

## I. DISPOSICIONES GENERALES

### MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

**15353** *Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1989) adoptadas en la 36ª Sesión (16ª ordinaria) de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes el 12 de noviembre de 2007.*

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

ADOPTADAS EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2007 POR LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (UNIÓN PCT), CONFORME A SU TRIGÉSIMO SEXTO PERÍODO DE SESIONES (16.º ORDINARIO) DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2007, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2008

#### Índice de modificaciones<sup>1</sup>

Regla 4.1.  
Regla 4.11.  
Regla 4.12.  
Regla 12 bis.1.  
Regla 16.3.  
Regla 26 bis.3.  
Regla 29.1.  
Regla 41.1.

#### Modificaciones<sup>2</sup>

##### Regla 4

##### Petitorio (contenido)

4.1 Contenido obligatorio y contenido facultativo; firma.

- a) [Sin cambios].
- b) El petitorio contendrá, si procede:

- i) [sin cambios].
- ii) indicaciones relativas a una búsqueda anterior en virtud de lo dispuesto en las Reglas 4.12.i) y 12bis.l.c) y f),
- iii) y iv) [sin cambios].

c) El petitorio podrá contener:

- i) a iv) [sin cambios].
- v) una petición de restauración del derecho de prioridad,
- vi) una declaración en virtud de lo dispuesto en la Regla 4.12.ii d) [Sin cambios].

1. Las reglas modificadas entrarán en vigor el 1 de julio de 2008 y se aplicarán a las solicitudes internacionales cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de julio de 2008 o posterior.

2. A continuación se reproduce el texto, en su versión modificada, de las reglas que fueron modificadas. Cuando no se haya modificado un párrafo o apartado de dichas reglas, figurará una indicación de «[Sin cambios]» o «[Siguió suprimido]».

4.2 a 4.10 [Sin cambios].

4.11 Referencia a una solicitud de «continuación» o de «continuación en parte», o a una solicitud principal o a una patente principal.

a) Si:

i) el solicitante tiene la intención de indicar, conforme a la Regla 49bis. La) o b) que desea que la solicitud internacional sea tratada, en cualquier Estado designado, como una solicitud de patente de adición, de certificado de adición, de certificado de inventor de adición, o de certificado de utilidad de adición; o

ii) el solicitante tiene la intención de indicar, conforme a la Regla 49bis.l.d), que desea que la solicitud internacional sea tratada, en cualquier Estado designado, como una solicitud de «continuación» o de «continuación en parte» de una solicitud anterior; el petitorio deberá indicarlo y deberá indicar la solicitud principal pertinente, la patente principal o el título principal correspondiente.

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

4.12 Consideración de los resultados de una búsqueda anterior.

Si el solicitante desea que la Administración encargada de la búsqueda internacional tome en consideración, al realizar la búsqueda internacional, los resultados de una búsqueda internacional, de tipo internacional o nacional anterior realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional u otra administración, o por una Oficina nacional («búsqueda anterior»):

i) deberá indicarlo en el petitorio y deberá especificar la Administración u Oficina correspondiente y la solicitud con respecto a la cual se realizó la búsqueda anterior;

ii) el petitorio podrá contener, si procede, una declaración en la que se afirme que la solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud con respecto a la cual se realizó la búsqueda anterior, o que la solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que aquella solicitud anterior, con la salvedad de que se presenta en un idioma diferente.

4.13 y 4.14 [Siguen suprimidas].

4.14 bis a 4.19 [Sin cambios].

#### *Regla 12 bis*

Copia de los resultados de una búsqueda anterior y de una solicitud anterior; traducción

12 bis.1 Copia de los resultados de una búsqueda anterior y de una solicitud anterior; traducción

a) Si el solicitante, en virtud de lo dispuesto en la Regla 4.12, ha pedido a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tome en consideración los resultados de una búsqueda anterior realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional u otra administración, o por una Oficina nacional, el solicitante deberá, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos c) a f), presentar a la Oficina receptora, junto con la solicitud internacional, una copia de los resultados de la búsqueda anterior, en cualquiera de las formas (por ejemplo, en forma de un informe de búsqueda, de una relación del estado anterior de la técnica mencionado o de un informe de examen) en que la Administración u Oficina correspondiente los haya presentado.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos e) a f), la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá pedir al solicitante que le proporcione, en un plazo que deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias:

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 anterior solicitud 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.

c) Cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Oficina receptora, el solicitante podrá, en lugar de presentar las copias mencionadas en los párrafos a) y b)i) y iv), manifestar su deseo de que la Oficina receptora las prepare y transmita a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Esa petición deberá formularse en el petitorio y la Oficina receptora podrá exigir el pago de una tasa en su favor.

d) Cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional, o por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, no se exigirá la presentación de las copias o traducciones mencionadas en los párrafos a) y b).

e) Cuando en el petitorio figure una declaración en virtud de lo dispuesto en la Regla 4.12)ii) en la que se afirme que la solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud con respecto a la cual se realizó la búsqueda anterior, o que la solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud anterior, con la salvedad de que se presenta en un idioma diferente, no se exigirá la presentación de las copias o traducciones mencionadas en los párrafos b)i) y ii).

f) Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional disponga de una de las copias o traducciones mencionadas en los párrafos a) y b), obtenidas de una forma y manera que sean aceptables para aquella, por ejemplo, de una biblioteca digital o en forma de documento de prioridad, y el solicitante lo indique así en el petitorio, no se exigirá la presentación de una copia o traducción en virtud de dichos párrafos.

#### *Regla 16*

##### Tasa de búsqueda

16.1 y 16.2 [Sin cambios].

16.3 Reembolso parcial.

Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional tenga en cuenta, en virtud de lo dispuesto en la Regla 4 los resultados de una búsqueda anterior al realizar la búsqueda internacional, dicha Administración deberá reembolsar la tasa de búsqueda pagada en relación con la solicitud internacional, en la medida y en las condiciones previstas en el acuerdo concluido en virtud del Artículo 16.3)b).

#### *Regla 26 bis*

##### Corrección o adición de la reivindicación de prioridad

26 bis.1 y 26 bis.2 [Sin cambios].

26 bis.3 Restauración del derecho de prioridad por la Oficina receptora.

a) a c) [Sin cambios].

d) La presentación de una petición según el párrafo a) podrá estar sujeta por la Oficina receptora al pago, en su favor, de una tasa por petición de restauración, pagadera en el plazo aplicable según el párrafo e). El importe de esa tasa eventual será fijado por la Oficina receptora. El plazo para el pago de la tasa podrá prorrogarse, por decisión de la Oficina receptora, por un período de hasta dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del párrafo e).

e) a j) [Sin cambios].

## Regla 29

### Solicitudes internacionales consideradas retiradas

#### 29.1 Comprobaciones de la Oficina receptora.

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

- i) a iii) [sin cambios].
- iv) la Oficina Internacional no estará obligada a notificar al solicitante la recepción del ejemplar original;
- v) no se llevará a cabo la publicación internacional de la solicitud internacional si la notificación de dicha declaración transmitida por la Oficina receptora llega a la Oficina Internacional antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos para llevar a cabo la publicación internacional.

- 29.2 [Sigue suprimida].
- 29.3 y 29.4 [Sin cambios].

## Regla 41

### Consideración de los resultados de una búsqueda anterior

#### 41.1 Consideración de los resultados de una búsqueda anterior.

Cuando, en virtud de la Regla 4.12, el solicitante haya pedido a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tome en consideración los resultados de una búsqueda anterior y haya cumplido lo dispuesto en la Regla 12bis.1 y:

- i) la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional, o por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional deberá, en la medida de lo posible, tomar en consideración esos resultados al realizar la búsqueda internacional;
- ii) la búsqueda anterior haya sido 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 encargada de la búsqueda internacional podrá tomar en consideración esos resultados al realizar la búsqueda internacional.

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

ADOPTADAS EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2007 POR LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (UNIÓN PCT) DESPUÉS DE SU TRIGÉSIMO SEXTO PERÍODO DE SESIONES (16º ORDINARIO) CELEBRADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2007, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2009

**Índice de modificaciones<sup>1</sup>**

Regla 45 bis.  
Regla 45 bis.1.  
Regla 45 bis.2.  
Regla 45 bis.3.  
Regla 45 bis.4.  
Regla 45 bis.5.  
Regla 45 bis.6.  
Regla 45 bis.7.  
Regla 45 bis.8.  
Regla 45 bis.9.  
Regla 48.3.  
Tabla de tasas.

**Modificaciones<sup>2</sup>***Regla 45 bis*

## Búsquedas internacionales suplementarias

45 bis.1 Petición de búsqueda suplementaria.

a) El solicitante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento de un plazo de 19 meses contados a partir de la fecha de prioridad, pedir que se efectúe una búsqueda internacional suplementaria con respecto a la solicitud internacional por una Administración encargada de la búsqueda internacional que sea competente a tal efecto en virtud de la Regla 45 bis.9. Ese tipo de peticiones podrán realizarse con respecto a varias de esas Administraciones.

b) Una petición conforme a lo dispuesto en el párrafo a) («petición de búsqueda suplementaria») deberá presentarse a la Oficina Internacional y en ella se indicará:

i) el nombre y dirección del solicitante y del mandatario (si lo hubiere), el título de la invención, la fecha de presentación internacional y el número de la solicitud internacional;

ii) la Administración encargada de la búsqueda internacional a la que se solicita que efectúe la búsqueda internacional suplementaria («Administración designada para la búsqueda suplementaria»); y

1. Las presentes modificaciones se aplicarán a las solicitudes internacionales cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de enero de 2009 o una fecha posterior. Además, la Regla 45 bis se aplicará a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional sea anterior al 1 de enero de 2009 y respecto de la que el plazo de presentación de una petición de búsqueda suplementaria en virtud de la Regla 45bis.1.a) expire el 1 de enero de 2009 o posteriormente.

Otras propuestas de modificación de la Regla 45 bis y de la Tabla de tasas serán sometidas a la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) para que las adopte en su trigésimo octavo período de sesiones (22º extraordinario) del 22 al 30 de septiembre de 2008 y, en caso de que así sea, entrarán asimismo en vigor el 1 de enero de 2009 y, por lo tanto, modificarán nuevamente esa regla y la Tabla de tasas.

2. A continuación se reproduce el texto, en su versión modificada, de las reglas que fueron modificadas. Cuando no se haya modificado un párrafo o apartado de dichas reglas, figurará una indicación de «[Sin cambios]».

iii) cuando la solicitud internacional se haya presentado en un idioma que no sea aceptado por esa Administración, si cualquier traducción proporcionada a la Oficina receptora en virtud de la Regla 12.3 ó 12.4 deberá servir de base a la búsqueda internacional suplementaria,

c) La petición de búsqueda suplementaria, cuando proceda, deberá ir acompañada de:

i) cuando la Administración designada para la búsqueda suplementaria no acepte el idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional ni el idioma en el que se haya proporcionado la traducción (si la hubiere) en virtud de la Regla 12.3 ó 12.4, una traducción de la solicitud internacional a un idioma que sea aceptado por esa Administración;

ii) preferiblemente, una copia de una lista de secuencias en formato electrónico con arreglo a la norma prescrita en las Instrucciones Administrativas, en caso de que lo exija la Administración designada para la búsqueda suplementaria.

d) Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional haya dictaminado que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención, en la petición de búsqueda suplementaria podrá indicarse que el solicitante desea limitar la búsqueda internacional suplementaria a una de las invenciones identificadas por la Administración encargada de la búsqueda internacional distinta de la invención principal mencionada en el Artículo 17.3a).

e) Se considerará que no se ha presentado la petición de búsqueda suplementaria y la Oficina Internacional así lo declarará:

i) si la petición se recibe después del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo a); o

ii) si la Administración designada para la búsqueda suplementaria no ha declarado, en el acuerdo aplicable en virtud del Artículo 16.3b), que está preparada para efectuar ese tipo de búsquedas o si no es competente a tal efecto en virtud de la Regla 45 bis.9.b).

45 bis.2 Tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria.

a) La petición de búsqueda suplementaria estará sujeta al pago de una tasa en favor de la Oficina Internacional («tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria») según lo estipulado en la Tabla de tasas.

b) La tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria se deberá pagar en la moneda en que figura la tasa en la Tabla de tasas o en cualquier otra moneda determinada por la Oficina Internacional. El importe en esa otra moneda será el equivalente redondeado, establecido por la Oficina Internacional, del importe que se indique en la Tabla de tasas y se publicará en la Gaceta.

c) La tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria se deberá pagar a la Oficina Internacional dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de recepción de la petición de búsqueda suplementaria. El importe pagadero será el aplicable en la fecha de pago.

d) La Oficina Internacional reembolsará al solicitante la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria si, antes de que se transmitan a la Administración designada para la búsqueda suplementaria los documentos mencionados en la Regla 45 bis.4.e)i) a iv), se retirase la petición de búsqueda suplementaria o se considerase que no ha sido presentada.

45 bis.3 Tasa de búsqueda suplementaria.

a) La Administración encargada de la búsqueda internacional que efectúe búsquedas internacionales suplementarias podrá exigir que el solicitante pague en su favor una tasa («tasa de búsqueda suplementaria») por realizar ese tipo de búsqueda.

b) La tasa de búsqueda suplementaria será percibida por la Oficina Internacional. Las Reglas 16.1.b) a e) se aplicarán *mutatis mutandis*.

c) En cuanto al plazo para el pago de la tasa de búsqueda suplementaria y el importe pagadero, las disposiciones de la Regla 45 bis.2.c) se aplicarán *mutatis mutandis*.

d) La Oficina Internacional reembolsará al solicitante la tasa de búsqueda suplementaria si, antes de que se transmitan a la Administración designada para la búsqueda suplementaria los documentos mencionados en la Regla 45 bis.4.e)i) a iv), se retirase la petición de búsqueda suplementaria o se considerase que no ha sido presentada.

e) En la medida y en las condiciones previstas en el acuerdo aplicable en virtud del Artículo 16.3)b), la Administración designada para la búsqueda suplementaria reembolsará la tasa de búsqueda suplementaria si se considera que no se ha presentado la petición de búsqueda suplementaria antes de que esa Administración haya iniciado la búsqueda internacional suplementaria de conformidad con lo dispuesto en la Regla 45 bis.5.a).

45 bis.4 Verificación de la petición de búsqueda suplementaria; corrección de defectos; pago tardío de tasas; transmisión a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

a) Después de haber recibido una petición de búsqueda suplementaria, la Oficina Internacional verificará lo antes posible si la petición cumple con los requisitos de la Regla 45 bis.1.b) y c)i) y requerirá al solicitante para que corrija cualquier defecto dentro de un plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento.

b) Si en el momento en que se adeuden la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria y la tasa de búsqueda suplementaria en virtud de las Reglas 45 bis.2.c) y 45 bis.3.c), la Oficina Internacional comprueba que no se han pagado esas tasas en su totalidad, requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento, pague la cantidad necesaria para cubrir esas tasas, junto con la tasa por pago tardío prevista en el párrafo c).

c) El pago de tasas en respuesta a un requerimiento efectuado en virtud de lo dispuesto en el párrafo b) estará sujeto al pago en favor de la Oficina Internacional de una tasa por pago tardío, cuyo importe corresponderá al 50 % de la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria.

d) Si el solicitante no proporciona la corrección exigida o no paga la totalidad del importe de las tasas debidas, incluida la tasa por pago tardío, antes de que venza el plazo aplicable en virtud del párrafo a) o b), respectivamente, se considerará que no se ha presentado la petición de búsqueda suplementaria y la Oficina Internacional así lo declarará e informará de ello al solicitante.

e) Si la Oficina Internacional comprueba que se han cumplido los requisitos estipulados en la Regla 45 bis.1.b) y c)i), 45 bis.2.c) y 45 bis.3.c), transmitirá lo antes posible a la Administración designada para la búsqueda suplementaria, pero no antes de la fecha en 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 en virtud de la Regla 45 bis.1.c)ii); y
- iv) toda traducción proporcionada en virtud de la Regla 12.3, 12.4 ó 45 bis.1.c)i) 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 evacuados 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.

f) A petición de la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la opinión escrita mencionada en el párrafo e)v) será traducida al inglés por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad, cuando no se halle en ese idioma o en un idioma aceptado por esa Administración. La Oficina Internacional transmitirá al solicitante al mismo tiempo que a esa Administración una copia de la traducción en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recepción de la petición de traducción.

45 bis.5 Inicio, fundamento y alcance de la búsqueda internacional suplementaria.

a) La Administración designada para la búsqueda suplementaria iniciará la búsqueda internacional suplementaria inmediatamente después de la recepción de los documentos indicados en la Regla 45 bis.4.e)i) a iv); no obstante, la Administración podrá, a su elección, aplazar el inicio de la búsqueda hasta que haya recibido asimismo los documentos indicados en la Regla 45 bis.4.e)v) o hasta que venza un plazo de 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, si esto se produce anteriormente.

b) La búsqueda internacional suplementaria se efectuará sobre la base de la solicitud internacional presentada o de una traducción conforme a lo estipulado en la Regla 45 bis.1.b)iii) o 45 bis.1.c)i), teniendo debidamente en cuenta el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita evacuados en virtud de la Regla 43 bis.1, cuando pueda consultarlos la Administración designada para la búsqueda suplementaria antes de iniciar la búsqueda. Cuando en la petición de búsqueda suplementaria figure la indicación prevista en la Regla 45 bis.1.d), la búsqueda internacional suplementaria podrá limitarse a la invención indicada por el solicitante en virtud de la Regla 45 bis.1.d) y a las partes de la solicitud internacional relacionadas con esa invención.

c) A los fines de la búsqueda internacional suplementaria, el Artículo 17.2) y las Reglas 13 ter.1, 33 y 39 se aplicarán mutatis mutandis.

d) Cuando la Administración designada para la búsqueda suplementaria pueda consultar el informe de búsqueda internacional antes de iniciar la búsqueda en virtud de lo dispuesto en el párrafo a), podrá excluir de la búsqueda suplementaria las reivindicaciones que no hayan sido objeto de la búsqueda internacional.

e) Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional haya formulado la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a) y la Administración designada para la búsqueda suplementaria pueda consultar esa declaración antes de iniciar la búsqueda en virtud de lo dispuesto en el párrafo a), esta última podrá decidir no evacuar un informe de búsqueda internacional suplementaria, en cuyo caso así lo declarará y lo notificará lo antes posible al solicitante y a la Oficina Internacional.

f) La búsqueda internacional suplementaria abarcará al menos los documentos indicados a tal efecto en el acuerdo aplicable en virtud del Artículo 16.3)b).

g) Si la Administración designada para la búsqueda suplementaria dictamina que no es posible efectuar la búsqueda debido a una limitación o condición mencionada en la Regla 45 bis.9.a), se considerará que no se ha presentado la petición de búsqueda suplementaria, y la Administración así lo declarará y lo notificará lo antes posible al solicitante y a la Oficina Internacional.

45 bis.6 Unidad de la invención.

a) Si la Administración designada para la búsqueda suplementaria dictamina que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención, deberá:

i) evacuar el informe de búsqueda internacional suplementaria respecto de las partes de la solicitud internacional relacionadas con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones («invención principal»);

ii) notificar al solicitante su opinión de que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención e indicar las razones de esa opinión; e

iii) informar al solicitante de la posibilidad de solicitar, dentro del plazo mencionado en el párrafo c), que se vuelva a examinar esa opinión.



b) Al considerar si la solicitud internacional satisface la exigencia de unidad de la invención, la Administración deberá tener debidamente en cuenta los documentos recibidos en virtud de la Regla 45 bis.4.e)vi) y vii) antes de iniciar la búsqueda internacional suplementaria.

c) Dentro de un plazo de un mes contado a partir de la fecha de la notificación prevista en el párrafo a)ü), el solicitante podrá solicitar a la Administración que vuelva a examinar la opinión mencionada en el párrafo a). La petición de nuevo examen podrá estar sujeta por la Administración al pago, en su favor, de una tasa de nuevo examen cuyo importe fijará ella misma.

d) Si el solicitante, dentro del plazo previsto en el párrafo c), solicita un nuevo examen de la opinión por parte de la Administración y paga la tasa exigida a ese respecto, la Administración examinará nuevamente la opinión. El examen no deberá ser realizado únicamente por la persona que haya formulado la decisión objeto de nuevo examen. Cuando la Administración:

- i) estime totalmente justificada la opinión, lo notificará al solicitante;
- ii) estime injustificada en parte la opinión, pero no obstante considere que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención, lo notificará al solicitante y, cuando sea necesario, procederá según lo estipulado en el párrafo a)i);
- iii) estime totalmente injustificada la opinión, lo notificará al solicitante, evacuará el informe de búsqueda internacional suplementaria respecto de todas las partes de la solicitud internacional y reembolsará al solicitante la tasa de nuevo examen.

e) A petición del solicitante, el texto de la petición de nuevo examen y el de la decisión se comunicarán a las Oficinas designadas junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria. El solicitante deberá presentar cualquier traducción de dicho informe junto con la de la solicitud internacional exigida conforme al Artículo 22.

f) Los párrafos a) a e) se aplicarán *mutatis mutandis* cuando la Administración designada para la búsqueda suplementaria decida limitar la búsqueda internacional suplementaria de conformidad con lo estipulado en la segunda frase de la Regla 45 bis.5.b), quedando entendido que toda referencia a la «solicitud internacional» en los párrafos mencionados deberá interpretarse como una referencia a las partes de la solicitud internacional relacionadas con la invención indicada por el solicitante en virtud de la Regla 45 bis.1.d).

#### 45 bis.7 Informe de búsqueda internacional suplementaria.

a) Dentro de un plazo de 28 meses contados a partir de la fecha de prioridad, la Administración designada para la búsqueda suplementaria evacuará el informe de búsqueda internacional suplementaria o efectuará la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a) aplicable en virtud de la Regla 45 bis.5.c) en el sentido de que no se evacuará ningún informe de búsqueda internacional suplementaria.

b) Todo informe de búsqueda internacional suplementaria, toda declaración mencionada en el Artículo 17.2)a) aplicable en virtud de la Regla 45 bis.5.c) y toda declaración prevista en la Regla 45 bis.5.e) deberán redactarse en un idioma de publicación.

c) A los fines de evacuar el informe de búsqueda internacional suplementaria, las Reglas 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6 bis, 43.8 y 43.10 se aplicarán *mutatis mutandis*, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos d) y e). La Regla 43.9 se aplicará *mutatis mutandis*, con la salvedad de que se considerarán inexistentes las referencias a las Reglas 43.3, 43.7 y 44.2 que figuran en esa regla. El Artículo 20.3) y la Regla 44.3 se aplicarán *mutatis mutandis*.

d) No será necesario citar en el informe de búsqueda internacional suplementaria 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.

e) El informe de búsqueda internacional suplementaria podrá contener explicaciones:

- i) con respecto a las citas de los documentos considerados pertinentes;
- ii) con respecto al alcance de la búsqueda internacional suplementaria.

45 bis.8 Transmisión y efectos del informe de búsqueda internacional suplementaria.

a) La Administración designada para la búsqueda suplementaria transmitirá el mismo día a la Oficina Internacional y al solicitante una copia del informe de búsqueda internacional suplementaria o de la declaración en el sentido de que no se evacuará ningún informe de búsqueda internacional suplementaria, según proceda.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), el Artículo 20.1) y las Reglas 45.1, 47.1 d) y 70.7.a) se aplicarán como si el informe de búsqueda internacional suplementaria fuera parte del informe de búsqueda internacional.

c) 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 lo recibe después de que haya comenzado a redactar dicha opinión o el citado informe.

45 bis.9 Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para efectuar búsquedas internacionales suplementarias.

a) Una Administración encargada de la búsqueda internacional será competente para efectuar búsquedas internacionales suplementarias si el acuerdo aplicable en virtud del Artículo 16.3)b) indica que dicha Administración está preparada para efectuar ese tipo de búsquedas, sin perjuicio de las limitaciones y condiciones estipuladas en ese acuerdo.

b) La Administración encargada de la búsqueda internacional que efectúe la búsqueda internacional en virtud del Artículo 16.1) con respecto a una solicitud internacional no será competente para efectuar una búsqueda internacional suplementaria con respecto a esa solicitud.

c) Las limitaciones mencionadas en el párrafo a) podrán comprender, por ejemplo, limitaciones aplicables a la materia respecto de la que se efectúen búsquedas internacionales suplementarias, además de las que se apliquen a la búsqueda internacional en virtud del Artículo 17.2), y limitaciones respecto del número total de búsquedas internacionales suplementarias que se efectuarán en un período determinado.

#### *Regla 48*

##### Publicación internacional

48.1 y 48.2 [Sin cambios].

48.3 Idiomas de publicación.

a) Si la solicitud internacional se presenta en alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso («idiomas de publicación»), dicha solicitud se publicará en el idioma en el que se haya presentado.

b) y c) [Sin cambios].

48.4 a 48.6 [Sin cambios].

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 20 de septiembre de 2010.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio Cosano Pérez.