

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

12997 *MODIFICACIONES del Reglamento de Ejecución 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 28.ª sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes, el 17 de marzo de 2000.*

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

Adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes, en su 28.ª sesión (16.ª extraordinaria) de 17 de marzo de 2000, con efecto desde el 1 de marzo de 2001

ÍNDICE DE LAS MODIFICACIONES *

Regla 4.1
Regla 4.5
Regla 4.6
Regla 4.7
Regla 4.8
Regla 4.17
Regla 4.18
Regla 26ter.1
Regla 26ter.2
Regla 47.1
Regla 48.2
Regla 51bis.1
Regla 51bis.2
Regla 51bis.3
Regla 53.5
Regla 66.7

* Las Reglas modificadas serán aplicables, como se explica en los párrafos que siguen, y según los mismos, a las solicitudes internacionales con independencia del momento en que se presenten (es decir, ya se presenten antes o después del 1 de marzo de 2001 o en esta fecha):

(i) los preceptos relativos a ciertas declaraciones según la nueva Regla 4.17, y los preceptos relacionados con ellos de las nuevas o modificadas Reglas 4.1c)iii), 4.5e), 4.6a), 4.7b), 4.18, 26ter, 47.1a-ter, 48.2a)x) y b)iv), y 51bis.2, no serán de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos ii) y iii), a las solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de marzo de 2001;

ii) la nueva Regla 26ter se aplicará a las solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de marzo de 2001, en la medida en que permita al solicitante añadir una declaración al petitorio, y la nueva Regla 4.17 y los preceptos relacionados con ella que se mencionan en el párrafo i) serán aplicables respecto de la declaración así añadida;

iii) la Regla modificada 51bis.2 se aplicará a las solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de marzo de 2001 que entren en fase nacional el 1 de marzo de 2001 o después de esta fecha, y respecto de las que se incluyan en el petitorio indicaciones relativas al inventor o se añada una declaración al petitorio según la Regla 26ter, o se presente directamente a la Oficina designada.

MODIFICACIONES ¹

Regla 4

PETITORIO (CONTENIDO)

4.1 *Contenido obligatorio y contenido facultativo; firma*

a) y b) [ningún cambio]
c) El petitorio podrá contener:

i) [sin cambios]

ii) una petición dirigida a la Oficina receptora, a fin de que prepare y transmita el documento de prioridad a la Oficina Internacional, cuando la solicitud cuya prioridad se reivindica haya sido presentada en la Oficina nacional o en la administración intergubernamental que sea la Oficina receptora;

iii) las declaraciones previstas en la Regla 4.17.

d) [sin cambios]

4.2 hasta 4.4 [sin cambios]

4.5 *Solicitante*

a) hasta d) [sin cambios]

e) Cuando el solicitante esté registrado en la Oficina nacional que actúe como Oficina receptora, el petitorio podrá indicar el número o cualquier otra indicación bajo la cual esté registrado el solicitante.

4.6 *Inventor*

a) El caso de aplicación de la Regla 4.1.a)v) o c)i), el petitorio deberá indicar el nombre y la dirección del inventor o, si hubiera varios inventores, de cada uno de ellos.

b) y c) [sin cambios]

4.7 *Mandatario*

a) Si se nombra un mandatario, el petitorio deberá indicarlo y mencionar su nombre y dirección.

b) Cuando el mandatario esté registrado en la Oficina nacional que actúe como Oficina receptora, el petitorio podrá indicar el número o cualquier otra indicación bajo la cual esté registrado el mandatario.

4.8 *Representante común*

Si se nombra un representante común, el petitorio deberá indicarlo.

4.9 hasta 4.16 [sin cambios]

4.17 *Declaraciones relativas a las exigencias nacionales mencionadas en la Regla 51bis.1.a)i) a v)*

A los efectos de la legislación nacional aplicable en uno o más Estados designados, el petitorio podrá contener una o más de la siguientes declaraciones, redactadas en la forma establecida en las Instrucciones Administrativas:

i) una declaración sobre la identidad del inventor, como se menciona en la Regla 51bis1.a)i);

ii) una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente, como se menciona en la Regla 51bis1.a)ii);

iii) una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior, como se menciona en la Regla 51bis1.a)iii);

¹ Las páginas que siguen reproducen el texto modificado de cada Regla modificada. Cuando no se ha modificado un párrafo o apartado de una de esas Reglas, aparece la indicación «[sin cambios]».

iv) una declaración sobre la calidad de inventor, como se menciona en la Regla 51*bis*1.a)iv), que será firmada en la forma establecida por las Instrucciones Administrativas.

v) una declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad, como se menciona en la Regla 51*bis*1.a)v).

4.18 Indicaciones adicionales

a) El petitorio no deberá contener ninguna indicación distinta de las mencionadas en las Reglas 4.1 a 4.17; no obstante, las Instrucciones Administrativas podrán permitir, pero sin carácter obligatorio, la inclusión en el petitorio de cualquier indicación adicional especificada en las Instrucciones Administrativas.

b) Si el petitorio contienen indicaciones distintas de las mencionadas en las Reglas 4.1 a 4.17 o permitidas según el párrafo a) por las Instrucciones Administrativas, la Oficina receptora suprimirá de oficio las indicaciones adicionales.

Regla 26ter

CORRECCIÓN O ADICIÓN DE DECLARACIONES SEGÚN
LA REGLA 4.17

26ter.1 Corrección o adición de declaraciones

El solicitante podrá corregir o añadir al petitorio cualquier declaración mencionada en la Regla 4.17 mediante un escrito presentado en la Oficina Internacional dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, con la salvedad de que cualquier escrito que se reciba en la Oficina Internacional después del vencimiento de ese plazo, se considerará recibido el último día de dicho plazo si llega antes de que haya finalizado la preparación técnica de la publicación internacional.

26ter.2 Tramitación de declaraciones

a) Cuando la Oficina receptora o la Oficina Internacional considere que cualquier declaración mencionada en la Regla 4.17 no está redactada en la forma estipulada o, en el caso de la declaración sobre la calidad de inventor mencionada en la Regla 4.17.iv), que no está firmada en la forma exigida, la Oficina Receptora o la Oficina Internacional, según proceda, podrá requerir al solicitante para que corrija la declaración dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad.

b) Cuando, conforme a la Regla 26ter.1, la Oficina Internacional reciba cualquier declaración o corrección después del vencimiento de plazo previsto en la Regla 26ter.1, dicha Oficina notificará al solicitante en consecuencia y procederá en la forma prevista en las Instrucciones Administrativas.

Regla 47

COMUNICACIÓN A LAS OFICINAS DESIGNADAS

47.1 Procedimiento

a) hasta a-bis) [sin cambios]

a-ter) La notificación prevista en la párrafo a-bis) incluirá cualquier declaración mencionada en la Regla 4.17.i) a iv) y cualquier corrección efectuada según la Regla 26ter.1, recibida por la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo que fija la Regla 26ter.1, a condición de que la Oficina designada haya informado a la Oficina Internacional de que la legislación nacional aplicable exige la aportación de documentos o pruebas relativos a la materia a la que se refiera la declaración.

b) hasta e) [sin cambios]

47.2 hasta 47.4 [sin cambios]

Regla 48

PUBLICACIÓN INTERNACIONAL

48.1 [sin cambios]

48.2 *Contenido*

a) El folleto contendrá:

i) hasta viii) [sin cambios]

ix) cualquier información relativa a una reivindicación de prioridad que se considere como no presentada según la Regla 26*bis*.2.b), cuya publicación se exija en virtud de la Regla 26*bis*.2.c).

x) cualquier declaración mencionada en la Regla 4.17.v) y cualquier corrección de la misma según la Regla 26ter.1, que se haya recibido en la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo previsto en la Regla 26ter.1.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), la página de portada incluirá:

i) datos tomados del petitorio y cualesquiera otros que dispongan las Instrucciones Administrativas;

ii) una o varias figuras cuando la solicitud internacional contenga dibujos, salvo en caso de aplicación de la Regla 8.2.b);

iii) el resumen; si el resumen está redactado en inglés y en otro idioma, el texto en inglés aparecerá en primer lugar;

iv) una indicación de que el petitorio contiene cualquier declaración mencionada en la Regla 4.17, recibida por la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo previsto en la Regla 26ter.1.

c) hasta i) [sin cambios]

48.3 hasta 48.6 [sin cambios]

Regla 51bis

CIERTAS EXIGENCIAS NACIONALES ADMITIDAS CONFORME
AL ARTÍCULO 27

51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 51*bis*.2, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, podrá exigir al solicitante que aporte, en particular:

i) cualquier documento relativo a la identidad del inventor,

ii) cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente,

iii) cualquier documento que contenga una prueba del derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, cuando el solicitante no sea el solicitante que haya presentado la solicitud anterior o cuando haya cambiado el nombre del solicitante desde la fecha en la que fue presentada la solicitud anterior,

iv) cuando la solicitud internacional designe un Estado cuya legislación nacional exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el inventor, cualquier documento que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor,

v) cualquier prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad, como divulgaciones resultantes de abusos, divulgaciones con ocasión de ciertas exposiciones y divulgaciones por el solicitante que hayan tenido lugar durante cierto período.

b) y c) [sin cambios]

d) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.2)ii), la legislación nacional aplicable por la Oficina

designada podrá exigir que la traducción de la solicitud internacional entregada por el solicitante conforme al Artículo 22 sea:

i) verificada por el solicitante o por la persona que haya traducido la solicitud internacional mediante una declaración que precise que, en su conocimiento, la traducción es completa y fiel;

ii) certificada por una autoridad pública o traductor jurado, pero sólo en el caso de que la Oficina designada tenga dudas razonables sobre la exactitud de la traducción.

e) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir que el solicitante entregue una traducción del documento de prioridad, con la salvedad de que sólo podrá exigirse tal traducción cuando sea importante la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable.

f) Si el 17 de marzo de 2000 lo dispuesto en el párrafo e) no fuese compatible con la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, no se aplicará esa disposición respecto de esa Oficina mientras dicha disposición siga siendo incompatible con esa legislación, a condición de que dicha Oficina informe en consecuencia a la Oficina Internacional hasta el 30 de noviembre de 2000. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta la información recibida.

51bis.2 Ciertas circunstancias en las que pueden no exigirse documentos o prueba

a) Cuando la legislación nacional aplicable no exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el inventor, la Oficina designada, salvo que dude razonablemente de la veracidad de las indicaciones o declaración en cuestión, no exigirá ningún documento o prueba;

i) respecto de la identidad del inventor [Regla 51bis.1.a)i)] si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.6, el petitorio contiene indicaciones relativas al inventor, o si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.i), el petitorio contiene una declaración sobre la identidad del inventor o se ha presentado directamente en la Oficina designada;

ii) respecto del derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente [Regla 51bis.1.a)ii)] si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.ii), el petitorio contiene una declaración al respecto o si se ha presentado directamente en la Oficina designada;

iii) respecto del derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior [Regla 51bis.1.a)iii)] si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.iii), el petitorio contiene una declaración al respecto o si se ha presentado directamente en la Oficina designada.

b) Cuando la legislación nacional aplicable exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el inventor, la Oficina designada, salvo que dude razonablemente de la veracidad de las indicaciones o declaración en cuestión, no exigirá ningún documento o prueba;

i) respecto de la identidad del inventor [Regla 51bis.1.a)i)] distinto de un documento que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor [Regla 51bis.1.a)iv)], si el petitorio contiene indicaciones relativas al inventor, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.6;

ii) respecto del derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a reivindicar la prioridad

de una solicitud anterior [Regla 51bis.1.a)iii)], si el petitorio contiene una declaración a tal efecto, según la Regla 4.17.iii) o, si se ha presentado directamente en la Oficina designada;

iii) que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor [Regla 51bis.1.a)iv)], si una declaración alegando su calidad de inventor, según la Regla 4.17.iv), está contenida en el petitorio o se ha presentado directamente en la Oficina designada.

c) Si el 17 de marzo de 2000 el párrafo a) no fuese compatible, respecto de algún punto de ese párrafo, con la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, no se aplicará el párrafo a) respecto de esa Oficina en cuanto a ese punto mientras siga siendo incompatible con esa legislación, a condición de que dicha Oficina informe en consecuencia a la Oficina Internacional hasta el 30 de noviembre de 2000. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta la información recibida.

51bis.3 Oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales

a) Si cualquiera de las exigencias mencionadas en la Regla 51bis.1.a)i) a iv) y c) a e), o cualquier otra exigencia de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.1) o 2), no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, la Oficina designada requerirá al solicitante para que cumpla la exigencia dentro de un plazo que no será inferior a dos meses desde la fecha del requerimiento. Cada Oficina designada podrá exigir que el solicitante pague una tasa para el cumplimiento de las exigencias nacionales en respuesta al requerimiento.

b) Si cualquiera de las exigencias de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.6) o 7) no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, el solicitante tendrá una oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia después del vencimiento de ese plazo.

c) Si el 17 de marzo de 2000 el párrafo a) no fuese compatible con la legislación nacional aplicable por la Oficina designada respecto del plazo mencionado con ese párrafo, no se aplicará dicho párrafo respecto de esa Oficina en relación con ese plazo mientras siga siendo incompatible con esa legislación, a condición de que dicha Oficina informe en consecuencia a la Oficina Internacional hasta el 30 de noviembre de 2000. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta la información recibida.

Regla 53

SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

53.1 hasta 53.4 [sin cambios]

53.5 *Mandatario o representante común*

Si se nombra un mandatario o un representante común, la solicitud de examen preliminar internacional deberá indicarlo. Serán de aplicación las Reglas 4.4 y 4.16 y la Regla 4.7 se aplicará *mutatis mutandis*.

53.6 hasta 53.9 [sin cambios]

Regla 66

PROCEDIMIENTO ANTE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

66.1 hasta 66.6 [sin cambios]

66.7 *Documento de prioridad*

a) [sin cambios]

b) Si la solicitud cuya prioridad se reivindica en la solicitud internacional estuviera en un idioma distinto del idioma o uno de los idiomas de la Administración encargada del examen preliminar internacional, cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea importante para la formulación de la opinión mencionada en el Artículo 33.1) esa Autoridad podrá requerir al solicitante para que le entregue una traducción a dicho idioma o a uno de dichos idiomas dentro de los dos meses siguientes a la fecha del requerimiento. Si la traducción no se entregase en ese plazo, el informe de examen preliminar internacional podrá establecerse como si no se hubiese reivindicado la prioridad.

66.8 y 66.9 [sin cambios]

Las presentes modificaciones entraron en vigor de forma general y para España el 1 de marzo de 2001.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario general Técnico, Ignacio Matellanes Martínez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

12998 *REAL DECRETO 1649/2004, de 9 de julio, por el que se dispone la creación de una plaza de magistrado, de la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, y la creación y constitución de determinados juzgados, todos ellos con competencia mercantil, correspondientes a la programación del año 2004.*

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial, establece una previsión en materia de planta judicial, cuya plena instauración no ha sido aún alcanzada.

Las Leyes Orgánicas 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, justifican la necesidad de adecuar el desarrollo de la planta judicial para hacer efectivas las innovaciones introducidas en ellas y en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que inciden de forma evidente en la estructura judicial, con la consiguiente mejora de la Administración de Justicia.

A tenor de las necesidades expuestas por el Consejo General del Poder Judicial, se han efectuado estudios encaminados a conocer el número de asuntos en materia mercantil que asumen los juzgados del orden jurisdiccional civil, situación que permite el desarrollo eficaz de la función de estos juzgados.

El Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 bis de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial, procederá, de forma escalonada, a la constitución de juzgados de lo mercantil

y a la compatibilización de juzgados de primera instancia y de juzgados de primera instancia e instrucción para la plena efectividad de la planta correspondiente a los juzgados de lo mercantil.

En este sentido, en este real decreto se procede a la creación y constitución de nuevos juzgados del orden jurisdiccional civil (juzgados de primera instancia y juzgados de primera instancia e instrucción), que como tales juzgados compatibilizan las materias mercantiles con el resto de las de la jurisdicción civil. Y ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 bis.c) de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial.

Por su parte, la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, procede a dar cumplimiento a las previsiones de los Reglamentos (CE) n.º 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Para ello, la opción que mayores ventajas presenta y que mejor se ajusta a las indicaciones de la citada normativa es la de designar a los juzgados de lo mercantil y a la sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Alicante como tribunales de marcas comunitarias, dibujos y modelos comunitarios en España, en primera y segunda instancia, respectivamente, extendiendo su jurisdicción, a estos exclusivos efectos, a todo el territorio nacional. Previsiones que en materia de planta judicial están recogidas en este real decreto.

Con este objetivo, este real decreto contiene 37 unidades judiciales: una plaza de magistrado para la sección octava (Tribunal de Marca Comunitaria) de la Audiencia Provincial de Alicante; 24 juzgados de lo mercantil, 10 juzgados de primera instancia y dos juzgados de primera instancia e instrucción, de la programación correspondiente al ejercicio presupuestario de 2004, ajustado a los créditos disponibles y atendiendo las prioridades expuestas por el Consejo General del Poder Judicial, en función del volumen de asuntos.

Asimismo, en aquellas provincias donde no se creen juzgados de lo mercantil «ex novo», ni juzgados de primera instancia o de primera instancia e instrucción, que compatibilicen las materias mercantiles de la provincia con las propias de su partido judicial, será igualmente aplicable lo establecido en el artículo 19 bis.c) de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial y por las comunidades autónomas afectadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de julio de 2004,

DISPONGO:

Artículo 1. *Constitución de juzgados de lo mercantil.*

1. Se constituyen los juzgados que a continuación se señalan:

Número 1 de Cádiz.

Número 1 de Málaga.

Número 1 de Sevilla.

Número 1 de Oviedo.

Número 1 de Palma de Mallorca.

Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Número 1 de Barcelona.

Número 1 de Alicante.

Número 1 de Valencia.