

*Artículos 5, 6, 19.2), 34.2)b); Regla 66*

20.09 El examinador deberá asegurarse de que las modificaciones presentadas no añaden nada al contenido de la solicitud tal como fue presentada, lo que infringiría los Artículos 19.2) o 34.2)b). Además, debido a una modificación, la solicitud internacional no debe dar lugar a objeciones según el PCT; por ejemplo, la modificación no debe hacer oscura la solicitud. El examinador debería considerar aceptable una limitación del ámbito de las reivindicaciones o modificaciones que mejoren la claridad de la descripción o la modificación de las reivindicaciones de manera claramente conveniente, sin cambiar el contenido del objeto o su ámbito. Una solicitud internacional modificada debe cumplir, lógicamente, todos los requisitos del PCT, incluidos los aspectos enumerados en el presente Capítulo. No obstante, especialmente cuando las reivindicaciones hayan sido limitadas sustancialmente, el examinador deberá tener presente que las cuestiones siguientes podrían exigir una consideración especial en la etapa de modificación:

i) *Unidad de la invención:* ¿Cumplen las reivindicaciones modificadas el requisito de la Regla 13? Cuando se estudie esta cuestión, convendrá referirse a ciertos párrafos del Capítulo 10.

ii) *Congruencia entre la descripción y las reivindicaciones:* Si las reivindicaciones han sido modificadas, ¿exige la descripción una modificación correspondiente a fin de eliminar cualquier contradicción seria entre ambas? Por ejemplo, ¿continúan todas las realizaciones descritas de la invención dentro del ámbito de una o más reivindicaciones? (Véase el Capítulo 5).

iii) A la inversa, ¿están todas las reivindicaciones modificadas fundadas en la descripción? (Véanse los párrafos 5.43 y 5.44). Por último, si han sido modificadas las categorías de las reivindicaciones, el examinador puede llamar la atención del solicitante sobre este hecho, si el título ya no es conveniente.

**Materia adicional**

*Reglas 70.2.c), 70.16.b); Instrucción 602.a)iv)*

20.10 Normalmente, no existe objeción alguna para que un solicitante introduzca, en tanto que modificación, nueva información en cuanto al estado de la técnica que sea pertinente, ni deberá formularse objeción a la simple aclaración de un punto oscuro o a la resolución de una contradicción. No obstante, cuando el solicitante desee modificar la descripción (exceptuadas las referencias al estado de la técnica), los dibujos o las reivindicaciones de manera que de ese modo se introduzca algún objeto que vaya más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada, deberá emitirse el informe de examen preliminar internacional como si no se hubiese efectuado la citada modificación. El examinador indicará en el informe de examen preliminar internacional cada una de las hojas que contenga un objeto que vaya más allá de la divulgación de la solicitud tal como fue presentada. En este caso, las hojas de reemplazo que contengan tales modificaciones se adjuntarán al informe de examen preliminar internacional, junto con la carta que las acompañan en virtud de lo dispuesto en la Regla 70.16.a), dado que representan modificaciones que han sido efectuadas, incluso si no se han tenido en cuenta a los efectos del informe de examen preliminar internacional. Si se considera admisible una primera hoja de reemplazo, pero una segunda hoja de reemplazo para la hoja que lleva el mismo número introduce un objeto que va más allá de la divulgación de la solicitud tal como fue presentada, la segunda hoja de reemplazo reemplazará a la primera. En este caso, se adjuntarán las dos hojas de reemplazo al informe de examen preliminar internacional junto con las cartas que las acompañan en virtud de lo dispuesto en la Regla 70.16.a). De esta forma, las Oficinas elegidas tendrán la seguridad de recibir la versión de la solicitud internacional en la que se basa el informe de examen preliminar internacional, y también las modificaciones

efectuadas posteriormente que no se han tenido en cuenta a estos efectos. En este caso, la hoja de reemplazo reemplazada posteriormente contendrá la anotación “HOJA DE REEMPLAZO REEMPLAZADA POSTERIORMENTE (REGLA 70.16.b))”.

20.11 Las modificaciones presentadas según los Artículos 19.1) o 34.2)b) pueden plantear la cuestión de si una modificación concreta propuesta por el solicitante va más allá de la divulgación de la solicitud internacional tal como fue presentada. Si la modificación ha sido presentada en un idioma distinto del idioma de la solicitud tal como fue presentada, para responder a esta cuestión, el examinador deberá partir normalmente de la hipótesis de que, salvo prueba en contrario, la traducción original de la solicitud internacional al idioma de publicación o, si fuera necesaria una traducción según la Regla 55.2, al idioma de esta traducción, está en conformidad con el texto en el idioma original de presentación.

*Artículos 19.2), 34.2)b); Regla 70.2.c)*

20.12 Debe considerarse que una modificación introduce un objeto que va más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada y que, en consecuencia, es inaceptable, si el cambio global en el contenido de la solicitud (ya sea por adición, modificación o supresión) da como resultado que para un experto en la materia se presente una información que no puede derivarse expresa o intrínsecamente de la solicitud tal como fue presentada, aun teniendo en cuenta elementos implícitos para el experto en la materia de lo que se ha mencionado expresamente en la solicitud. Por “intrínsecamente” debe entenderse que los elementos descriptivos que faltan deben estar presentes necesariamente en la divulgación de la invención, y que pueden ser identificados por personas con competencias normales. Una divulgación intrínseca no puede establecerse mediante probabilidades o posibilidades. Por lo tanto, no basta con que sea posible que cierto aspecto sea resultante de un determinado conjunto de circunstancias.

20.13 El nuevo objeto puede introducirse mediante una mención explícita del mismo si no había sido mencionado anteriormente en absoluto, o lo había sido solo de manera implícita. Por ejemplo, si en una solicitud internacional que se refiere a una composición de caucho, que comprende varios ingredientes, el solicitante intenta introducir la información de que podría añadirse un ingrediente más, se consideraría normalmente que esta modificación va más allá de la divulgación de la solicitud tal como fue presentada originalmente. De igual manera, si en una solicitud que describe y reivindica un aparato “montado sobre soportes elásticos”, sin divulgar ningún tipo particular de soporte elástico, el solicitante intenta añadir información específica en el sentido de que los soportes son, o podrían ser, por ejemplo, muelles helicoidales (véase, no obstante, el párrafo 20.14), se consideraría normalmente que la modificación va más allá de la divulgación de la solicitud tal como fue presentada originalmente.

20.14 No obstante, si el solicitante puede demostrar de manera convincente que el objeto en cuestión, dentro del contexto de la invención reivindicada, sería perfectamente conocido para cualquier experto en la materia, hasta el punto de que su introducción pudiera considerarse como una aclaración evidente y, en consecuencia, que no amplía el contenido de la solicitud, la modificación sería aceptable. Así, si en el caso antes mencionado de los soportes elásticos, el solicitante pudiera demostrar que los dibujos, tal como puede interpretarlos un experto en la materia, mostraban muelles helicoidales, o que el experto en la materia utilizaría normalmente muelles helicoidales para el montaje en cuestión, debería considerarse aceptable la referencia específica a muelles helicoidales.

20.15 Si una característica técnica ha sido claramente divulgada en la solicitud original, pero su efecto no ha sido mencionado o no lo ha sido totalmente, y sin embargo puede ser deducido sin dificultad alguna por un experto en la materia a partir de la solicitud tal como fue presentada, la aclaración posterior de dicho efecto en la descripción no contraviene el Artículo 34.2)b).

20.16 La modificación mediante la introducción de nuevos ejemplos, por ejemplo, en el campo químico, siempre debe ser estudiada con gran atención ya que prima facie, cualquier nuevo ejemplo para ilustrar una invención reivindicada podría ampliar la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente.

20.17 No obstante, algunos ejemplos o declaraciones de ventaja presentados posteriormente, aun cuando no se permitan en la solicitud, podrían ser tenidos en cuenta por el examinador como prueba en apoyo de la aceptabilidad de las reivindicaciones de la solicitud. Un ejemplo adicional podría ser aceptado como prueba de que la invención puede ser aplicada fácilmente, de acuerdo con la información dada en la solicitud presentada originalmente, en el campo completo reivindicado (véanse los párrafos 5.52 y 5.53); o una declaración adicional de ventaja podría ser aceptada como prueba en apoyo de una actividad inventiva (véase el párrafo 13.15). Cuando el examinador utilice dicha prueba en apoyo de una conclusión positiva sobre la actividad inventiva, deberá mencionarse dicha prueba en el informe de examen preliminar internacional.

20.18 Igualmente, se debe tener cuidado para asegurarse de que cualquier modificación de una declaración del problema técnico resuelto por la invención, o la inserción posterior de dicha declaración, cumple con lo dispuesto en el Artículo 34.2)b). Por ejemplo, podría suceder que, después de una limitación de las reivindicaciones para superar una objeción de falta de actividad inventiva, se deseara revisar el problema expuesto para subrayar un efecto que se alcanzaría con la invención así limitada, pero no con el estado de la técnica. Conviene recordar que dicha revisión solo se admitiría si el efecto subrayado pudiera deducirlo un experto en la materia sin dificultad alguna a partir de la solicitud tal como fue presentada (véanse los párrafos 20.15 y 20.16).

20.19 Tal como se indicó en el párrafo 20.12, la modificación o supresión de texto, así como la adición de nuevo texto, podrían introducir un nuevo objeto. Por ejemplo, supongamos una invención reivindicada relativa a un panel laminado de varias capas, y que la descripción incluya varios ejemplos de diferentes disposiciones de las capas, una de las cuales tendría una capa exterior de polietileno, y se modificara, bien para cambiar la capa exterior por polipropileno, o bien para omitir totalmente esa capa; normalmente, esta modificación no se consideraría aceptable. En ambos casos, el panel divulgado por el ejemplo modificado sería totalmente diferente del divulgado originalmente, por lo que debería considerarse que la modificación introduce un nuevo objeto.

**Insuficiencia de fundamento**

20.20 Si el objeto se divulga en una reivindicación de la solicitud tal como fue presentada, pero no se menciona en lugar alguno de la descripción, se permite una modificación de la descripción para que incluya el mismo objeto divulgado en dicha reivindicación. No obstante, seguiría siendo necesario considerar si la descripción, tal como ha sido modificada, proporciona el fundamento requerido a las reivindicaciones. Si existen incoherencias o contradicciones entre las reivindicaciones y la descripción, debe solucionarse modificando las reivindicaciones o la descripción. En ciertos casos, puede existir duda sobre si la divulgación de la invención de las reivindicaciones es suficiente para permitir modificar la descripción sin introducir un objeto que vaya más allá de la divulgación de la solicitud tal como fue presentada, o para que las reivindicaciones estén totalmente fundadas en la descripción. Las modificaciones para incluir una limitación negativa a fin de superar el estado de la técnica podrán plantear problemas de falta de fundamento.

20.21 Una modificación de las reivindicaciones o la adición de una nueva reivindicación debe fundarse en la descripción de la invención tal como fue presentada originalmente, y la limitación de una reivindicación debe fundarse explícita o intrínsecamente en la divulgación de la solicitud tal como fue presentada. Debe estudiarse cualquier modificación que introduzca una limitación negativa, una exclusión o una renuncia, para determinar si plantea

la cuestión de la introducción de elementos nuevos. El Apéndice del presente Capítulo contiene ejemplos al respecto. Para un comentario de lo que constituye un objeto que vaya más allá de la descripción tal como fue presentada, véanse los párrafos 20.10 y siguientes.

**Modificaciones efectuadas en las solicitudes traducidas**

*Reglas 55, 60.1.a) a e)*

20.22 Si el examinador comprueba que se ha publicado o facilitado una traducción errónea según la Regla 55.2 o 55.3, o que una modificación no está redactada en el idioma que sirve de base al examen preliminar internacional (véanse los párrafos 18.07 a 18.09), podrá requerir al solicitante, en cualquier momento durante el procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional, para que presente una traducción de la modificación o para que corrija esa traducción, a fin de que esté en conformidad con el idioma del texto presentado o publicado, según el caso. Si el solicitante no facilita una traducción de la modificación en el plazo concedido en el requerimiento, no se tendrá en cuenta esa modificación a los efectos del examen preliminar internacional.

## Apéndice del Capítulo 20

**Elementos nuevos**

A20.21 Las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional tienen prácticas divergentes sobre la cuestión de si una limitación negativa, una renuncia o una exclusión introducen elementos nuevos. Según el caso, pueden basarse en alguna de las directrices que figuran a continuación.

A20.21[1] Una limitación negativa añadida mediante una nueva reivindicación o una modificación planteará la cuestión de la introducción de elementos nuevos si el objeto excluido por esa limitación no se funda en la solicitud tal como fue presentada. Por ejemplo, si la divulgación describe un género de compuestos, pero no ofrece fundamento para ninguna especie concreta que forme parte de ese género, una limitación negativa que excluya una especie particular podría plantear la cuestión de la introducción de elementos nuevos.

A20.21[2] Se admitirá una limitación negativa o una renuncia que no se base en la solicitud tal como fue presentada cuando se añada con la finalidad de solucionar el hecho de que un documento de referencia constituye de manera fortuita una anterioridad, o para excluir partes de una reivindicación por razones distintas de la novedad, como la falta de aplicación industrial o una divulgación insuficiente.

# PARTE VII
# CALIDAD

## Capítulo 21
## Marco común sobre la calidad de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional

### Introducción

21.01 Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional deben aplicar y respetar todas las reglas comunes en materia de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional. Incluso si, como norma general, los solicitantes pueden prever que esas Administraciones actúen conforme a las directrices, hay cierta variabilidad inherente, debido a la participación de varias Administraciones en los procedimientos de búsqueda y examen internacionales y a la cantidad de personal en esas Administraciones que interviene en dichos procedimientos. Por otra parte, para que las demás Oficinas puedan aceptar incondicionalmente el resultado del trabajo de una Administración, es esencial reducir al mínimo las incongruencias entre las Administraciones y dentro de ellas.

21.02 El presente Capítulo expone las principales características de un enfoque común sobre la calidad por lo que respecta a la búsqueda internacional y al examen preliminar internacional. Presenta un conjunto mínimo de criterios que cada Administración deberá tomar como modelo para establecer su propio mecanismo de gestión de la calidad.

*Reglas 36.1.iv) y 36.1.v)*

21.03 Cada Administración deberá crear y asegurar el funcionamiento de un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los siguientes requisitos en materia de:

1. Dirección y política
2. Prácticas basadas en la gestión de riesgos
3. Recursos
4. Gestión de la carga de trabajo administrativo
5. Garantía de la calidad
6. Comunicación
7. Documentación
8. Documentación del proceso de búsqueda

Otras disposiciones:

9. Sistema de evaluación interna
10. Disposiciones relativas a la presentación de informes

### 1. Dirección y política

21.04 El equipo directivo superior de cada Administración es el encargado de crear y poner en marcha un sistema de gestión de calidad. El equipo directivo superior deberá elaborar una política de calidad para la Administración y especificar las responsabilidades del sistema de gestión de calidad, además de documentarlas en un organigrama.

21.05 El equipo directivo deberá garantizar la compatibilidad de su sistema de gestión de calidad con los requisitos de las presentes Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

21.06 Asimismo, deberá velar por la eficacia del sistema de gestión de calidad y la evolución del proceso de mejora continua.

21.07 El equipo directivo de la Administración deberá informar a su personal de la importancia de satisfacer los requisitos del Tratado y los reglamentos, sin olvidar los del presente enfoque y el cumplimiento con el sistema de gestión de calidad de la Administración.

21.08 El equipo directivo superior de la Administración o el personal competente deberá llevar a cabo exámenes de gestión y velar por la disponibilidad de los recursos apropiados. Deberá examinar periódicamente los objetivos de calidad y garantizar que estos son notificados y comprendidos por el personal pertinente en la Administración correspondiente.

21.09 El equipo directivo superior o el personal competente de la Administración examinará su sistema de gestión de calidad con carácter regular. El alcance mínimo y la frecuencia de dichos exámenes figuran en la Sección 9 *infra*.

21.10 El equipo directivo superior deberá fomentar prácticas que garanticen el tratamiento de los riesgos y las oportunidades que puedan tener incidencia en el sistema de gestión de la calidad y la conformidad de la búsqueda y el examen internacional.

**2. Prácticas basadas en la gestión de riesgos**

21.11 Cada Administración deberá establecer sus propias prácticas basadas en la gestión de riesgos para poder identificar los factores que puedan ocasionar desvíos en los procesos operativos y en el sistema de gestión de la calidad respecto de las exigencias o de los resultados previstos, así como para poder aplicar controles preventivos de modo que se reduzcan los efectos negativos, y para poder aprovechar las oportunidades cuando estas se presenten.

21.12 Cada Administración podrá adoptar sus propias disposiciones para medir las consecuencias de la incertidumbre respecto del cumplimiento de los objetivos, pero a continuación se propone una orientación que comprende los aspectos esenciales de las prácticas basadas en la gestión de riesgos, como elemento del sistema de gestión de la calidad. Cabe señalar que no se exige la aplicación de métodos formales de gestión de riesgos ni de un proceso documentado de gestión de riesgos.

21.13 Las disposiciones para establecer prácticas basadas en la gestión de riesgos deberían contemplar los siguientes aspectos:

i) comprensión del contexto de la Administración (las cuestiones internas y externas que inciden en su capacidad para alcanzar los resultados esperados del sistema de gestión de la calidad) y comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

ii) identificación de los riesgos y oportunidades en relación con el rendimiento del sistema de gestión de la calidad, como punto de partida para la planificación;

iii) planificación y aplicación de medidas para abordar los riesgos y las oportunidades;

iv) verificación de la eficacia de las medidas aplicadas; y

v) actualización continua de los riesgos y las oportunidades.

21.14 Todos los procesos del sistema de gestión de la calidad presentan diferentes grados de riesgo en cuanto a la capacidad de una Administración para cumplir sus objetivos, y los efectos de la incertidumbre no son los mismos para todas las administraciones. Cada Administración es responsable de las medidas que decide aplicar para abordar los riesgos y las oportunidades.

**3. Recursos**

21.15 Cada Administración debería estar en condiciones de adaptarse a cambios en el volumen de trabajo y debería disponer de una infraestructura adecuada para realizar el trabajo de búsqueda y de examen y satisfacer las exigencias aplicables en el marco del sistema de gestión de la calidad, así como en el de las presentes Directrices. A estos fines, la Administración debería disponer de:

–*Recursos humanos suficientes:*

i) personal suficientemente numeroso para hacer frente al volumen de trabajo, y que disponga de las competencias técnicas necesarias para proceder a las búsquedas y a los exámenes necesarios en los sectores técnicos en cuestión, así como de los conocimientos lingüísticos que le permitan comprender por lo menos los idiomas en los que está redactada o traducida la documentación mínima mencionada en la Regla 34;

ii) personal administrativo que posea la formación y las competencias adecuadas para responder a las necesidades del personal técnicamente cualificado y facilitar el trabajo de búsqueda y de examen, y para archivar la documentación;

–*Recursos materiales suficientes:*

iii) material e instalaciones adecuados, como material informático y programas, para poder realizar el trabajo de búsqueda y examen;

iv) la posesión, por lo menos, de la documentación mínima mencionada en la Regla 34, o el acceso a esa documentación; además, dicha documentación deberá estar correctamente organizada en soporte en papel o en microformato, o almacenada en soporte electrónico, para la búsqueda y el examen;

v) instrucciones completas y actualizadas a disposición del personal, para permitirle comprender y respetar los criterios y las normas de calidad y aplicar los métodos de trabajo de forma precisa y sistemática;

–*Recursos suficientes para la formación:*

vi) un programa de formación y perfeccionamiento eficaz, destinado a todo el personal que participe en el trabajo de búsqueda y examen, para que pueda adquirir y conservar la experiencia y las competencias necesarias y garantizar que sea plenamente consciente de la importancia de respetar los criterios y las normas de calidad; y

–*Supervisión de los recursos:*

vii) un sistema destinado al seguimiento y la catalogación permanentes de los recursos necesarios para responder a la demanda y observar las normas de calidad en materia de búsqueda y de examen.

**4. Gestión de la carga de trabajo administrativo**

21.16 Cada Administración debería recurrir, como mínimo, a las prácticas y métodos mencionados a continuación para la tramitación de las solicitudes de búsqueda y de examen, y la realización de las funciones conexas, como la entrada de datos y la clasificación:

i) mecanismos de control eficaces para el establecimiento, dentro de los plazos, de informes de búsqueda y de examen que satisfagan las normas de calidad establecidas por la Administración; y

ii) mecanismos adecuados de control de las fluctuaciones de la demanda y de gestión de los retrasos.

## 5. Garantía de la calidad

21.17 De conformidad con las presentes Directrices, cada Administración deberá establecer procedimientos relativos a la emisión, dentro de los plazos, de informes de búsqueda y de examen que sean de elevada calidad. Estos procedimientos deberán apoyarse en los elementos siguientes:

i) un sistema interno eficaz de garantía de la calidad, que permita la autoevaluación, que incluya procedimientos de verificación, de validación y de seguimiento de los trabajos de búsqueda y de examen, destinado a garantizar su conformidad con las presentes Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional, y la transmisión al personal de la información de retorno;

ii) un sistema eficaz de medición y recopilación de datos y de elaboración de informes, y el compromiso de utilizarlo para garantizar la mejora continua de los procedimientos adoptados; y

iii) un sistema que permita verificar la eficacia de las medidas adoptadas para corregir los fallos y evitar la repetición de los problemas.

Entre estos procedimientos cabe citar también el uso de listas de verificación, para verificar la calidad de los informes de búsqueda y examen de conformidad con las presentes Directrices antes de que se emitan esos informes y/o vigilar la calidad en el marco del procedimiento de examen posterior a la emisión de los informes.

## 6. Comunicación

*Comunicación entre las Administraciones*

21.18 Para facilitar la definición y la difusión las mejores prácticas entre las Administraciones y fomentar la mejora continua, cada Administración deberá establecer medios eficaces de comunicación con las demás Administraciones para obtener información de retorno en los plazos más breves, con la finalidad de evaluar y resolver los posibles problemas inherentes al sistema.

21.19 Cada Administración debería nombrar a una persona de contacto para las cuestiones de calidad y facilitar su nombre a las demás Administraciones.

*Comunicación con los usuarios y orientación*:

21.20 Cada Administración deberá disponer de un sistema para el seguimiento y la utilización de la información de retorno proporcionada por los usuarios que comprendiera, al menos, los siguientes elementos:

i) un sistema adecuado para tramitar las reclamaciones y efectuar correcciones, adoptar las medidas correctivas y/o preventivas necesarias, en su caso, y ofrecer información de retorno a los usuarios.

ii) un procedimiento de seguimiento para evaluar la satisfacción de los usuarios y conocer su percepción, así como para velar por que se responda a sus necesidades y a sus expectativas legítimas.

iii) suministro a los usuarios (en particular a los solicitantes no representados) de consejos e informaciones claros, concisos y completos sobre la búsqueda y el examen, que podrían figurar en el sitio web de cada Administración, así como en las Guías.

La Administración debería difundir públicamente entre los usuarios sus objetivos en materia de calidad.

*Comunicación con la OMPI y con las Oficinas designadas y elegidas*

21.21 Para facilitar la mejora de los resultados y fomentar la mejora continua, cada Administración deberá establecer medios eficaces de comunicación con la Oficina Internacional, las Oficinas designadas y las Oficinas elegidas para obtener información de retorno en los plazos más breves, con la finalidad de evaluar y resolver los posibles problemas inherentes al sistema.

**7. Documentación**

21.22 El sistema de gestión de la calidad de cada Administración debería describirse claramente y ser puesto en práctica de manera que todos los procedimientos de la Administración y los productos resultantes y servicios puedan ser supervisados, controlados y verificados en lo que respecta a su conformidad.

21.23 Por consiguiente, la Administración deberá facilitar una referencia a su personal y equipo directivo, en la que se documenten todos los procedimientos y procesos que influyan en la calidad del trabajo, como la clasificación, la búsqueda, el examen y la labor administrativa conexa. En dicha referencia se indicará dónde se pueden encontrar las instrucciones que se deben seguir para cada procedimiento.

21.24 En la siguiente lista figuran los elementos que se considera deberían estar documentados:

i) la política de calidad de la Administración, incluida una afirmación clara del equipo directivo superior con respecto al compromiso con el sistema de gestión de calidad;

ii) el alcance del sistema de gestión de calidad, incluidos los pormenores y las justificaciones de los elementos que queden excluidos;

iii) el organigrama de la Administración y las atribuciones de cada uno de sus departamentos;

iv) los procedimientos documentados que se llevan a cabo en la Administración, por ejemplo, la recepción de solicitudes entrantes; las labores de clasificación, distribución, búsqueda, examen y publicación, y los procedimientos de asistencia técnica, así como los procedimientos establecidos en relación con el sistema de gestión de calidad, o referencias a ellos;

v) los recursos disponibles para llevar a cabo los procesos y aplicar los procedimientos; y

vi) una descripción de la interacción entre los procesos y los procedimientos del sistema de gestión de calidad.

21.25 En la siguiente lista figuran los tipos de archivo que cada Administración debería mantener:

i) una definición de los documentos almacenados y su ubicación;

ii) resultados de los exámenes de gestión;

iii) formación, competencias y experiencia del personal;

iv) pruebas sobre la conformidad de los procesos, productos resultantes y servicios desde el punto de vista de las normas de calidad;

v) resultados de las evaluaciones de los requisitos aplicados a los productos;

vi) procedimientos de búsqueda y examen efectuados para cada solicitud;

vii) datos que permitan supervisar y seguir el trabajo de cada empleado;

viii) registro de las auditorias del sistema de gestión de calidad;

ix) medidas adoptadas en relación con los productos que no se ajustan a las normas, p. ej., ejemplos de correcciones;

x) medidas adoptadas en relación con las medidas correctivas;

xi) medidas adoptadas en relación con las medidas preventivas; y

xii) documentación relativa al proceso de búsqueda, según lo dispuesto en la Sección 8.

**8. Documentación del proceso de búsqueda**

21.26 Con fines internos, cada Administración debería documentar su proceso de búsqueda, el cual puede abarcar, entre otras cosas:

i) las bases de datos consultadas (literatura de patentes y de otros tipos);

ii) las palabras clave, combinaciones de palabras y formas truncadas utilizadas;

iii) los idiomas empleados para realizar la búsqueda;

iv) las clases y combinaciones de clases objeto de búsqueda, al menos con arreglo a la CIP o un sistema equivalente; y

v) una lista de todos los textos de búsqueda empleados en las bases de datos consultadas.

vi) Cada Administración debería documentar asimismo, al menos para fines internos, casos especiales como los siguientes:

vii) limitación de la búsqueda y su justificación;

viii) falta de claridad de las reivindicaciones; y

ix) falta de unidad.

**9. Sistema de evaluación interna**

21.27 Además de la creación de un sistema que asegure la calidad, que permita verificar y asegurar el respeto de los requisitos enunciados en su sistema de gestión de la calidad, cada Administración deberá adoptar sus propias disposiciones internas en materia de evaluación, para determinar hasta qué punto su sistema de gestión de la calidad se conforma al modelo citado, y hasta qué punto cumple los requisitos aplicables en el marco del sistema de gestión de la calidad y está en conformidad con las presentes Directrices. Esta evaluación, que deberá ser objetiva y transparente en la medida de lo posible, de manera que indique si se aplican los requisitos y directrices de manera coherente y eficaz, deberá efectuarse una vez al año por lo menos.

21.28 Cada Administración deberá adoptar sus propias disposiciones, pero se propone lo siguiente como indicación de los elementos esenciales de un mecanismo de evaluación interna y de un sistema de informes.

21.29 Cada evaluación debería basarse en informaciones sobre:

i) la observancia de los requisitos aplicables en el marco del sistema de gestión de la calidad y de las presentes Directrices;

ii) cualquier medida correctiva y preventiva adoptada para solucionar las causas de inobservancia de esos requisitos y Directrices;

iii) el seguimiento dado a los resultados de las evaluaciones anteriores;

iv) la eficacia del sistema de gestión de la calidad y de los procedimientos aplicables en la materia;

v) la información de retorno de los usuarios, incluidos las Oficinas designadas, las Oficinas elegidas y los solicitantes; y

vi) las recomendaciones para mejoras.

21.30 Cada Administración deberá adoptar un procedimiento que permita seguir, consignar y evaluar en qué medida han sido respetados los requisitos aplicables en el marco del sistema de gestión de la calidad y las presentes Directrices.

**10. Disposiciones relativas a la presentación de informes**

21.31 Las disposiciones relativas a la presentación de informes tienen dos fases.

*a) Informes iniciales:* Cada Administración presentará, en la Reunión de Administraciones Internacionales del PCT, un informe inicial que describa las medidas que haya adoptado para establecer un sistema de gestión de la calidad basado en el conjunto de los requisitos enunciados en el presente documento. Esto permitiría identificar las prácticas recomendadas y difundirlas entre las Administraciones.

*b) Informes anuales:* Como consecuencia de la presentación del informe inicial durante la primera fase, cada Administración preparará un informe anual en el que se identifiquen las enseñanzas obtenidas y las acciones emprendidas, y que contenga recomendaciones formuladas en función de la evaluación.

21.32 Los informes presentados por las Administraciones se pondrán a disposición de la Oficina Internacional en el sitio web de la OMPI.

**10. Evolución futura**

21.33 Las propuestas para futuros cambios en el contexto establecido en el presente capítulo deberán ser puestas a disposición por la Oficina Internacional para que las partes interesadas puedan hacer observaciones antes de la adopción de los cambios en cuestión.

# PARTE VIII
# PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

## Capítulo 22
## Procedimientos administrativos

### Recepción de la solicitud de examen preliminar internacional

*Artículo 31.6)a)*

22.01 Generalmente, la Administración encargada del examen preliminar internacional recibe directamente del solicitante la solicitud de examen preliminar internacional. También es posible que la Administración encargada del examen preliminar internacional reciba la solicitud de la Oficina Internacional, de una Oficina receptora, de una Administración encargada de la búsqueda internacional o de una Administración encargada del examen preliminar internacional no competente según la Regla 59.3.

### Determinación de la Administración encargada del examen preliminar internacional competente y anotación de la solicitud de examen preliminar internacional

*Artículos 31.6)a), 32; Regla 59.3*

22.02 Si se presenta la solicitud de examen preliminar internacional en una Administración encargada del examen preliminar internacional, esta última comprueba la solicitud para verificar si es o no Administración competente para recibir la solicitud de examen. La Administración o las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional que son competentes para efectuar el examen preliminar internacional de las solicitudes internacionales presentadas ante una Oficina receptora son determinadas por la Oficina receptora, de conformidad con los acuerdos vigentes entre las Administraciones en cuestión y la Oficina Internacional, y se publican en la Gaceta. Se puede consultar la lista completa en el Anexo C de la *Guía del Solicitante del PCT*.. Si su conclusión es positiva, la Administración encargada del examen preliminar internacional procede al examen de la solicitud según las directrices enunciadas en los párrafos 22.06 y siguientes. Si su conclusión es negativa, la Administración encargada del examen preliminar internacional no competente anota de manera indeleble la fecha de recepción efectiva de la solicitud de examen preliminar internacional en el espacio previsto en su última hoja, y transmite la solicitud, con los documentos o elementos que la acompañen, a la Oficina Internacional para tramitación, notificándolo al solicitante; a estos efectos, utilizará el formulario PCT/IPEA/436. Cuando se presente la solicitud de examen preliminar internacional en una Oficina receptora o en una Administración encargada de la búsqueda internacional, esa Oficina o Administración seguirá el mismo procedimiento (pero utilizando el formulario PCT/RO/153 o PCT/ISA/234). Cuando el formulario de solicitud de examen preliminar internacional o una impresión de computadora que utilice el solicitante no esté en conformidad con la Instrucción Administrativa 102.h) o i), será aplicable el procedimiento relativo a la corrección de defectos previsto en los párrafos 22.24 y siguientes.

*Regla 59.3.a), c), f)*

22.03 La Administración encargada del examen preliminar internacional no competente podrá optar, en su lugar, por transmitir directamente la solicitud de examen preliminar internacional a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente. En este caso, si solo es competente una Administración encargada del examen preliminar internacional, transmitirá la solicitud a dicha Administración y lo notificará en consecuencia al solicitante, mediante el formulario PCT/IPEA/436. Si son competentes dos o más Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, deberá requerir previamente al solicitante para que indique en el plazo aplicable según la Regla 54*bis*.1.a), es decir, tres meses desde la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional o de la declaración prevista en el Artículo 17.2)a), y de la opinión

escrita según la Regla 43*bis*.1.a), o 22 meses desde la fecha de prioridad, o 15 días desde la fecha del requerimiento, aplicándose el plazo que venza más tarde, a cuál de dichas Administraciones deberá ser transmitida la solicitud de examen preliminar internacional (mediante el formulario PCT/IPEA/442). Si el solicitante responde al requerimiento, la Administración encargada del examen preliminar internacional no competente transmitirá lo antes posible la solicitud de examen preliminar internacional a la Administración competente designada por el solicitante y lo notificará al mismo en consecuencia. Si el solicitante no responde, o lo hace después de vencer el plazo, la Administración encargada del examen preliminar internacional no competente declarará que se considerará no presentada la solicitud, y lo notificará en consecuencia al solicitante, mediante el formulario PCT/IPEA/444. Si la solicitud de examen preliminar internacional se ha presentado en la Oficina receptora, en la Administración encargada de la búsqueda internacional o en la Oficina Internacional, este organismo seguirá el procedimiento mencionado de la Administración encargada del examen preliminar internacional no competente, salvo que los formularios utilizados serán respectivamente los formularios PCT/RO/153, PCT/ISA/234 y PCT/IB/368.

22.04 En todas las situaciones expuestas en los párrafos 22.02 y 22.03, la Administración encargada del examen preliminar internacional no competente, la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Oficina Internacional reembolsará al solicitante cualquier tasa que este último haya pagado.

*Regla 59.3.e)*

22.05 Si la Administración encargada del examen preliminar internacional recibe una solicitud de examen preliminar internacional transmitida a la misma según la Regla 59.3 por una Oficina receptora, una Administración encargada de la búsqueda internacional, la Oficina Internacional u otra Administración encargada del examen preliminar internacional que no sea competente para el examen preliminar internacional de la solicitud internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional competente considerará que la solicitud ha sido recibida en su nombre por la Oficina, la Oficina Internacional o la Administración que la envía, en la fecha señalada como “fecha de recepción efectiva” en la última hoja de la solicitud de examen preliminar internacional.

**Identificación de la solicitud internacional**

*Reglas 53.6, 60.1.b)*

22.06 La Administración encargada del examen preliminar internacional comprobará si la solicitud internacional a la que se refiere la solicitud de examen preliminar internacional puede ser identificada, por ejemplo, verificando el nombre y dirección del solicitante, el título de la invención, la fecha de presentación internacional y el número de la solicitud internacional. Si la decisión es negativa, la Administración encargada del examen preliminar internacional requerirá de inmediato al solicitante para que presente correcciones mediante el formulario PCT/IPEA/404. Si se presentan las correcciones en el plazo fijado en el requerimiento, se considerará que la solicitud de examen preliminar internacional ha sido recibida en la fecha de recepción de las correcciones por la Administración encargada del examen preliminar internacional, la cual anotará la fecha de recepción de las correcciones en la primera hoja de la solicitud de examen preliminar internacional y en la casilla prevista para la modificación de la fecha de recepción en la última hoja (véase también el párrafo 22.12). Si las correcciones no se presentan en ese plazo, se considerará no presentada la solicitud de examen preliminar internacional y así lo declarará la Administración encargada del examen preliminar internacional (formulario PCT/IPEA/407).

**Solicitante autorizado a presentar una solicitud de examen preliminar internacional**

*Artículo 31.2); Regla 54*

22.07 La Administración encargada del examen preliminar internacional comprueba si el solicitante tiene derecho a presentar la solicitud de examen preliminar internacional. Un solicitante tiene derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional si está

domiciliado en o es nacional de un Estado contratante obligado por el Capítulo II del Tratado, y si la solicitud internacional ha sido presentada en una Oficina receptora de un Estado contratante obligado por el Capítulo II del Tratado, o una Oficina que actúe en nombre de dicho Estado contratante. Actualmente (a 1 de enero de 2004), todos los Estados contratantes están obligados por el Capítulo II.

*Artículo 31.2); Reglas 54.2, 54.4; Instrucción 614*

22.08 Si existen dos o más solicitantes, bastará con que al menos uno de los que presenten la solicitud de examen preliminar internacional sea nacional de o esté domiciliado en un Estado contratante obligado por el Capítulo II del Tratado, independientemente de los Estados elegidos para los que se indique dicho solicitante (véase también el párrafo 22.34). Si ninguno de los solicitantes tiene derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional según la Regla 54.2, la Administración encargada del examen preliminar internacional considerará no presentada tal solicitud (formulario PCT/IPEA/407). Además, si queda poco tiempo antes de que transcurran 19 meses desde la fecha de prioridad, deberá informarse rápidamente al solicitante para que pueda iniciar la fase nacional dentro de plazo en cualquier Estado designado, cuando permanezca vigente una notificación relativa a la modificación del Artículo 22.1), adoptada por la Asamblea del PCT con efectos a partir del 1 de abril de 2002.

22.09 La solicitud internacional deberá haber sido presentada en la Oficina receptora de un Estado contratante obligado por el Capítulo II, o que actúe en nombre de dicho Estado. Cuando la Oficina receptora actúe en nombre de dos o más Estados contratantes, al menos uno de los solicitantes que hayan presentado la solicitud de examen preliminar internacional debe estar domiciliado en o ser nacional de un Estado contratante obligado por el Capítulo II, en cuyo nombre actúe la Oficina receptora.

*Cambio de solicitante*

22.10 Cuando el solicitante designado en la solicitud de examen preliminar internacional no sea el mismo que el solicitante indicado en el petitorio, la Administración encargada del examen preliminar internacional debe comprobar que el nuevo solicitante tiene derecho a presentar tal solicitud.

**Elección de Estados**

*Artículo 37; Regla 53.7*

22.11 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.

**Verificación de elementos que afecten a la fecha de recepción**

*Reglas 53.1.a), 60.1.a), 61.1.a); Instrucción 102.h), i)*

22.12 Cuando, después de comprobados los detalles relativos a la fecha de recepción según el párrafo 22.06, se adopte una conclusión positiva, se inscribirá la fecha real de presentación como fecha de recepción en el espacio reservado al efecto en la primera hoja de la solicitud. Cuando el solicitante no haya utilizado el formulario de solicitud de examen preliminar internacional o una impresión de computadora según la Instrucción Administrativa 102.h) o i), se aplicará el procedimiento para corregir irregularidades expuesto en los párrafos 22.24 y siguientes.

22.13 La Administración encargada del examen preliminar internacional notifica al solicitante la recepción de la solicitud de examen preliminar internacional (formulario PCT/IPEA/402).

**Verificación de que la solicitud de examen preliminar internacional ha sido presentada a tiempo**

*Regla 54bis*

22.14 La Administración encargada del examen preliminar internacional verificará que la solicitud de examen preliminar internacional haya sido presentada en el plazo de tres meses desde la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional o de la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a), y de la opinión escrita redactada según la Regla 43*bis*.1, o de 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que venza más tarde. Si la solicitud de examen preliminar internacional ha sido presentada en una fecha posterior, la Administración encargada del examen preliminar internacional considerará no presentada la solicitud de examen, y emitirá una declaración en tal sentido, enviando una copia del formulario PCT/IPEA/407 al solicitante y a la Oficina Internacional. Si la solicitud de examen preliminar internacional ha sido presentada a tiempo, la Administración encargada del examen preliminar internacional lo notificará al solicitante (formulario PCT/IPEA/402).

*Artículo 39.1)a); Instrucción 601*

22.15 En el caso de que la legislación nacional de un Estado designado siga siendo incompatible con la modificación del plazo previsto para el comienzo de la fase nacional según el Artículo 22.1), adoptada por la Asamblea del PCT con efectos a partir del 1 de abril de 2002, y que ese Estado haya sido designado, la Administración encargada del examen preliminar internacional comprobará de inmediato si la solicitud de examen preliminar internacional ha sido recibida dentro del plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la solicitud de examen preliminar internacional se reciba después del plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad, la Administración encargada del examen preliminar internacional marcará la casilla adecuada en la última página de la solicitud de examen preliminar internacional y lo notificará lo antes posible al solicitante y a la Oficina Internacional (formulario PCT/IPEA/402), a fin de que el solicitante pueda comenzar la fase nacional a tiempo en cualquier Estado designado mientras siga vigente la notificación relativa a la modificación del Artículo 22.1). Tanto si la solicitud de examen preliminar internacional ha sido recibida en el plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad como si no lo ha sido, la Administración encargada del examen preliminar internacional notificará la fecha de recepción efectiva al solicitante lo antes posible.

**Integración del expediente de la Administración encargada del examen preliminar internacional**

22.16 Inmediatamente después de recibida la solicitud, la Administración encargada del examen preliminar internacional abre un expediente.

*Instrucción 605*

22.17 Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional forme parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental que la Administración encargada de la búsqueda internacional, el mismo expediente servirá para efectos de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

22.18 Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional no forme parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental que la Administración encargada de la búsqueda internacional o que la Oficina receptora en la que se haya presentado la solicitud internacional, la Oficina Internacional facilitará una copia de la solicitud internacional o, si ya ha sido publicada, una copia de la solicitud internacional publicada, junto con una copia del informe de búsqueda internacional, si está disponible, a la Administración encargada del examen preliminar internacional, si así se solicita. Esto es necesario para que esta Administración pueda tramitar la solicitud de examen preliminar internacional y realizar el examen. Si no está aún disponible el informe de búsqueda internacional, la Oficina Internacional enviará copia del mismo inmediatamente después de que lo reciba. Los documentos citados en el informe de búsqueda internacional pueden ser

obtenidos de los propios expedientes de búsqueda de la Administración encargada del examen preliminar internacional, o bien solicitados a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Tras la recepción de la solicitud de examen preliminar internacional o de una copia de esta, la Oficina Internacional transmitirá lo antes posible a esa Administración una copia de la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

22.19 La Oficina Internacional facilitará a la Administración encargada del examen preliminar internacional copia de cualquier modificación según el Artículo 19 y de cualquier declaración que la acompañe, salvo que el solicitante haya enviado copia junto con la solicitud de examen preliminar internacional, o que el solicitante las haya anulado (véanse los párrafos 18.04 y 18.06).

**Transmisión de la solicitud de examen preliminar internacional a la Oficina Internacional**

*Reglas 61.1, 90bis.4.a)*

22.20 La Administración encargada del examen preliminar internacional transmitirá el original de la solicitud de examen preliminar internacional a la Oficina Internacional, conservando una copia en sus archivos, o le enviará una copia, conservando la solicitud en sus archivos. La solicitud o la copia de la misma debe ser enviada a la Oficina Internacional en todos los casos, incluso cuando haya sido retirada por el solicitante, cuando haya sido considerada retirada, o cuando el solicitante no haya atendido el requerimiento (formulario PCT/IPEA/442) para que indique la Administración competente a la que debería ser enviada la solicitud de examen. Cuando una solicitud de examen preliminar internacional haya sido enviada a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente según la Regla 59.3, será la Administración competente para recibir la solicitud de examen preliminar internacional la que procederá conforme a este párrafo (véanse los párrafos 22.02 a 22.05).

22.21 La transmisión debe efectuarse inmediatamente después de recibida la solicitud de examen preliminar internacional, y en general no más tarde de un mes después de su recepción.

*Reglas 90.4, 90.5; Instrucción 608*

22.22 La Administración encargada del examen preliminar internacional enviará normalmente a la Oficina Internacional, junto con el original de la solicitud de examen preliminar internacional, o copia de la misma, el original de cualquier poder separado o cualquier copia de un poder general recibido. No obstante, si la Administración encargada del examen preliminar internacional ha renunciado al requisito del envío de un poder según la Regla 90.4.d), pero, no obstante, se ha facilitado un poder separado o una copia del poder general, no será necesario enviar una copia de dicho poder a la Oficina Internacional.

*Artículo 34*

22.23 La Administración encargada del examen preliminar internacional no transmitirá con la solicitud de examen preliminar internacional a la Oficina Internacional ninguna modificación de la solicitud según el Artículo 34, ni copias de las modificaciones según el Artículo 19.

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

*Artículo 31.3); Reglas 53, 55, 60*

22.24 La Administración encargada del examen preliminar internacional verificará la solicitud de examen preliminar internacional para comprobar si existe cualquiera de las irregularidades siguientes (formulario PCT/IPEA/404):

*Regla 53.1.a)*

i) la solicitud de examen preliminar internacional no se ha hecho en el formulario prescrito;

*Artículo 31.3); Reglas 53.2.b), 53.8, 60.1.a-ter)*

ii) la solicitud de examen preliminar internacional no va firmada tal como se dispone en el Reglamento (véanse los párrafos 22.28 a 22.32);

*Artículo 31.3); Reglas 4.4, 4.5, 4.16, 53.2.a)ii), 53.4, 60.1.a-bis)*

iii) la solicitud de examen preliminar internacional no contiene las indicaciones prescritas en relación con el solicitante (véase el párrafo 22.33);

*Artículo 31.3); Regla 53.2.a)iii), 53.6*

iv) la solicitud de examen preliminar internacional no contiene las indicaciones prescritas en relación con la solicitud internacional (véase el párrafo 22.06);

*Reglas 4.4, 4.7, 4.16, 53.2.a)ii), 53.5*

v) la solicitud de examen preliminar internacional no contiene las indicaciones prescritas en relación con el mandatario (véase el párrafo 22.35);

*Regla 53.2.a)i), 53.3*

vi) la solicitud de examen preliminar internacional no contiene una petición según la cual el solicitante pide que la solicitud internacional sea objeto de examen preliminar internacional según el PCT; la Regla 53.3 indica la formulación recomendada, pero esta no es esencial. La petición forma parte del formulario impreso de solicitud de examen preliminar internacional (formulario PCT/IPEA/401) y debe incluirse también en toda solicitud de examen preliminar internacional presentada en forma de impresión de computadora;

*Regla 55.1*

vii) la solicitud de examen preliminar internacional no está redactada en el idioma de publicación de la solicitud internacional o en el idioma aceptado por la Administración encargada del examen preliminar internacional.

22.25 Por lo que se refiere a las correcciones, efectuadas de oficio o previo requerimiento, de ciertas irregularidades en la solicitud de examen preliminar internacional, véanse los párrafos 22.26 y 22.26A (correcciones de oficio), 22.35 (indicaciones relativas al mandatario) y 22.37 (requerimiento para corregir irregularidades).

22.26 Muchos tipos de errores en la solicitud de examen preliminar internacional pueden ser corregidos de oficio por la propia Administración encargada del examen preliminar internacional, lo que significa que no es necesario que el solicitante efectúe la corrección por sí mismo, ni que se le requiera formalmente para que lo haga. Cuando se realice de oficio una corrección, la Administración encargada del examen preliminar internacional efectúa la corrección y anota en el margen las letras “IPEA”. Cuando se deba suprimir cualquier parte, la Administración encargada del examen preliminar internacional colocará dicha parte entre corchetes y trazará una línea entre dichos corchetes, aunque deberá permitir que siga siendo legible la parte suprimida. La Administración encargada del examen preliminar internacional informará al solicitante de la corrección efectuada, enviándole una copia de la hoja corregida de la solicitud de examen preliminar internacional, o bien por notificación separada (no existe ningún formulario especial, aunque podría utilizarse el formulario PCT/IPEA/424, que sirve cuando no es aplicable ningún otro formulario). Los errores que pueden ser corregidos de oficio incluyen, en particular, las indicaciones relativas al solicitante y al mandatario designados en la solicitud de examen preliminar internacional. Si el error lo corrige la Administración encargada del examen preliminar internacional después de que se haya transmitido a la Oficina Internacional el original de la solicitud de examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional lo notificará a la Oficina Internacional, enviándole copia de la hoja corregida de la solicitud de examen preliminar internacional.

22.26A También pueden cometerse errores al marcar las casillas del recuadro N.º IV de la solicitud de examen preliminar internacional en lo que respecta a posponer el inicio del examen preliminar internacional. Si se marca la casilla del punto 3 del recuadro N.º IV, pero la Regla 69.1.b) no es aplicable, o bien si se marca el punto 4 del recuadro N.º IV, pero la Regla 69.1.b) sí es aplicable, la Administración encargada del examen preliminar internacional suprimirá de oficio las marcas correspondientes. Antes de hacer tal corrección, la Administración encargada del examen preliminar internacional puede ponerse en contacto con el solicitante y pedir confirmación.

**Idioma**

*Reglas 23.1.b), 55.2, 62bis.1*

22.27 Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional no acepte el idioma en el que ha sido presentada ni el idioma en el que ha sido publicada la solicitud internacional, el solicitante deberá entregar, junto con la solicitud de examen preliminar internacional, una traducción de la solicitud internacional a un idioma en el que pueda efectuarse el examen preliminar internacional, es decir, un idioma que sea al mismo tiempo aceptado por dicha Administración y un idioma de publicación. Dicha traducción deberá incluir todo elemento mencionado en el Artículo 11.1)iii)d) o e) presentado por el solicitante en virtud de la Regla 20.3.b), 20.5*bis*.b), 20.5*bis*.c) o 20.6.a) y cualquier parte de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos presentada por el solicitante en virtud de la Regla 20.5.b), 20.5.c), 20.5*bis*.b), 20.5*bis*.c) o 20.6.a) que se considere contenida en la solicitud internacional según la Regla 20.6.b). Cuando ya se haya facilitado a la Administración encargada de la búsqueda internacional una traducción al citado idioma, de conformidad con la Regla 23.1.b), y la Administración encargada del examen preliminar internacional forme parte de la misma Oficina nacional u organización intergubernamental que la Administración encargada de la búsqueda internacional, el examen preliminar internacional se realizará basándose en dicha traducción, a menos que el solicitante proporcione una traducción a la Administración encargada del examen preliminar internacional, como se ha indicado anteriormente. A petición de la Administración encargada del examen preliminar internacional, cuando la opinión escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional no esté redactada en inglés o en un idioma aceptado por la Administración encargada del examen preliminar internacional, será traducida al inglés por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad. La Oficina Internacional transmitirá una copia de la traducción de la opinión escrita en el plazo de dos meses desde la fecha de la petición.

**Firma**

*Reglas 53.2.b), 60.1.a-ter)*

22.28 Salvo en el caso expuesto en el párrafo 22.30, el solicitante debe firmar la solicitud de examen preliminar internacional, o bien enviar un poder separado, o copia de un poder general firmado, que nombre a un mandatario para la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional. Si hay varios solicitantes, será suficiente con que uno de ellos firme la solicitud de examen preliminar internacional.

*Reglas 90.3, 90.4.d)*

22.29 Cuando el mandatario firme la solicitud de examen preliminar internacional y anteriormente haya sido presentado un poder en la Oficina receptora, en la Administración encargada de la búsqueda internacional o en la Oficina Internacional, o cuando el mandatario haya sido nombrado en el petitorio, no será necesario que el solicitante envíe ningún tipo de poder a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Cuando el mandatario firme la solicitud de examen preliminar internacional y esta se presente ante una Administración encargada del examen preliminar internacional que no haya renunciado a la exigencia de la entrega de un poder separado, esta Administración encargada del examen preliminar internacional confirmará que el mandatario ha sido

designado para actuar ante la Administración encargada del examen preliminar internacional si la solicitud de examen preliminar internacional no está acompañada de ningún poder, o el poder ya ha sido presentado ante la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Oficina Internacional. Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional no sea la misma Oficina que la Oficina receptora o la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional puede suponer, salvo que se le notifique otra cosa o tenga razones para pensar lo contrario, que un mandatario que aparece indicado en la publicación de la solicitud internacional y en la Gaceta del PCT ha sido debidamente nombrado por el solicitante.

*Regla 90.4.d)*

22.30 La Administración encargada del examen preliminar internacional puede renunciar a la exigencia de la entrega de un poder separado o de una copia del poder general. Esta renuncia no sería aplicable a la entrega de una declaración de retirada por un mandatario o un representante común. Cuando una Administración encargada del examen preliminar internacional haya renunciado a la exigencia de la entrega de un poder separado, el mandatario nombrado en una solicitud de examen preliminar internacional puede firmarla, incluso si no se ha presentado ningún poder separado ante la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional o la Oficina Internacional, y el mandatario no ha sido nombrado en el petitorio.

*Reglas 90.1.c), d), 90.3.b), 90.4*

22.31 El nombramiento de un mandatario adicional o de un mandatario secundario para el procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional puede efectuarse en la misma solicitud de examen preliminar internacional o por medio de un poder separado o un poder general. Si el nombramiento se realiza en la misma solicitud de examen preliminar internacional, firmada por el solicitante, no es necesario que se envíe un poder separado. Si esa solicitud la firma un mandatario nombrado anteriormente, tampoco es preciso que se presente un poder separado del solicitante si el mandatario nombrado anteriormente tiene derecho a nombrar mandatarios secundarios. Si la solicitud de examen preliminar internacional está firmada por el mandatario adicional o el mandatario secundario, no es necesario que se presente un poder separado si dicha solicitud se presenta ante una Administración encargada del examen preliminar internacional que haya renunciado a la exigencia de la entrega de un poder separado. La autorización para nombrar puede darse por supuesta salvo que el poder excluya el nombramiento de mandatarios secundarios. Si una solicitud de examen preliminar internacional la firma el mandatario adicional, es preciso presentar un poder separado firmado por el solicitante, o un mandatario suyo nombrado anteriormente que tenga derecho a nombrar mandatarios secundarios, cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional no haya renunciado a la exigencia de la entrega de un poder separado. Si existe un poder separado que acompaña a la solicitud de examen preliminar internacional o que se presenta posteriormente, la Administración encargada del examen preliminar internacional deberá enviar lo antes posible el original o una copia a la Oficina Internacional. En cuanto a la forma del requerimiento para corregir la falta de una firma, véase el párrafo 22.37.

*Reglas 90.2.a), b), 90.3.c)*

22.32 Un representante común tiene derecho a firmar la solicitud de examen preliminar internacional válidamente para todos los solicitantes. El mandatario del representante común también puede firmar válidamente en nombre de todos los solicitantes.

**Indicaciones relativas al solicitante**

*Reglas 4.4, 4.5, 4.16, 53.2.a)ii), 53.4, 60.1.a-bis); Instrucciones 115, 614*

22.33 La solicitud de examen preliminar internacional debe incluir las indicaciones prescritas que se refieren al solicitante. La dirección contendrá una indicación del país; basta con la indicación del país mediante un código de letras como parte del código postal (por ejemplo, CH-1211 Ginebra). La nacionalidad y el domicilio se indicarán por el nombre o los códigos de dos letras del país del Estado de ciudadanía y del Estado de domicilio; en caso de territorio dependiente (que no sea un Estado), se dará como indicación del domicilio el nombre del Estado del que dependa dicho territorio. En cuanto a la forma de indicar los nombres de los Estados, véase la Instrucción Administrativa 115. Si hay varios solicitantes, basta con indicar la dirección, la nacionalidad y el domicilio de uno de ellos que tenga derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional.

*Instrucción 614*

22.34 En cuanto a la decisión de si el solicitante tiene o no derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional, será fundamental que el solicitante tuviese ese derecho en el momento en que fue presentada tal solicitud. Si esa solicitud no contiene las indicaciones correspondientes, o si el solicitante ha incurrido en algún error dando indicaciones que no son las requeridas en apoyo del derecho a presentar la solicitud de examen preliminar internacional, la omisión o indicación errónea podrían ser corregidas por el solicitante si la Administración encargada del examen preliminar internacional comprueba a su satisfacción que el solicitante tenía derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional en el momento en que fue recibida la misma. En dicho caso, se considerará que tal solicitud ha cumplido los requisitos del Artículo 31.2)a) en la fecha en que fue presentada con los errores en sus indicaciones.

**Indicaciones relativas al mandatario**

*Reglas 4.4, 4.7, 4.16, 53.5, 90.1*

22.35 Si se designa o nombra un mandatario, la Administración encargada del examen preliminar internacional comprobará que las indicaciones correspondan a las que figuran en el expediente. Si la Administración encargada del examen preliminar internacional carece de información sobre el nombramiento, verificará si el mandatario ha sido indicado en la publicación de la solicitud internacional o en la Gaceta del PCT, o bien consultará con la Oficina Internacional. En caso de nombramiento o designación de un nuevo mandatario o de un mandatario adicional en la solicitud de examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional comprobará igualmente que las indicaciones sobre dicho mandatario cumplan las Reglas 4.4 y 4.16; asimismo, será aplicable la Regla 4.7, en lo que proceda. La Administración encargada del examen preliminar internacional puede renunciar a la exigencia de la entrega de un poder.

*Reglas 90.1.c), d)*

22.36 En caso necesario, la Administración encargada del examen preliminar internacional puede solicitar a la Oficina receptora que confirme si el mandatario tiene derecho a ejercer ante dicha Oficina (eventualmente mediante el formulario PCT/IPEA/410), si es que el mandatario carece del derecho al ejercicio profesional ante la Administración encargada del examen preliminar internacional.

**Requerimiento para corregir irregularidades en la solicitud de examen preliminar internacional**

*Reglas 53, 55, 60.1.a), a-ter), b)*

22.37 Si la Administración encargada del examen preliminar internacional encuentra una o más de las irregularidades citadas en la Regla 60.1.a), requerirá al solicitante para que corrija las irregularidades en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento (formulario PCT/IPEA/404). La Administración encargada del examen preliminar

internacional lo notificará a la Oficina Internacional enviándole copia del requerimiento. Cuando la irregularidad consista en falta de la firma de un solicitante por lo menos (véase el párrafo 22.28), la Administración encargada del examen preliminar internacional podrá incluir, junto con el requerimiento para que se proceda a la corrección, una copia de la última hoja de la solicitud de examen preliminar internacional, que el solicitante devolverá después de poner en ella la firma prescrita. Cuando el defecto consista en la falta de la firma en la solicitud de examen preliminar internacional y esta última se presente ante una Administración encargada del examen preliminar internacional que haya renunciado a la exigencia de la entrega de un poder separado, dicha Administración podrá incluir, junto con el requerimiento para corregir, una copia de la última hoja de la solicitud de examen preliminar internacional, que el mandatario devolverá después de haberla firmado.

*Regla 60.1.c)*

22.38 Al recibir una carta que contenga una corrección o que acompañe a una hoja de reemplazo de la solicitud de examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional anotará en dicha carta y en cualquier hoja que la acompañe la fecha en la que han sido recibidas. Comprobará la identidad del contenido de cualquier hoja de reemplazo de la solicitud de examen preliminar internacional con el de la hoja reemplazada (véanse los párrafos 22.40 y 22.41 para consultar información sobre las consecuencias de esta verificación). La Administración encargada del examen preliminar internacional anotará en la esquina superior derecha de la hoja de reemplazo el número de la solicitud internacional y la fecha en que se recibió dicha hoja, y en el centro del margen inferior las palabras “HOJA DE REEMPLAZO (REGLA 60.1)). Conservará en sus archivos copia de cualquier carta y de cualquier hoja de reemplazo. La Administración enviará a la Oficina Internacional cualquier hoja de reemplazo de la solicitud de examen preliminar internacional y copia de cualquier carta. La Administración encargada del examen preliminar internacional realizará los actos mencionados en este párrafo no solo cuando las correcciones enviadas por el solicitante se reciban a tiempo y satisfactoriamente, sino también cuando no lo sean y, por consiguiente, se considere no presentada la solicitud de examen preliminar internacional.

22.39 Si la Administración encargada del examen preliminar internacional recibe una hoja de reemplazo de una hoja de la solicitud de examen preliminar internacional que incorpora la corrección de una irregularidad de las mencionadas en la Regla 60.1.a), enviada por el solicitante por propia iniciativa sin haber sido requerido para corregir una irregularidad, la Administración encargada del examen preliminar internacional procederá en la forma expuesta en el párrafo precedente.

*Regla 60.1.a), b*

22.40 La Administración encargada del examen preliminar internacional comprobará si han sido o no corregidas a tiempo las irregularidades citadas en la Regla 60.1.a). Si el solicitante cumple el requerimiento dentro del plazo, se considerará la solicitud de examen preliminar internacional como recibida en la fecha efectiva de presentación, siempre y cuando esa solicitud, tal como haya sido enviada, permita la identificación de la solicitud internacional. El plazo para la corrección puede prorrogarse. Si la corrección de una irregularidad se recibe después de transcurrido el plazo para la corrección, pero antes de que se tome una decisión, deberá prorrogarse de oficio el plazo para la corrección, de manera que se considere la citada corrección como recibida a tiempo.

*Regla 60.1.b), c)*

22.41 la Administración encargada del examen preliminar internacional concluye que no ha sido corregida o que no ha sido corregida a tiempo cualquier irregularidad citada en la Regla 60.1.a) (véase el párrafo precedente), declarará que se considera no presentada la solicitud de examen preliminar internacional, y lo notificará al solicitante y a la Oficina Internacional (formulario PCT/IPEA/407). Si se modificase la fecha de recepción de la

solicitud de examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional lo notificará al solicitante y a la Oficina Internacional (formulario PCT/IPEA/402).

**Pago y reembolso de tasas**

*Reglas 57, 58*

22.42 La Administración encargada del examen preliminar internacional calculará el importe de la tasa de examen preliminar y de la tasa de tramitación prescritas. También determinará si han sido pagadas las tasas, y notificará al solicitante si ha existido cualquier defecto o exceso en el pago (eventualmente mediante el formulario PCT/IPEA/403).

*Reglas 57.2.a), 58.1.b)*

22.43 El importe de la tasa de tramitación, que se cobra a favor de la Oficina Internacional, es el que se indica en la Tabla de tasas. El importe de la tasa de examen preliminar, si la hubiere, lo fija la Administración encargada del examen preliminar internacional.

*Reglas 57.3, 58.1.b)*

22.44 La tasa de tramitación y la tasa de examen preliminar deben abonarse en el plazo de un mes a partir de 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. Si la solicitud de examen preliminar internacional ha sido enviada a la Administración encargada del examen preliminar internacional según la Regla 59.3, esas tasas deberán abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de la recepción efectiva de la solicitud de examen preliminar internacional por dicha Administración, o de 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que venza más tarde. Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional decida iniciar el examen preliminar internacional al mismo tiempo que la búsqueda internacional, dicha Administración requerirá al solicitante para que pague la tasa de tramitación y la tasa de examen preliminar en el plazo de un mes desde la fecha del requerimiento. El importe que deberá abonarse es el aplicable en esa fecha de pago. Si, antes de la fecha en la que venza el pago de tales tasas, la Administración encargada del examen preliminar internacional comprueba que no le han sido pagadas las tasas, o que el importe abonado no es suficiente para cubrirlas, podrá requerir al solicitante para que abone la cantidad que falte (eventualmente mediante el formulario PCT/IPEA/403).

*Reglas 58bis.1.a), c), 58bis.2*

22.45 Si, en el momento en que se adeuden las tasas de tramitación y de examen preliminar, la Administración encargada del examen preliminar internacional comprueba que no le han sido pagadas tales tasas, o que el importe abonado es insuficiente para cubrirlas, requerirá al solicitante para que le pague cualquier importe que falte, junto con una tasa por pago tardío, cuando sea aplicable, tal como se establece en la Regla 58*bis*.2, dentro del plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento (mediante el formulario PCT/IPEA/440). Se enviará copia de dicho requerimiento a la Oficina Internacional. No obstante, si la Administración encargada del examen preliminar internacional recibe cualquier pago antes de que haya sido enviado el requerimiento, se considerará recibido el pago antes de finalizado el plazo mencionado en el párrafo 22.44.

*Regla 58bis.2*

22.46 Si se exige una tasa por pago tardío, su importe será del 50% del importe de las tasas no abonadas que se especifique en el requerimiento o, si el importe así calculado es inferior a la tasa de tramitación, se podrá exigir una cantidad igual a la tasa de tramitación. El importe de la tasa por pago tardío no podrá superar en ningún caso el doble del importe de la tasa de tramitación.

*Regla 58bis.1.b), d)*

22.47 Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional haya enviado un requerimiento según la Regla 58*bis*.1.a) y, en el plazo de un mes desde la fecha del requerimiento, el solicitante no haya pagado la totalidad del importe adeudado, incluida, cuando sea aplicable, la tasa por pago tardío, la Administración encargada del examen preliminar internacional declarará que se considera no presentada la solicitud de examen preliminar internacional, mediante el formulario PCT/IPEA/407. Si la cantidad adeudada se recibe antes de que se declare no presentada la solicitud de examen preliminar internacional, se considerará que el pago ha sido recibido antes del vencimiento del plazo antes mencionado, y la Administración encargada del examen preliminar internacional no declarará que se considera no presentada la solicitud de examen preliminar internacional.

*Reglas 54.4, 57.4*

22.48 La Administración encargada del examen preliminar internacional reembolsará al solicitante la tasa de tramitación si se retirase la solicitud de examen preliminar internacional antes de haber sido enviada a la Oficina Internacional, o ha sido considerada no presentada porque ninguno de los solicitantes posee el derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional.

**Transferencia de las tasas de tramitación a la Oficina Internacional**

*Regla 57*

22.49 La Administración encargada del examen preliminar internacional deberá enviar mensualmente a la Oficina Internacional las tasas de tramitación percibidas durante el mes anterior. Al realizar la transferencia, la Administración encargada del examen preliminar internacional indicará las cantidades exactas transferidas, desglosadas en función de los números de solicitud internacional de las solicitudes internacionales de que se trate, así como de los nombres de los solicitantes.

**Utilización de telecopiadores, telégrafos, teleimpresores, etc.**

*Regla 92.4.d) y e)*

22.50 Cuando se exija la entrega del original de un documento para que la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional pueda tener la seguridad de la validez del documento que haya sido transmitido por telecopiador, telégrafo, teleimpresor o cualquier otro medio de comunicación, pero, en el plazo de 14 días, no reciba el original del documento firmado por el solicitante o su mandatario, se enviará un requerimiento al solicitante para que cumpla el requisito en un plazo que deberá ser razonable (eventualmente mediante el formulario PCT/ISA/230 o PCT/IPEA/434, según proceda). No será necesario presentar el documento original para acreditar la validez salvo que dicho original sea requerido por la Administración.

*Reglas 92.1.b), 92.4.g)ii)*

22.51 Si el solicitante no cumple el requerimiento dentro del plazo, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional notificará al solicitante que el documento se considera no presentado (eventualmente mediante el formulario PCT/ISA/232 o PCT/IPEA/438, según proceda).

**Tramitación de los documentos en papel por las administraciones que exigen la presentación electrónica**

*Reglas 89bis.1(d-bis), 89bis.2*

22.51A Si la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional acepta únicamente documentos presentados en formato electrónico o por medios electrónicos en virtud de la Regla 89*bis*.1.d-*bis*), considerará no recibidos los documentos que se le hayan presentado en papel. La

Administración lo notificará lo antes posible al solicitante (formulario PCT/ISA/231 o formulario PCT/IPEA/435). No obstante, en determinados casos, la Administración podrá decidir aceptar documentos presentados por otros medios (instrucciones 703.e-*bis*) y 713).

**Reenvío electrónico de documentos presentados en papel**

*Reglas 89bis.1(d-bis), 89bis.2*

22.51B Si la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional exige el reenvío electrónico de cualquier documento presentado en papel (Regla 89*bis*.1.d-*ter*), 89*bis*.2), requerirá lo antes posible al solicitante para que lo haga (formulario PCT/ISA/230 o formulario PCT/IPEA/434). Si el solicitante no responde oportunamente al requerimiento, la Administración no tendrá en consideración el documento presentado en papel y lo notificará al solicitante (formulario PCT/ISA/232 o formulario PCT/IPEA/438). En determinados casos, la Administración también podrá decidir convertir el documento presentado en papel a formato electrónico de conformidad con la Instrucción 705*bis* (Instrucción 703.e-*ter*) y 713).

22.51C Si la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional advierte alguna incoherencia entre el texto original y el documento reenviado electrónicamente antes de que expire el plazo de dos meses aplicable, deberá llamar la atención del solicitante sobre la incoherencia y darle la oportunidad de efectuar las correcciones necesarias antes de que expire el plazo de dos meses.

**Irregularidades en el servicio postal**

*Regla 82*

22.52 En cuanto al procedimiento aplicable en caso de retraso o pérdida del correo o en caso de interrupción en el servicio postal, hay que remitirse a la Regla 82. Esa Regla será igualmente aplicable si se utiliza un servicio de mensajería, siempre y cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional acepte la prueba del envío de un documento por un servicio de distribución distinto al de las administraciones postales.

**Excusa del retraso en el cumplimiento de los plazos**

*Regla 82quater.1, Instrucción 111*

22.52A Se excusarán los retrasos en el cumplimiento de los plazos conforme a la Regla 82*quater*.1 siempre que se demuestre, de forma satisfactoria para la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, según proceda, que se cumplen las siguientes condiciones:

a) el plazo no se cumplió debido a guerra, revolución, desorden civil, huelga, catástrofe natural, epidemia, indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga su domicilio, su sede o su residencia;

b) se han tomado las medidas necesarias tan pronto como ha sido razonablemente posible;

c) la parte interesada ha presentado las pruebas correspondientes de forma aceptable para la Administración o, en caso de supresión de este requisito en virtud de la Regla 82*quater*.1.d), la declaración proporcionada satisface las condiciones establecidas por la Administración, y

d) la Administración recibió las pruebas o las declaraciones a más tardar seis meses después del vencimiento del plazo aplicable al caso concreto.

En el caso particular de una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica, la parte interesada deberá demostrar que se trató de una interrupción que afectó a una amplia zona geográfica y no de un problema localizado, que la interrupción fue inesperada o imprevista y que no disponía de otros medios de comunicación. Los trámites en cuestión incluyen el envío de documentos, respuestas a invitaciones y el pago de tasas. La Administración determinará, sobre la base de las circunstancias del caso concreto, si la parte interesada ha tomado las medidas necesarias "tan pronto como haya sido razonablemente posible". En términos generales, esto significa en un breve lapso de tiempo tras la desaparición de la causa del retraso. Por ejemplo, en caso de que una huelga impida a un mandatario llegar a su puesto de trabajo, cabría esperar, por lo general, que se emprendiera el trámite correspondiente al siguiente día laborable o poco después, según en qué etapa se haya interrumpido el trabajo preparatorio. Por otra parte, si por causa de una catástrofe se han destruido completamente sus archivos, es lógico suponer que le llevará más tiempo reconstruir todos los documentos y sistemas que le permitirán iniciar el trámite requerido. En la Regla 82*quater*.1 no se hace referencia específicamente al emprendimiento del trámite "tan pronto como sea razonablemente posible tras la desaparición de la causa del retraso", puesto que cabría esperar que la parte interesada tome medidas, dentro de lo posible, para solucionar el problema, aun cuando se perciba que la situación de emergencia en cuestión perdurará durante un lapso de tiempo considerable, pero la parte interesada no se vea personalmente impedida para remediar el problema. En cuanto a la forma aceptable de presentación de pruebas para la Administración, los siguientes ejemplos deberían, en general, considerarse aceptables para este fin: un boletín informativo de un medio de comunicación fiable, una declaración o un anuncio de la administración nacional competente. En el caso de una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica, también podría aceptarse una atestación del proveedor de servicios de Internet o de la empresa proveedora de electricidad de la parte interesada.

En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que la Administración tenga conocimiento de un acontecimiento en un Estado o lugar determinado que permita excusar los retrasos en el cumplimiento de los plazos, esta podrá suprimir el requisito de presentar pruebas (Regla 82*quater*.1.d)). En dicho caso, la Administración establecerá y publicará las condiciones para la supresión de ese requisito. Cuando la Administración considere que se cumplen las condiciones, no exigirá la presentación de pruebas. Sin embargo, la parte interesada deberá presentar una petición de excusa del retraso y declarar que el incumplimiento del plazo se debió al motivo por el que se renunció a aplicar el requisito.

*Regla 82quater.2, Instrucción 111*

22.52B Conforme a la Regla 82*quater*.2, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Administración encargada del examen preliminar internacional pueden prever la excusa de retrasos en el cumplimiento de plazos por causa de una indisponibilidad de cualquiera de los servicios de comunicación electrónica admitidos que se produzca en la Administración. Si la Administración contempla dicha excusa, lo notificará a la Oficina Internacional y esta última publicará dicha información en la Gaceta. Además, cuando se produzca la indisponibilidad (ej.: interrupción imprevista) o cuando esté programada (ej.: mantenimiento programado), la Administración también publicará la información relativa a tal indisponibilidad, así como su duración, y notificará a la Oficina Internacional en consecuencia.

22.52C Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, según sea el caso, prevea la excusa de retrasos en el cumplimiento de plazos en virtud de la Regla 82*quater*.2, excusará un retraso si:

a) el solicitante indica, cuando así lo exija la Administración, que no se cumplió el plazo debido a la indisponibilidad de uno de los servicios de comunicación electrónica admitidos en la Administración;

b) la Administración reconoce que el servicio de comunicación electrónica mencionado no estaba disponible en la Administración durante el plazo de tiempo en cuestión; y

c) el trámite correspondiente se emprendió el día hábil siguiente a la fecha en que dicho servicio de comunicación electrónica volvió a funcionar.

22.52D La Administración comunicará lo antes posible su decisión a la parte interesada (mediante el formulario PCT/ISA/224 o PCT/IPEA/424, según proceda). También transmitirá a la Oficina Internacional una copia de la decisión y, si procede, toda petición y prueba presentada.

**Prórroga de los plazos en virtud de la Regla 82*quater*.3**

*Regla 82quater.3, Instrucción 111*

22.52E Cuando el Estado en el que se encuentra la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, según sea el caso, experimente una perturbación generalizada causada por un acontecimiento enumerado en la Regla 82*quater*.1.a) que afecte al funcionamiento de la Administración y, por tanto, interfiera en la capacidad de las partes interesadas para efectuar un trámite ante esa Administración, la Administración podrá establecer un período de prórroga de conformidad con la Regla 82*quater*.3. La Administración podrá adoptar esta decisión si considera que se satisfacen las dos condiciones siguientes:

1) el Estado en el que se encuentra experimenta una perturbación generalizada causada por un acontecimiento mencionado en la Regla 82*quater*.1.a) (la perturbación no tiene que afectar a todo el Estado); y

2) la perturbación generalizada ha afectado al funcionamiento de la Autoridad y ha repercutido considerablemente en su capacidad para prestar sus servicios habituales a las partes interesadas.

Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando el Estado en cuestión experimenta una epidemia y la autoridad local competente ha optado por restringir los desplazamientos de las personas, de forma tal que una gran parte del personal de la Administración no puede seguir trabajando en las instalaciones. Otro ejemplo sería una catástrofe natural que haya causado daños importantes en los sistemas electrónicos en que se basa la Administración para tramitar las solicitudes internacionales. También puede suceder que las infraestructuras (como las redes de electricidad, los acueductos o las carreteras) del lugar donde se encuentra la Administración hayan sufrido graves daños a raíz de un terremoto o un tsunami y la Administración, aunque siga funcionando, solo pueda prestar servicios limitados al público. Si la Administración cuenta con varias oficinas sucursales, pero solo una o varias de ellas se vieron perjudicadas en sus operaciones, se dejaría a discreción de la Administración la decisión de aplicar la Regla 82*quater*.3 en función de las circunstancias.

22.52F Cuando la Administración determine que es conveniente establecer un período de prórroga en virtud de la Regla 82*quater*.3, deberá entonces fijar las fechas de inicio y fin de dicho período. A tal efecto, deberá estimar la duración probable de las restricciones o limitaciones a su capacidad para prestar servicios al público, teniendo en cuenta la naturaleza del acontecimiento, la gravedad de la perturbación generalizada, la posible evolución de los sucesos y otros factores pertinentes. El período de prórroga debe ser lo más breve posible y estar justificado por las circunstancias, de modo que puedan reducirse al mínimo los posibles retrasos en los trámites subsiguientes. En cualquier caso, no podrá

exceder de dos meses contados a partir de la fecha de inicio. Si la perturbación generalizada continúa, la Administración podrá establecer períodos adicionales de prórroga en virtud de la Regla 82*quater*.3.b), de un máximo de dos meses de duración a la vez.

22.52G Cuando la Administración decida prorrogar o volver a prorrogar los plazos, publicará la información sobre las fechas de inicio y fin del período de prórroga y notificará a la Oficina Internacional al respecto.

22.52H Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Administración encargada del examen preliminar internacional, según sea el caso, establezcan un período de prórroga o un período adicional de prórroga en virtud de la Regla 82*quater*.3, los plazos establecidos en el Reglamento para efectuar un trámite determinado ante esa Administración que expiren durante ese período, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 80.5, vencerán el primer día siguiente al término de ese período. En relación con la solicitud internacional, no será necesario que el solicitante pida la prórroga ni que la Administración emita una resolución específica al respecto. Cabe señalar que esta Regla no se aplica al período de prioridad, ya que no se trata de un plazo fijado en el Reglamento.

**Cómputo de los plazos**

*Regla 80*

22.53 Para más detalles en cuanto al cómputo de los plazos y fechas de los documentos, hay que remitirse a la Regla 80.

**Modificaciones efectuadas según el Artículo 19**

*Artículo 19; Regla 53.9.a)ii)*

22.54 Si el solicitante indica que no deben tenerse en cuenta las modificaciones efectuadas según el Artículo 19, la Administración encargada del examen preliminar internacional considerará eliminada cualquiera de tales modificaciones y anotará las correspondientes hojas de modificación en consecuencia.

**Respuesta a la opinión escrita**

*Instrucción 602.a)*

22.55 En respuesta a una opinión escrita, un solicitante puede presentar modificaciones acompañadas de una carta de remisión. Cuando reciba esas modificaciones, la Administración encargada del examen preliminar internacional indicará en la esquina superior derecha de las hojas de reemplazo el número de la solicitud y la fecha de recepción. La Administración encargada del examen preliminar internacional anotará, en el centro del margen inferior de cada hoja, la mención “HOJA MODIFICADA” o su equivalente.

*Reglas 92.1.a), 92.2.a)*

22.56 También deberá tenerse en cuenta que cualquier documento enviado por el solicitante durante el examen preliminar internacional, excepto la solicitud internacional propiamente dicha, si no está en forma de carta, debe ir acompañado de una carta firmada por el solicitante. La carta debe identificar la solicitud internacional a la que se refiere y estar redactada en el mismo idioma que dicha solicitud, o en uno de los idiomas cuyo uso esté autorizado por la Administración encargada del examen preliminar internacional. Si no se cumplen estos requisitos, deberá informarse al solicitante sobre el incumplimiento, y se le requerirá para que subsane la omisión dentro del plazo fijado en el requerimiento. El plazo debe ser razonable, teniendo en cuenta las circunstancias, pero no será inferior a 10 días ni superior a un mes a partir del envío del requerimiento. Si la omisión se subsana dentro del plazo fijado en el requerimiento, no se tendrá en cuenta; en caso contrario, el documento no se tomará en consideración.

*Reglas 55, 60.1.a) a e)*

22.57 Si se comprueba que se ha publicado o facilitado una traducción errónea según la Regla 55.2 o que una modificación no está redactada en un idioma aceptado por la Administración encargada del examen preliminar internacional, podrá requerirse al solicitante, en cualquier momento durante el procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional, para que facilite una traducción de esa modificación o para que corrija cualquier traducción de la solicitud internacional, a fin de que esté en conformidad con el texto presentado o publicado, según corresponda. Si el solicitante no facilita una traducción de la modificación en el plazo concedido en el requerimiento, no se tendrá en cuenta esa modificación a los efectos del examen preliminar internacional.

**Transmisión del informe de examen preliminar internacional y de los documentos conexos**

*Regla 71.1*

22.58 La Administración encargada del examen preliminar internacional, el mismo día, debe hacer lo siguiente:

i) transmitir a la Oficina Internacional una copia del informe de examen preliminar internacional (formulario PCT/IPEA/409) y, en su caso, de sus anexos, mediante el formulario de transmisión PCT/IPEA/415, y al solicitante una copia del informe mediante el formulario de transmisión PCT/IPEA/416;

ii) incluir en el expediente de examen una copia de la notificación, del informe y de las modificaciones o rectificaciones; y

iii) si la presentación tardía de modificaciones según el Artículo 34 significa que esas modificaciones no han sido tenidas en cuenta por la Administración encargada del examen preliminar internacional, notificar este hecho al solicitante, eventualmente mediante el formulario PCT/IPEA/432 (procedimiento de la segunda casilla).

*Regla 71.1.b), Instrucción 602bis*

22.58A La Administración encargada del examen preliminar internacional también transmitirá varios otros documentos del expediente a la Oficina Internacional (mediante el formulario PCT/IPEA/415). Los documentos que han de transmitirse son los que se citan en la Instrucción 602*bis*.a). La Administración decidirá si transmite algún otro documento de su expediente a la Oficina Internacional.

*Regla 94.1.c), Instrucción 420bis*

22.58B La Oficina Internacional remitirá a las Oficinas elegidas los documentos antes citados recibidos de la Administración encargada del examen preliminar internacional, junto con el informe de examen preliminar internacional, y los pondrá a disposición del público tras el vencimiento de un plazo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad.

**Retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de todas las elecciones**

*Reglas 90bis.4, 90bis.5*

22.59 En el caso concreto de que el solicitante, por medio de una declaración firmada enviada a la Oficina Internacional, retire la solicitud de examen preliminar internacional o todas las elecciones, la Oficina Internacional deberá notificar dicha retirada a la Administración encargada del examen preliminar internacional, y esta última pondrá fin a la tramitación de la solicitud internacional. Una declaración de retirada debe estar firmada por todos los solicitantes inscritos en el expediente de la solicitud internacional o por el mandatario, siempre que se haya presentado un poder firmado por todos los solicitantes. A los efectos de cualquier retirada, no puede renunciarse al requisito de que un mandatario ostente un poder. Si el solicitante entrega la declaración de retirada a la Administración encargada del examen preliminar internacional, esta anotará la fecha de recepción en la

declaración y la transmitirá a la Oficina Internacional lo antes posible. Se considerará que la declaración ha sido entregada a la Oficina Internacional en la fecha así indicada.

**Tramitación de las listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos proporcionadas específicamente a efectos de la búsqueda internacional o el examen preliminar**

*Reglas 13ter.1, 13ter.2; Instrucciones 513, 610; AI Anexo C*

22.60 Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos y el solicitante haya proporcionado, por requerimiento o de otro modo, una lista de secuencias a la Administración encargada de la búsqueda internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional, según el caso, específicamente a efectos de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional, toda lista que no figure en la solicitud internacional tal como fue presentada no formará parte de la solicitud internacional, a reserva de lo dispuesto en el Artículo 34, sino que se utilizará únicamente a los fines del correspondiente procedimiento. Si dicha lista de secuencias se proporciona en línea, la finalidad para la que se presenta la lista de secuencias y el número de solicitud internacional se codificarán en el nombre del archivo o en los metadatos asociados, sin modificar el contenido del archivo. Si se proporciona en un soporte físico, la Administración etiquetará físicamente el soporte con las palabras "LISTA DE SECUENCIAS SUMINISTRADA POSTERIORMENTE QUE NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL" o su equivalente en el idioma de publicación de la solicitud internacional, junto con el número de solicitud internacional.

*Instrucciones 513.e), 610.d); AI Anexo C*

22.61 La Administración, además de conservar una copia de dicha lista de secuencias en sus archivos, transmitirá una copia de la misma a la Oficina Internacional para que pueda ser comunicada a las Oficinas designadas o elegidas. Si la lista de secuencias se recibe en línea, se transmitirá a la Oficina Internacional en línea con las anotaciones apropiadas pero sin cambios en su contenido. Si se presenta en un soporte físico, la Administración podrá transmitir una copia a la Oficina Internacional en línea como si se hubiera recibido en línea, o bien enviar una copia del soporte físico a la Oficina Internacional. Si el soporte físico se ha presentado en un número de copias inferior al exigido, la Administración preparará la copia adicional y podrá cobrar la tasa correspondiente al solicitante.

[Fin del documento]