



# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## SENADO

### VI LEGISLATURA

Serie IV:  
TRATADOS Y CONVENIOS  
INTERNACIONALES

20 de diciembre de 1996

Núm. 56 (a)  
(Cong. Diputados, Serie C, núm. 76  
Núm. exp. 110/000060)

#### ACUERDO

**610/000056** Por el que se autoriza la retirada de la reserva formulada por España al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de patentes, elaborado en Washington en 1970.

### TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

**610/000056**

#### PRESIDENCIA DEL SENADO

Con fecha 20 de diciembre de 1996, ha tenido entrada en esta Cámara, a efectos de lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Constitución, el Acuerdo por el que se autoriza la retirada de la reserva formulada por España al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de patentes, elaborado en Washington en 1970.

La Mesa del Senado ha acordado el envío de este Acuerdo a la **Comisión de Asuntos Exteriores**.

Se comunica, por analogía con lo dispuesto en el artículo 107.1 del Reglamento del Senado, y siendo de aplicación lo previsto en su artículo 106.2, que **el plazo para la presentación de cualquier tipo de propuestas terminará el próximo día 3 de febrero, lunes**.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se inserta a continuación el texto remitido por el Congreso de los Diputados, encontrándose la restante documentación a disposición de los señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.

Palacio del Senado, 20 de diciembre de 1996.—El Presidente del Senado, **Juan Ignacio Barrero Valverde**.—La Secretaria primera del Senado, **María Cruz Rodríguez Saldaña**.

#### ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA RETIRADA DE LA RESERVA FORMULADA POR ESPAÑA AL CAPITULO II DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES ELABORADO EN WASHINGTON EN 1970

«Haciendo uso de la reserva prevista en el artículo 64.1 a) y b), España no se considera obligada por las disposiciones del capítulo II del Tratado ni por las correspondientes en el Reglamento.»

#### CAPITULO II

#### Examen preliminar internacional

#### ARTICULO 31

#### Solicitud de examen preliminar internacional

1) A petición del solicitante, su solicitud internacional será objeto de un examen preliminar internacional conforme a lo dispuesto en las siguientes disposiciones y en el Reglamento.

2) a) Podrá presentar una solicitud de examen preliminar internacional todo solicitante que, con arreglo a la definición establecida en el Reglamento, sea residente o nacional de un Estado contratante vinculado por el Capítulo II y cuya solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina receptora de ese Estado o en la que actúe por cuenta del mismo.

b) La Asamblea podrá decidir que se faculte a las personas autorizadas para presentar solicitudes internacionales a fin de que presenten una solicitud de examen preliminar internacional aun cuando sean residentes o nacionales de un

Estado que no sea parte en el presente Tratado o que no esté vinculado por el Capítulo II.

3) La solicitud de examen preliminar internacional deberá efectuarse independientemente de la solicitud internacional. Deberá contener las indicaciones prescritas y se hará en el idioma y en la forma previstos.

4) a) La solicitud indicará el Estado o Estados contratantes en los que el solicitante se proponga utilizar los resultados del examen preliminar internacional («Estados elegidos»). Posteriormente se podrán elegir Estados contratantes adicionales. La elección sólo podrá recaer en Estados contratantes ya designados de conformidad con el Artículo 4.

b) Los solicitantes mencionados en el párrafo 2) a) podrán elegir cualquier Estado contratante vinculado por el Capítulo II. Los solicitantes indicados en el párrafo 2) b) sólo podrán elegir los Estados contratantes vinculados por el Capítulo II que se hayan declarado dispuestos a ser elegidos por dichos solicitantes.

5) La solicitud estará sujeta al pago de las tasas prescritas dentro del plazo establecido.

6) a) La solicitud deberá presentarse a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente que se menciona en el Artículo 32.

b) Toda elección posterior se presentará a la Oficina Internacional.

7) Se notificará su elección a cada Oficina elegida.

#### ARTICULO 32

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

1) La Administración encargada del examen preliminar internacional efectuará el examen preliminar internacional.

2) En virtud del acuerdo aplicable concertado entre la Administración o las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional interesadas y la Oficina Internacional, la Oficina receptora, en el caso de las solicitudes mencionadas en el Artículo 31.2) a), y la Asamblea, en el de las solicitudes mencionadas en el Artículo 31.2) b), determinarán la Administración o Administraciones que serán competentes para encargarse del examen preliminar.

3) Las disposiciones del Artículo 16.3) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional.

#### ARTICULO 33

##### **Examen preliminar internacional**

1) El examen preliminar internacional tendrá por objeto formular una opinión preliminar y sin compromiso sobre las siguientes cuestiones: si la invención reivindicada parece ser nueva, si implica una actividad inventiva (no es evidente) y si es susceptible de aplicación industrial.

2) A los efectos del examen preliminar internacional, una invención reivindicada se considerará nueva si no existe anterioridad en el estado de la técnica, tal como se define en el Reglamento.

3) A los efectos del examen preliminar internacional, 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, la invención no es evidente para una persona del oficio en la fecha pertinente prescrita.

4) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada es susceptible de aplicación industrial cuando, de acuerdo con su carácter, su objeto pueda ser producido o utilizado (en el sentido tecnológico) en todo tipo de industria. La expresión «industria» debe entenderse en su más amplio sentido, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

5) Los criterios descritos anteriormente sólo servirán a los efectos del examen preliminar internacional. Todo Estado contratante podrá aplicar criterios adicionales o diferentes con el fin de decidir si la invención reivindicada es o no patentable en ese Estado.

6) El examen preliminar internacional deberá tomar en consideración todos los documentos citados en el informe de búsqueda internacional. Podrá tomar en consideración todos los documentos adicionales que estime pertinentes en ese caso concreto.

#### ARTICULO 34

##### **Procedimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional**

1) El procedimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional se regirá por las disposiciones del presente Tratado, del Reglamento y del acuerdo que la Oficina Internacional concertará con esa Administración, con sujeción a las normas del presente Tratado y su Reglamento.

2) a) El solicitante tendrá derecho a comunicarse verbalmente y por escrito con la Administración encargada del examen preliminar internacional.

b) El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, en la forma y dentro del plazo prescritos, antes de que se elabore el informe del examen preliminar internacional. Las modificaciones no podrán exceder la divulgación de la invención que figure en la solicitud internacional, tal como se presentó.

c) El solicitante recibirá al menos un dictamen escrito de la Administración encargada del examen preliminar internacional, salvo que esa Administración estime que se han cumplido las siguientes condiciones:

i) la invención satisface los criterios establecidos en el Artículo 33.1);

ii) la solicitud internacional cumple los requisitos del presente Tratado y del Reglamento en la medida en que esa Administración los verifica;

iii) no se considera necesario formular las observaciones previstas en la última frase del Artículo 35.2).

d) El solicitante podrá responder al dictamen escrito.

3) a) Si la Administración encargada del examen preliminar internacional estimara que la solicitud internacional

no cumple con la exigencia de unidad de la invención, tal como figura en el Reglamento podrá invitar al solicitante a que, a su elección, limite las reivindicaciones con el fin de cumplir con esa exigencia o pague tasas adicionales.

b) La legislación nacional de cualquier Estado elegido podrá prever que, cuando el solicitante opte por limitar las reivindicaciones de conformidad con el apartado a), se consideren retiradas las partes de la solicitud internacional que no sean objeto de un examen preliminar internacional como consecuencia de la limitación, por lo que se refiere a los efectos en ese Estado, a menos que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado.

c) Si el solicitante no cumpliera la invitación mencionada en el apartado a) en el plazo prescrito, la Administración encargada del examen preliminar internacional emitirá un informe del examen preliminar internacional sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con lo que parezca constituir la invención principal e indicará los hechos pertinentes en el mencionado informe. La legislación nacional de todo Estado elegido podrá prever que, cuando la Oficina nacional de ese Estado estime justificada la invitación de la Administración encargada del examen preliminar internacional, se consideren retiradas las partes de la solicitud internacional que no tengan relación con la invención principal, por lo que se refiere a los efectos en ese Estado, a menos que el solicitante pague a dicha Oficina una tasa especial.

4) a) Si la Administración encargada del examen preliminar internacional estimara:

i) que la solicitud internacional se refiere a una cuestión respecto de la cual, según el Reglamento, no está obligada a efectuar un examen preliminar internacional y decidiera en ese caso particular no efectuar tal examen, o

ii) que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos son tan oscuros, o que las reivindicaciones se fundan en forma tan inadecuada en la descripción, que no se puede formar una opinión significativa en relación con la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) o la aplicación industrial de la invención reivindicada,

esa Administración no examinará las cuestiones mencionadas en el Artículo 33.1) y comunicará esta opinión y sus motivos al solicitante.

b) Si se estima que alguna de las situaciones mencionadas en el apartado a) sólo existe en determinadas reivindicaciones o en relación con ellas, las disposiciones del apartado a) sólo se aplicarán a dichas reivindicaciones.

#### ARTICULO 35

##### Informe de examen preliminar internacional

1) El informe de examen preliminar internacional se emitirá en el plazo y en la forma prescritos.

2) El informe de examen preliminar internacional no contendrá ninguna declaración sobre la cuestión de saber si la invención reivindicada es o parece ser patentable o no patentable de conformidad con lo dispuesto en alguna legislación nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), el informe declarará, en relación con cada reivindicación, si

ésta parece satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicación industrial, tal como se definen en el Artículo 33.1) a 4) a los efectos del examen preliminar internacional. En la declaración figurará la mención de los documentos que sirvan de apoyo a la conclusión mencionada y las explicaciones que las circunstancias del caso puedan exigir. La declaración contendrá asimismo las demás observaciones previstas por el Reglamento.

3) a) Si en el momento de emitir el informe de examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional estimase que existe alguna de las situaciones mencionadas en el Artículo 34.4) a), el informe recogerá esa opinión y las razones en que se funda. El informe no contendrá ninguna declaración, tal como lo dispone el párrafo 2).

b) Si se estimara que existe alguna de las situaciones mencionadas en el Artículo 34.4) b), el informe de examen preliminar internacional contendrá, en relación con las respectivas reivindicaciones, la declaración prevista en el apartado a) y, en relación con las demás reivindicaciones, la declaración indicada en el párrafo 2).

#### ARTICULO 36

##### Transmisión, traducción y comunicación del informe de examen preliminar internacional

1) El informe de examen preliminar internacional acompañado de los anexos prescritos se transmitirá al solicitante y a la Oficina Internacional.

2) a) El informe de examen preliminar internacional y sus anexos se traducirán a los idiomas establecidos.

b) La traducción del informe será efectuada por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad; la traducción de los anexos será preparada por el solicitante.

3) a) La Oficina Internacional comunicará el informe de examen preliminar internacional con su traducción (en la forma prescrita) y sus anexos (en idioma original) a cada Oficina elegida.

b) El solicitante transmitirá la traducción de los anexos a las Oficinas elegidas dentro del plazo prescrito.

4) Las disposiciones del Artículo 20.3) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a las copias de todo documento que se cite en el informe de examen preliminar internacional y que no se haya citado en el informe de búsqueda internacional.

#### ARTICULO 37

##### Retiro de la solicitud o de la elección

1) El solicitante podrá retirar alguna o todas las elecciones.

2) Si se retirase la elección de todos los Estados elegidos, se considerará retirada la solicitud.

3) a) Todo retiro deberá notificarse a la Oficina Internacional.

b) En consecuencia, la Oficina Internacional notificará el retiro a las Oficinas elegidas interesadas y a la correspon-

diente Administración encargada del examen preliminar internacional.

4) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el retiro de la solicitud o de la elección de un Estado contratante, se considerará como retiro de la solicitud internacional por lo que respecta a ese Estado, salvo que la legislación nacional de dicho Estado prevea lo contrario.

b) El retiro de la solicitud o de la elección no se considerará como retiro de la solicitud internacional si se efectúa antes del vencimiento del plazo aplicable previsto en el Artículo 22; sin embargo, cualquier Estado contratante podrá prever en su legislación nacional que lo que antecede sólo será aplicable cuando su Oficina nacional reciba, dentro de dicho plazo, un ejemplar de la solicitud internacional, junto con una traducción (en la forma prescrita), y la tasa nacional.

#### ARTICULO 38

##### **Carácter confidencial del examen preliminar internacional**

1) Salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional no permitirán en ningún momento el acceso al expediente de examen preliminar internacional, en el sentido y en las condiciones previstas en el Artículo 30.4, a ninguna persona o administración, con excepción de las Oficinas elegidas, una vez emitido el informe de examen preliminar internacional.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) y en los Artículos 36.1) y 3) y 37.3) b), y salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional no facilitarán información alguna sobre la emisión o denegación de emisión de un informe de examen preliminar internacional, ni sobre el retiro o mantenimiento de la solicitud de examen preliminar internacional o de cualquier elección.

#### ARTICULO 39

##### **Copias, traducciones y tasas para las Oficinas elegidas**

1) a) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes contado desde la fecha de prioridad, no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 22 y el solicitante facilitará a cada Oficina elegida una copia de la solicitud internacional (salvo si ya hubiese tenido lugar la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de esa solicitud (tal como está prescrita), y pagará (si procede) la tasa nacional, antes de transcurrir 30 meses desde la fecha de prioridad.

b) Para el cumplimiento de los actos mencionados en el apartado a), cualquier legislación nacional podrá fijar plazos que venzan después del previsto en ese apartado.

2) Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el párrafo 1) a) en el plazo aplicable de conformidad con el

párrafo 1) a) o b), cesarán los efectos previstos en el Artículo 11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que las del retiro de una solicitud nacional en ese Estado.

3) Cualquier Oficina elegida podrá mantener los efectos previstos en el Artículo 11.3) aun cuando el solicitante no cumpla los requisitos establecidos en el párrafo 1) a) o b).

#### ARTICULO 40

##### **Suspensión del examen nacional y de los demás procedimientos**

1) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes contado desde la fecha de prioridad, no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 23 y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), su Oficina nacional o cualquier Oficina que actúe por ese Estado no efectuará el examen ni otro trámite relativo a la solicitud internacional antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 39.

2) No obstante las disposiciones del párrafo 1), y si lo pide expresamente el solicitante, cualquier Oficina elegida podrá proceder en cualquier momento al examen y demás trámites de la solicitud internacional.

#### ARTICULO 41

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

1) El solicitante deberá tener la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos en cada Oficina elegida, dentro del plazo prescrito. Ninguna Oficina elegida concederá una patente ni denegará la concesión de una patente antes del vencimiento de ese plazo, salvo con el consentimiento expreso del solicitante.

2) Las modificaciones no podrán exceder la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional, tal como fue presentada, a menos que la legislación nacional del Estado elegido autorice que las enmiendas excedan dicha divulgación.

3) Las modificaciones deberán estar en conformidad con la legislación nacional del Estado elegido en todos los aspectos no previstos en el presente Tratado y su Reglamento.

4) Cuando una Oficina elegida exija una traducción de la solicitud internacional, las modificaciones se harán en el idioma de la traducción.

#### ARTICULO 42

##### **Resultado del examen nacional en las Oficinas elegidas**

Las Oficinas elegidas que reciban el informe de examen preliminar internacional no podrán exigir que el solicitante proporcione copias de los documentos relacionados con el examen efectuado en cualquier otra Oficina elegida sobre la misma solicitud internacional, ni informaciones sobre el contenido de esos documentos.