



# La OEPM como Administración Internacional del PCT y durante la Fase Nacional



## OEPM: Actividades en el PCT

- ❖ Oficina receptora de solicitudes PCT (desde 1989)
- ❖ Administración encargada de la Búsqueda Internacional – ISA (nombramiento 1993)
- ❖ Administración encargada del Examen Preliminar Internacional – IPEA (inicio actividades 2003)
- ❖ Entrada en fase nacional de solicitudes



## LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN DE BÚSQUEDA (ISA) Y DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA)

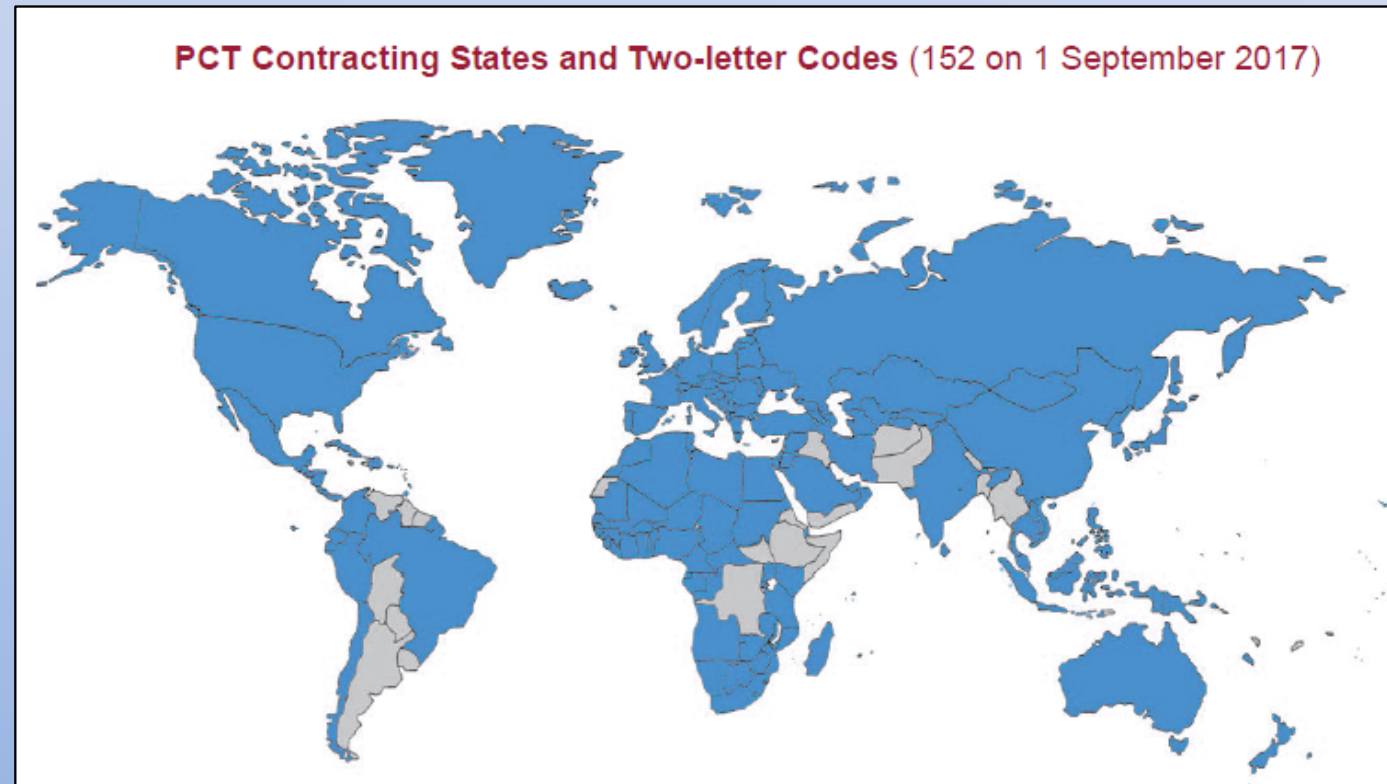
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) realiza su actividad como Administración Internacional tanto de Búsqueda como de Examen Preliminar Internacional del PCT, respecto a aquellas solicitudes internacionales para las que la OEPM sea competente al provenir la solicitud de nacionales o residentes en España o de un país hispanohablante adherido al PCT y que haya designado a la OEPM.





## ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: 23

- AT
- AU
- BR
- CA
- CL
- CN
- EG
- EP
- ES
- FI
- IL
- IN
- JP
- KR
- RU
- SE
- SG
- TR
- UA
- US
- XN
- XV
- PH





## Solicitud PCT Oficina Receptora

España

-----

México

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Rep Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Perú

## Fase Internacional PCT en Español



# OEPM

## Fase Nacional en cada Estado





## REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER ISA (Regla 36.1 PCT)

- Al menos 100 examinadores con cualificación suficiente para realizar las búsquedas en los distintos campos técnicos
- Disponer o tener acceso a la documentación mínima PCT referida en la Regla 34
- Tener capacidad para realizar búsquedas en los distintos idiomas de la documentación mínima PCT
- Debe disponerse de un Sistema de Gestión de Calidad y de Revisión Interna



# PCT Sistema de gestión de calidad

## OEPM Certificación ISO 9001:2008 → 9001:2015

**Certificado ES15/18131**

El sistema de gestión de

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Paseo de la Castellana, nº 75  
28046 Madrid

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

**ISO 9001:2008**

Para las siguientes actividades

Tramitación de solicitudes internacionales de patentes, emisión del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita y realización del examen preliminar internacional dentro del ámbito del PCT (tratado de cooperación en materia de patentes). Validación de patente europea. Elaboración de informes tecnológicos de patentes de búsquedas retrospectivas, boletines de vigilancia tecnológica e informes de vigilancia tecnológica a medida.

Tramitación de solicitudes, registro y renovación de marcas nacionales y nombres comerciales. Tramitación de solicitudes y registro de diseños industriales y tramitación de las oposiciones presentadas a diseños registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tramitación de solicitudes y registro de modelos de utilidad. Tramitación de solicitudes y registro de patentes nacionales. Tramitación de la inscripción de licencias y transferencias de derechos de propiedad industrial (patentes y modelos de utilidad). Tramitación de solicitudes de rehabilitación y restablecimiento de derechos (patentes y modelos de utilidad). Tramitación de recursos de alzada.

en/desde los siguientes emplazamientos

Paseo de la Castellana, nº 75 - 28046 Madrid

Este certificado es válido desde  
6 de julio de 2015 hasta 10 de septiembre de 2016.  
Edición 1. Certificado desde septiembre de 2007.

Autorizado por



Dirección de Certificación

SGS ICS Ibérica, S.A. (Impersonal) Systems & Services Certification  
C/Respaderna, 29. 28042 Madrid, España.  
t 34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 www.sgs.com

Página 1 de 1




Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en [http://www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.html](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.html). La responsabilidad de SGS queda limitada en las mismas condiciones generales en las mismas condiciones generales que las condiciones de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este documento puede ser comprobada en <http://www.sgs.com/OurCompany/Certified-Clients/Qualification/Certified-Clients>. El presente documento no puede ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se reserva los derechos legales que estime oportunos para la defensa de sus legítimos intereses.



RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DE UNA ISA:  
*“descubrir el estado de la técnica pertinente”* (Artículo 15 PCT)

INFORMES EMITIDOS DENTRO DEL CAPÍTULO I:

**CAPÍTULO I:**

- Informe de Búsqueda Internacional (IBI)
- Opinión Escrita (OE)





### OTRAS RESPONSABILIDADES DE LAS ISAS

- Examen del título (regla 37)
  - Si falta o es incorrecto y la OR no lo ha notificado, la ISA lo debe redactar
- Examen del resumen (regla 38) y de la figura que se va a publicar junto con el resumen
  - Modificable por la ISA
  - El solicitante puede contestar en el plazo de un mes



## OTRAS RESPONSABILIDADES DE LAS ISAS

- Comprobaciones en relación con las SL
  - De acuerdo con ST25
  - Si hay defectos se comunican al solicitante
- Comprobación de la exigencia de unidad de invención (regla 40)
- Autorizar la corrección de errores evidentes a petición del solicitante o por indicación de la propia ISA



## FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN

- Requerimiento para el pago de tasa(s) adicional(es):  
PCT/ISA/206
  - Razonado
  - Indicación nº de invenciones
  - Indicación cantidad a abonar
  - Si es posible se acompaña el resultado de la búsqueda internacional para la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones.





Falta de Unidad de Invención:  
El formulario PCT/ISA/206

**TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES**

Remitente: LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Destinatario:

**PCT**  
**REQUERIMIENTO PARA PAGAR TASAS ADICIONALES Y EN SU CASO, TASA DE PROTESTA**  
(Artículo 17.3)a) y Reglas 40.1 y 40.2.e) del PCT)

Fecha de expedición (día/mes/año)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario	<b>PLAZO DE PAGO</b> UN MES a contar desde fecha de expedición indicada
Solicitud internacional nº	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)
Solicitante	

1. La Administración encargada de la búsqueda internacional

- considera que se reivindican ..... (número) invenciones en la solicitud internacional cubiertas por las reivindicaciones indicadas a continuación/en una hoja adicional:
- por lo tanto, estima que la solicitud internacional no satisface la exigencia de la unidad de invención (Reglas 13.1, 13.2 y 13.3) por las razones indicadas a continuación/en una hoja adicional:
- ha procedido a una búsqueda internacional  establecerá el informe de búsqueda internacional parcial (ver Anexo) sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones n.ºs.
- establecerá el informe de búsqueda internacional sobre las restantes partes de la solicitud internacional solamente y en la medida en que las tasas adicionales hayan sido abonadas.

2. Consecuentemente, se requiere al solicitante el pago, dentro del plazo arriba señalado, de tasas adicionales por el importe indicado a continuación:

$$\frac{\text{tasa por invención adicional}}{\text{adicional}} \times \frac{\text{número de invenciones adicionales}}{\text{adicionales}} = \frac{\text{importe total de las tasas adicionales}}{\text{adicionales/divisa}}$$

3. Se informa al solicitante, de conformidad con la Regla 40.2.c), que toda tasa adicional podrá abonarse bajo protesta, es decir, acompañada de una declaración motivada con objeto de demostrar que la solicitud internacional cumple con la exigencia de unidad de invención o que el importe de la tasa adicional exigida es excesivo, en su caso, sujeto al pago de una tasa de protesta.

En caso de que el solicitante pague tasas adicionales bajo protesta, se le requiere para que pague en el plazo indicado más arriba, una tasa de protesta (Regla 40.2.e)) por el importe de ..... (cantidad/divisa).

En caso de que el solicitante no haya pagado en el plazo indicado más arriba, la tasa de protesta requerida, se considerará la protesta como no presentada y así lo declarará la Administración encargada de la búsqueda internacional.

4.  La/s reivindicación/es n.ºs ..... no han podido ser objeto de búsqueda según prevé el Artículo 17.2)b) como consecuencia de las irregularidades previstas por el Artículo 17.2)a), por lo que no han sido incluidas en ninguna invención.

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional

Funcionario autorizado

Nº de fax

Nº de teléfono

Formulario PCT/ISA/206 (Abril 2005)

INVITACIÓN A PAGAR TASAS ADICIONALES Y, EN SU CASO, TASA DE PROTESTA

Solicitud internacional nº

**EXPLICACIONES**

**Anexo al formulario PCT/ISA/206**  
**COMUNICACIÓN RELATIVA A LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL PARCIAL**

Solicitud internacional nº

- La presente comunicación constituye un Anexo a la invitación al pago de tasas adicionales y, en su caso, tasa de protesta (formulario PCT/ISA/206). Muestra los resultados de la búsqueda internacional efectuada sobre las partes de la solicitud internacional que guardan relación con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones n.ºs.
- Esta comunicación no constituye el informe de búsqueda internacional que será establecido de conformidad con el Artículo 18 y la Regla 43.
- Si el solicitante no abonase las tasas adicionales, la información que figura en la presente comunicación será considerada como el resultado de la búsqueda internacional y figurará como tal en el informe de búsqueda internacional.
- Si el solicitante abonase las tasas adicionales, el informe de búsqueda internacional contendrá tanto la información que figura en la presente comunicación como los resultados de la búsqueda internacional sobre otras partes de la solicitud internacional para las cuales dichas tasas hayan sido abonadas.

**DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES**

Categoría *	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones n.ºs.

**BÚSQUEDA PARCIAL**



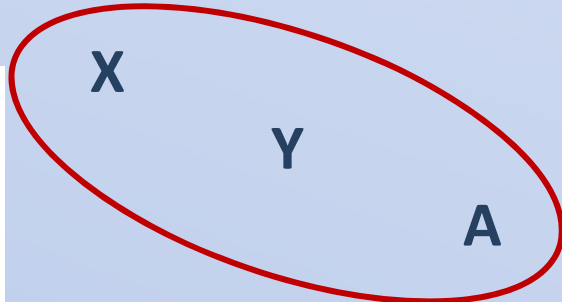
## FALTA DE UNIDAD DE INVENCION



- Pago bajo protesta
  - Comité de examen
  - Traslado de la decisión a OI y solicitante (PCT/ISA/212)
- Se emitirá el IBI para la(s) invenciones para las que se haya pagado tasa de búsqueda o tasas adicionales
- Excepción: si la búsqueda para las demás invenciones no requiere esfuerzo excesivo, se realizará para todas las invenciones.



Lista de documentos relativos al estado de la técnica con indicación de su grado de relevancia:



**INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL**

Solicitud internacional nº PCT/ES 2004/000360

**A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD**  
 CIP<sup>3</sup> B60T7/10, 7/08  
 De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y la CIP.  
**B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA**  
 Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)  
 CIP<sup>3</sup> B60T7+  
 Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)  
 CIBEPAT, EPODOC

**C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES**

Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones nº
X	US 5280734 A (RIFFLE et al.) 25.01.1994, columna 2, líneas 57 - columna 3, línea 59; figuras	1-8
Y	EP 1258405 A (KUROISHI IRON WORKS) 20.11.2002, columna 5, líneas 2-18; figuras 1,2	9-11, 15
Y	GB 1183117 A (MULTI-STROKE HANDBRAKE CONTROLS) 04.03.1970, columna 6, líneas 48-65; figuras 1,3	9
Y	US 2003015380 A (SYKES et al) 23.01.2003, página 4, párrafos [0043]-[0044]; figuras 2, 6, 10	10, 11
A	US 6363811 B (SALDAÑA) 02.04.2002, columna 1, líneas 11-52; figuras 1, 2, 10	15
A	US 3136177 A (RUSSELL et al.) 09.06.1964, todo el documento	1-3, 5, 9
		1, 2, 4, 9, 15

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos  Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo

\* Categorías especiales de documentos citados:  
 "A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.  
 "E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.  
 "L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada).  
 "O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.  
 "P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.  
 "X" documento anterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica pertinente pero que se cita por servir de base de la invención.  
 "Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento analíticamente considerado.  
 "Z" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.  
 "A" documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional.  
 28. Octubre. 2004 (28.10.2004)

Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.  
 05 NOV 2004 05.11.2004

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional  
 O.E.P.M.

Funcionario autorizado  
 V. Población Bolaño

CP/Paraná 1, 28071 Madrid, España.  
 Nº de fax 34 91 3495304

Nº de teléfono + 34 91 3495521

Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Enero 2004)

**X:** de particular relevancia: un sólo documento afecta a novedad o actividad inventiva de una Reivindicación.

**Y:** de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría: dos documentos combinados afectan a actividad inventiva de una Reivindicación.

**A:** refleja el estado de la técnica sin cuestionar la patentabilidad

**INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL**

Solicitud internacional nº PCT/ES 2004/000324

**A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD**  
 CIP<sup>3</sup> A47J 36/02, B22D 19/16  
 De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y la CIP.  
**B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA**  
 Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)  
 CIP<sup>3</sup> A47J, B22D, B22C  
 Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)  
 CIBEPAT, EPODOC, WPI

**C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES**

Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones nº
X	DE 37 13 660 A1 (GASTROLUX) 17 de noviembre de 1988 (17.11.1988), columna 7, línea 46 - columna 8, línea 67; figuras.	1, 3, 5, 13-15
Y	---	2, 6-9
Y	WO 00 44 201 A1 (SCABURRI et al) 27 de julio de 2000 (27.07.2000), página 4, líneas 2-33; figuras.	2, 6-9
A	---	1, 5, 13-15
A	JP 08 090 602 A (KANEGAFUCHI CHEMICAL) 9 de abril de 1996 (09.04.1996), resumen; figuras.	1, 3-8, 13-15
	---	

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos  Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo

\* Categorías especiales de documentos citados:  
 "A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.  
 "E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.  
 "L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada).  
 "O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.  
 "P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.  
 "X" documento anterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica pertinente pero que se cita por servir de base de la invención.  
 "Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento analíticamente considerado.  
 "Z" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.  
 "A" documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional.  
 19 Octubre 2004 (19.10.2004)

Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.  
 25 OCT 2004 25.10.2004

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional  
 O.E.P.M.

Funcionario autorizado  
 J. Galán Mas

CP/Paraná 1, 28071 Madrid, España.  
 Nº de fax 34 91 3495304

Nº de teléfono + 34 91 3495521

Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Enero 2004)



## OPINIÓN ESCRITA EN EL CAPÍTULO I DEL PCT

### Objetivo:

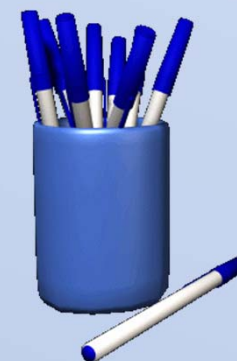
- Proporcionar al solicitante una primera indicación de **NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** de la solicitud
- Igualmente se da información sobre otros defectos de la solicitud.
- Intentar que la OE sea de la máxima utilidad para las etapas posteriores, incluyendo sugerencias de modificaciones que evitarían una opinión negativa en fases posteriores.

**Se emite simultáneamente con el  
Informe de Búsqueda Internacional**



## OPINIÓN ESCRITA: PAUTAS DE REDACCIÓN

- Clara
- Completa (indicando todas las objeciones)
- Bien estructurada (empezando por las objeciones de mayor peso)
  - Para cada motivo de objeción indicar:
    - La parte de la solicitud afectada
    - El requisito PCT que se incumple
    - El razonamiento (cláusulas tipo)
- Concisa (evitando expresiones redundantes)
- Intentar indicar al solicitante las modificaciones que evitarían una opinión negativa en el IPRP del Capítulo II



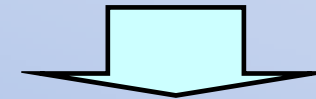




# Opinión Escrita: Elementos

(FORMULARIO PCT/ISA/237):

- Primera Página
- I. Base de la Opinión
- II. Prioridad
- III. Falta de formulación de opinión
- IV. Falta de Unidad
- V. Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial**
- VI. Documentos Citados
- VII. Defectos
- VIII. Observaciones sobre Claridad y Congruencia



**La OE es un documento compuesto de 8 recuadros que analizan los distintos aspectos de la solicitud PCT**



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

## LA OEPM COMO ISA

# Ejemplo OEPM: Opinión Escrita Primera Página

### TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

Remitente: LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA  
DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Destinatario:

**28020 MADRID  
- ESPAÑA -**

## PCT

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN  
ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

(Regla 43bis.1 del PCT)

Fecha de expedición (día/mes/año)	<b>29 JULIO 2014</b> (29.07.2014)
--------------------------------------	--------------------------------------

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario

**RTN\_SES\_PCT**

**PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN**

Véase el punto 2

Solicitud internacional N°	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	Fecha de prioridad (día/mes/año)
<b>PCT/ES2013/070</b>	<b>23 DICIEMBRE 2013 (23.12.2013)</b>	

Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o a la vez clasificación nacional e CIP

**A61K9/127 (2006.01)**  
**A61K31/203 (2006.01)**

Solicitante

1. La presente opinión contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:

- Recuadro I Base de la opinión
- Recuadro II Prioridad
- Recuadro III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial
- Recuadro IV Falta de unidad de invención
- Recuadro V Declaración motivada según la Regla 43bis.1.a)ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
- Recuadro VI Ciertos documentos citados
- Recuadro VII Defectos en la solicitud internacional
- Recuadro VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional

2. **CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN**

Si se hace una petición de examen preliminar internacional, esta opinión se considerará como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional ("IPEA") salvo en aquellos casos en los que el solicitante elija una Administración distinta a ésta y, la IPEA elegida haya notificado a la Oficina Internacional según lo previsto en la Regla 66.1 bis(b) que las opiniones escritas de esta Administración encargada de la búsqueda internacional no serán consideradas como tales.

Si esta opinión es, como se indica más arriba, considerada como una opinión escrita de la IPEA, se invita al solicitante a que presente ante la IPEA una respuesta por escrito junto con modificaciones, en su caso, antes de la expiración del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de envío del formulario PCT/ISA/220 o antes de la expiración del plazo de 22 meses a contar desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Para otras opciones, consultar el formulario PCT/ISA/220.

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional <b>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS</b> Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)	Fecha en que se ha concluido efectivamente esta opinión <b>25 julio 2014 (25.07.2014)</b>	Funcionario autorizado <b>M. G.</b>
---	--	--

N° de fax: **91 349 53 04**

N° de teléfono: **91**

Formulario PCT/ISA/237 (Primera página)(Julio 2011)



## Ejemplo OEPM: Opinión Escrita negativa



<b>OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL</b>		Solicitud internacional Nº <b>PCT/ES2013/070</b>
<b>Recuadro V. Declaración motivada según la Regla 43bis.1.a)i) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración</b>		
1. Declaración		
Novedad	Reivindicaciones 1-7 Reivindicaciones	Sí NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones Reivindicaciones 1-7	Sí NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones 1-7 Reivindicaciones	Sí NO
2. Citas y explicaciones		
<b>Doc.</b>	<b>Número Publicación o Identificación</b>	<b>Fecha Pub.</b>
D01	WO 2007115134 A2 (UNIV WAYNE STATE et al.)	11/10/2007
<p>El objeto de la invención, tal y como se recoge en las reivindicaciones 1-7, es un procedimiento para la preparación de liposomas de retinaldehído u otro precursor del ácido retinoico (reiv. 1-4) y los liposomas obtenidos mediante dicho procedimiento (reiv. 5-7).</p> <p><b>1. NOVEDAD (Art. 33 (2) PCT) Y ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 33 (3) PCT).</b></p> <p>El documento D01 divulga composiciones de retinoides neutros (en concreto de fenretinide, un análogo sintético de la vitamina A), para su aplicación de forma tópica para el tratamiento de enfermedades de la piel, entre otras (ver tablas 2 y 4). Este documento también divulga un método de obtención de dichos liposomas, basado en la solubilización del retinoide, un agente antioxidante, el componente lipídico (lecitina) y ácido cólico (o un derivado del mismo), en un disolvente apropiado. Posteriormente, en condiciones de vacío se evaporan los disolventes, se reconstruye la capa lipídica en un disolvente no acuoso, se le añade agua destilada y se homogeniza la mezcla. Se obtienen partículas lipídicas de un diámetro inferior a 1000 nm, que se filtran a través de un filtro de tamaño de poro de 0.2 micras (ver página 11 línea 14 - página 12 línea 15).</p> <p>La invención definida en las reivindicaciones 1-7 no difiere de la técnica conocida descrita en el documento D01 en ninguna forma esencial. En ausencia de un efecto técnico inesperado, como es el caso de la invención reivindicada, se considera que es una mera alternativa a lo ya conocido en el estado de la técnica. Por lo tanto, el objeto de la invención según se recoge en las reivindicaciones 1-7 aunque es nueva en el sentido del Artículo 33(2) PCT, carece de actividad inventiva en el sentido del Artículo 33 (3) PCT.</p> <p><b>2. APLICACIÓN INDUSTRIAL (Art. 33(4) PCT).</b></p> <p>Finalmente, se considera que las reivindicaciones 1-7, cumplen con el requisito de aplicación industrial tal como se define en el Artículo 33(4) del PCT.</p>		



# Ejemplo OEPM: Opinión Escrita positiva



<b>OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL</b>		Solicitud internacional Nº <b>PCT/ES2012/000</b>
<b>Recuadro V. Declaración motivada según la Regla 43bis.1.a)i) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración</b>		
1. Declaración		
Novedad	Reivindicaciones 1-3 Reivindicaciones	Sí NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones 1-3 Reivindicaciones	Sí NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones 1-3 Reivindicaciones	Sí NO
2. Citas y explicaciones		
<b>Doc.</b>	<b>Número Publicación o Identificación</b>	<b>Fecha Pub.</b>
D01	US 5085242 A (GREAT EASTERN BERMUDA LTD)	04.02.1992
D02	GB 2101475 A (BRITISH PETROLEUM CO PLC)	19.01.1983
D03	US 3874399 A (FUJI OIL CO LTD)	01.04.1975
<p>El objeto de la invención es un procedimiento para la extracción de hidrocarburos de alta viscosidad remanentes es el fondo de los tanques de almacenamiento basado en el calentamiento localizado del hidrocarburo y calentamiento y recirculación del aire del tanque con el fin de disminuir la viscosidad del producto y permitir su evacuación por bombeo.</p> <p>El documento D01 divulga un procedimiento para la eliminación de residuos de tanques de almacenamiento mediante calentamiento del mismo bien con vapor, agua, hidrocarburo o energía eléctrica. (Ver columna 3, líneas 35-65, fig. 10).</p> <p>El documento D02 divulga un procedimiento para la limpieza de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Dicha limpieza se lleva a cabo mediante el calentamiento del lodo poniéndolo en contacto con agua caliente, consiguiendo así una temperatura de 70°C que permite la extracción del residuo gracias a la disminución de su viscosidad. (Ver página 1 líneas 3-5, 27-32, 45-70, fig. 1).</p> <p>El documento D03 divulga un procedimiento para la evacuación de hidrocarburos de elevada viscosidad de un tanque mediante la recirculación al tanque del hidrocarburo inicialmente evacuado previamente calentado, con el fin de disminuir la viscosidad del contenido del tanque y facilitar su evacuación. (Ver columna 1, líneas 14-17; columna 2, líneas 37-54).</p> <p>Ninguno de los documentos D01-D03 citados o cualquier combinación relevante de los mismos revela un procedimiento para la extracción de hidrocarburos de alta viscosidad remanentes es el fondo de los tanques de almacenamiento mediante el calentamiento y recirculación del aire del tanque con el fin de disminuir la viscosidad del producto.</p> <p>En consecuencia, la invención tal y como se recoge en las reivindicaciones 1-3 de la solicitud es nueva, se considera que implica actividad inventiva y que tiene aplicación industrial (art. 33(2), (3) y (4) PCT).</p>		



## INFORMES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL PCT EN LA OEPM

AÑOS	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	▲ (+/-) ANUAL 2016 /2015
Informes de Búsqueda Internacional (IBIS) (Procedimiento mundial PCT)	722	751	768	857	939	1.080	1.240	1.238	1.409	1.296	1.481	1.257	1.461	1.214	1.025	-15,6%

FUENTE: OEPM Memoria de actividades 2016



## Plazos

**INFORME DE  
BÚSQUEDA  
INTERNACIONAL**

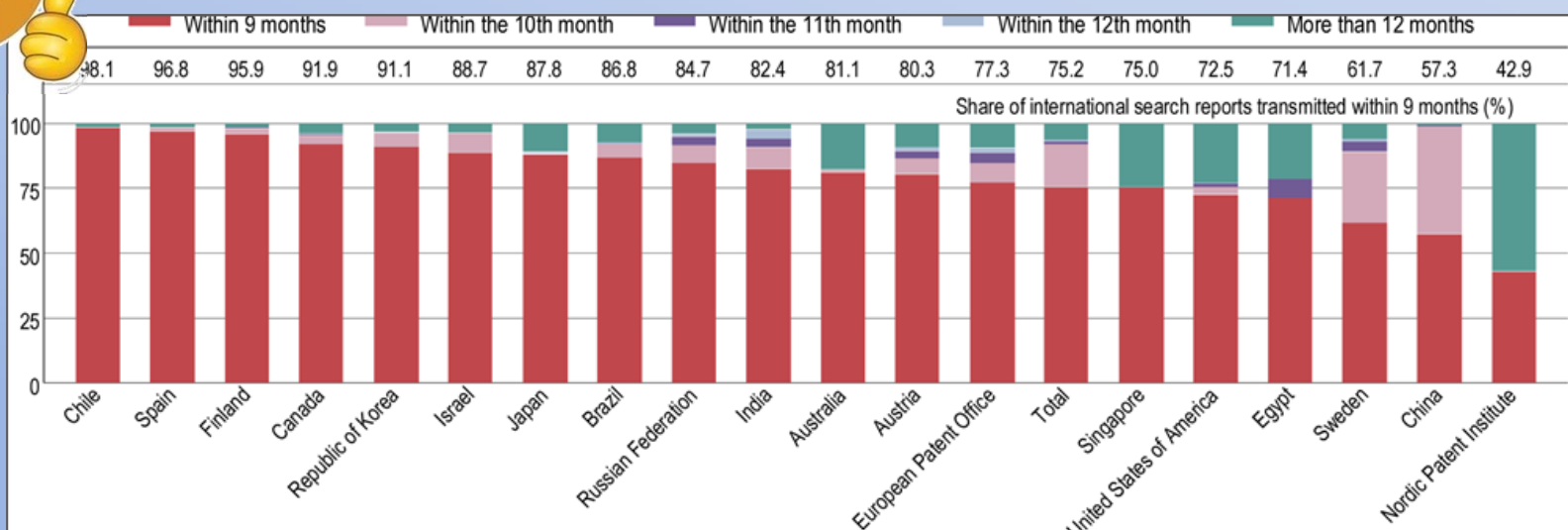
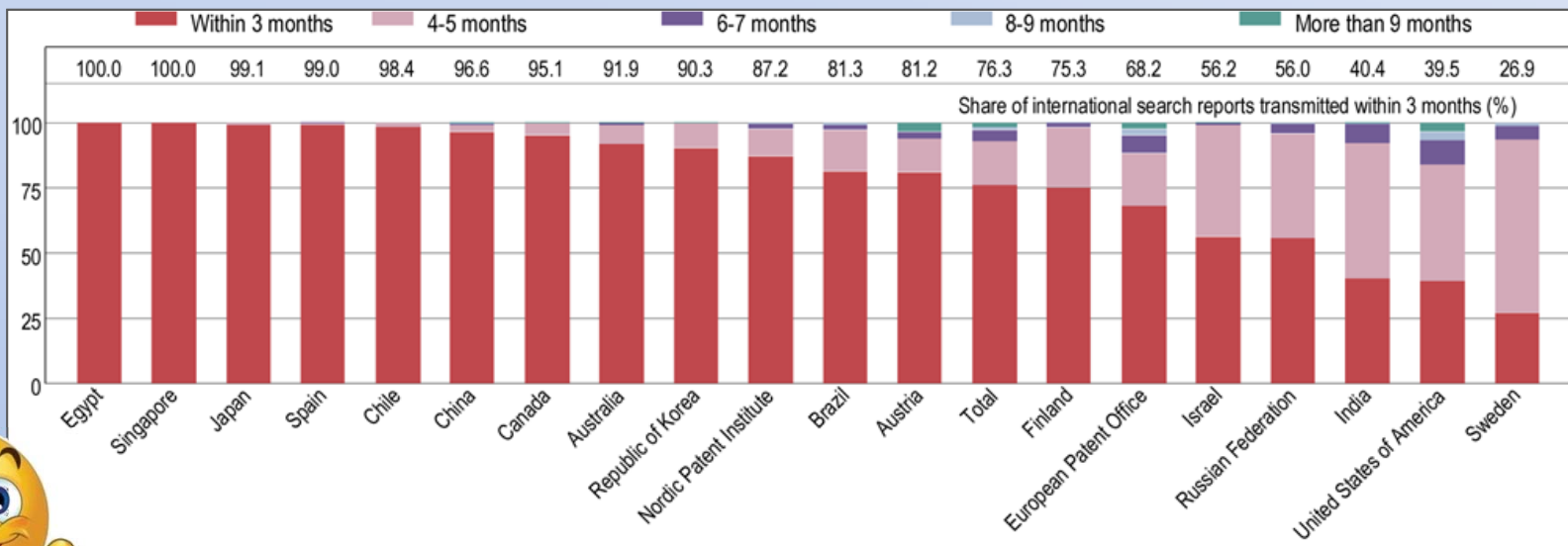
**OPINIÓN  
ESCRITA**

- Si la solicitud PCT reivindica prioridad:
  - En el plazo de **TRES** meses desde la fecha de entrada en ISA
- Si la solicitud PCT no reivindica prioridad:
  - En el plazo de **NUEVE** meses desde la fecha de presentación internacional





# Plazos OEPM: estadísticas OMPI 2016





## LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Informes emitidos dentro de cada capítulo:

### CAPÍTULO I:

- Informe de Búsqueda Internacional
- Opinión Escrita

### CAPÍTULO II

- 2ª Opinión Escrita
- Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad





## Modificación del PCT relevante en vigor desde Julio de 2014

### Búsquedas *top-up* (complementaria)

Reglas 66.1*ter* y 70.2.f) del PCT:

El informe de examen preliminar internacional incluye las denominadas **búsquedas *top-up* (complementarias)**, cuyo propósito principal consiste en encontrar estado de la técnica, potencialmente relevante, que haya sido publicado con posterioridad a la realización de la búsqueda internacional.



**El formulario PCT/IPEA/409 ahora incluye en el Recuadro I (Base del Informe) una referencia a su realización**

6. Por lo que respecta a las búsquedas complementarias (Reglas 66.1*ter* y 70.2.f):
- esta Administración ha realizado una búsqueda complementaria el \_\_\_\_\_
  - se han recuperado documentos adicionales durante la búsqueda complementaria
  - esta Administración no ha realizado búsqueda complementaria por considerar que no sería de utilidad.



# Ejemplo OEPM: Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad negativo

Recuadro V. Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

1. Declaración

Novedad	Reivindicaciones 1-14	SI
	Reivindicaciones	NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones 1-14	SI
	Reivindicaciones	NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones 1-14	SI
	Reivindicaciones	NO

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

Documentos tenidos en consideración.

Doc.	Número Publicación o Identificación	Fecha Pub.
D01	US 2007012112 A1	18/01/2007
D02	US 7302866 B1	04/12/2007
D03	US 6370964 B1	16/04/2002
D04	US 2010042338 A1	18/02/2010
D05	WO 03106958 A2	24/12/2003

Se considera que los objetos definidos por las reivindicaciones 1-14 no cumplen los requisitos de actividad inventiva en el sentido del artículo 33 (3) PCT. En concreto,

Todos los documentos D01-D05 divulgaron arquitecturas electrónicas de múltiple canales para la monitorización de integridad estructural mediante la técnica de ondas guiadas ultrasónicas u ondas de Lamb que comprenden:

- Un módulo generador de señales digitales arbitrarias conectado a
- Un módulo generador de señales analógicas conectado a
- Un módulo de adaptación para su conexión con un transductor de monitorización de estructuras conectado a
- Un módulo de adquisición analógica conectado a
- Un módulo de adquisición digital
- Un módulo procesador conectado a todos los módulos anteriores
- Un sistema de alimentación eléctrica.

La reivindicación principal incluye una enumeración genérica de los componentes de dichos módulos, componentes conocidos y de uso común en la técnica para los fines perseguidos.

En concreto, el documento D01 divulgó de manera explícita todos los componentes salvo la utilización de "memorias de doble puerto" en el módulo generador de señales digitales y "circuitos de diezrado" en el módulo de adquisición digital, componentes de uso común y conocido.

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES:

Las reivindicaciones dependientes 5,7,10 y 11 tan sólo contienen efectos a conseguir y criterios de diseño carentes de actividad inventiva; Las características adicionales de las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 14 han sido divulgadas en D01 o resultan de uso común conocido en la técnica; Las características adicionales de la reivindicación 13 se divulgaron en el documento D02; La reivindicación 9 trata de reivindicar características no presentes en la descripción original que, por otro lado, resultan en meras elecciones arbitrarias.

En general, la solicitud describe y reivindica un sistema conocido mezclando características muy evidentes con características que responden a un mero diseño particular.



## Tasas de Solicitudes PCT OEPM (2017)

Tasas PCT	€	Descuentos
Transmisión (R.14.1)	74	Pres. Electr.
Internacional OMPI	1.219	90% (OMPI)
Búsqueda OEPM (EPO)	1.875 (=)	75%
Examen OEPM (EPO)	583 (1.930)	-



## TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM

### Descuentos y reembolsos en las tasas PCT aplicados por la OEPM

- Si la búsqueda PCT se basa en una búsqueda anterior realizada por la OEPM, reembolso de un 50% de la tasa de búsqueda PCT .
- Si la búsqueda PCT se basa parcial o totalmente en una búsqueda anterior realizada por otra ISA u otra Oficina nacional también se practican reembolsos (Reglas 12bis.1, 16.3 y 41.1)



## TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM

### Descuentos en las tasas PCT aplicados actualmente por la OEPM

Los solicitantes, personas físicas, jurídicas, nacionales o residentes en un país ajeno al EPC clasificado por el Banco Mundial en el grupo de países de “ingresos bajos”, “ingresos medianos bajos” o “ingresos medianos altos” están exentos del 75% del importe de la tasa de búsqueda internacional. Los siguientes Estados cumplen estas condiciones:

CO Colombia

CR Costa Rica

CU Cuba

DO Rep. Dominicana

EC Ecuador

SV El Salvador

GT Guatemala

HN Honduras

MX México

NI Nicaragua

PE Perú



## TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM

### Tasa del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) en el procedimiento nacional

#### Reembolso:

→ 75% si IBI lo realizó EPO o ISAs del CPE

→ 25% si IBI lo realizó otra ISA

**→ Dispensa pago si IBI lo realizó OEPM**



## La vía Euro-PCT

### Entrada en fase regional europea tras el proceso PCT en la OEPM.

Ventajas si se ha realizado la fase internacional en la OEPM cuando se entra en fase regional en la EPO:

- Existe una reducción de la tasa de búsqueda complementaria de la EPO para Solicitudes Internacionales PCT cuya ISA ha sido la OEPM.
- Estas reducciones tiene el propósito de que las tasas totales sean independientes de la Administración Internacional europea elegida (AT, FI, ES, SE, NPI y VPI)
- Se obtiene la ventaja adicional de que el solicitante obtiene un informe de búsqueda complementario europeo.
- El descuento actual (2016 – 2020) es de 1.110 €





## OEPM: Automatización de las tareas administrativas en el entorno PCT

Transmisión de archivos por vía electrónica dentro de la propia OEPM y al exterior:

- Ejemplares originales de las solicitudes internacionales PCT
- Notificaciones a la Oficina Internacional de la OMPI
- Informes de búsqueda, opiniones escritas e informes de examen preliminar internacional
- Documentos de prioridad electrónicos: Documento de prioridad depositado en una base de datos segura de OMPI para reivindicar una prioridad.
- Desde septiembre 2016: participación en el *PCT Paperless Pilot Project*, cuyo resultado positivo reciente permite la entrega a la EPO de la documentación del PCT únicamente en formato electrónico





# El PCT en la nueva Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio



Incorporado en el Título XIV:  
*Aplicación de los convenios internacionales*

- Capítulo I: Patente Europea (artículos 151 a 161)
- Capítulo II: PCT
  - Sección 1ª. Solicitudes PCT depositadas en España (artículos 162 a 166)
  - Sección 2ª. Solicitudes PCT que designan a España (artículos 167 a 174)

**La nueva LP 24/2015 integra y eleva a rango de ley la mayoría de las disposiciones contempladas en el antiguo RD 1123/1995 sobre PCT.**



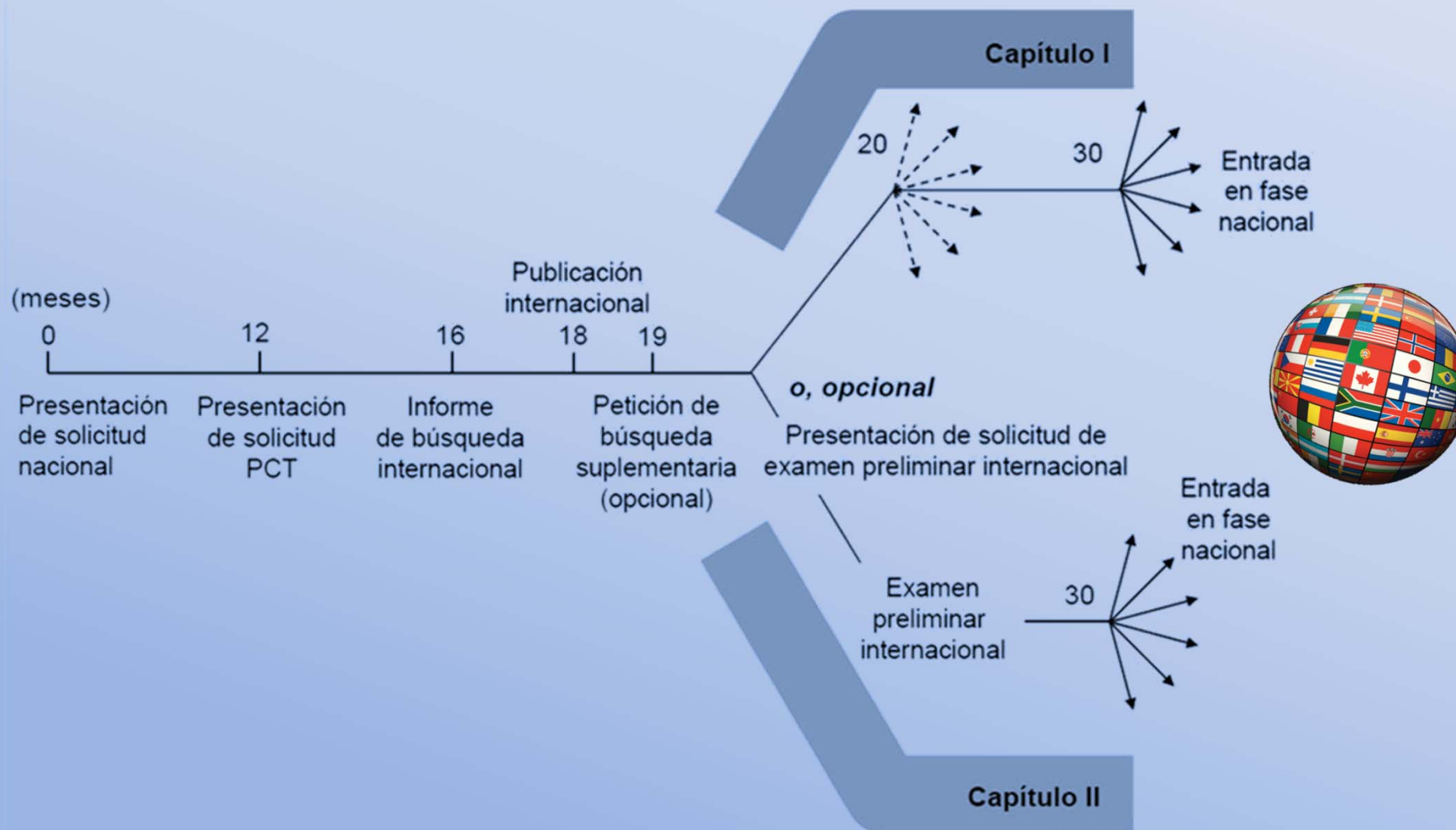
## PCT en la NLP: ASPECTOS RELEVANTES



- Entrada en vigor 1 Abril 2017.
- Recoge las actividades de la OEPM como ISA, IPEA, Oficina Designada y Oficina Elegida
- Incorpora que el incumplimiento de presentación en la OEPM de una Solicitud Internacional del PCT realizada en España y presentada por primera vez, *privará de efectos en España a la solicitud internacional* (Art. 163.2 NLP)
- Entrada en fase nacional pago tasa de solicitud y realización del IET (Art 169)
- Interferencias de novedad. Se extienden a las Solicitudes Internacionales del PCT que hayan entrado en fase nacional en España (Art 6.3).
- Se incorpora una disposición estableciendo que el régimen de tasas del PCT está condicionado al Acuerdo Especial entre la Organización Europea de Patentes y España relativo a la Cooperación en cuestiones relacionadas con el PCT.



## LA OEPM FASE NACIONAL PCT





## PCT FASE NACIONAL: PLAZO

### Plazos de entrada en Fase Nacional PCT (Art. 22 PCT)

- Oficina designada (Capítulo I)
  - Antes de 30 meses desde la fecha prioridad (Art 22.1)
  - Antes de 20 meses para Estados que han comunicado incompatibilidad con el Art 22.1
- Oficina elegida (Capítulo II)
  - Antes de 30 meses si el examen se solicita en plazo de 19 meses desde prioridad (Art 39)
  - En caso contrario el plazo aplicable por OE (Art 39.1.b)).

**OEPM: 30 meses en ambos casos**



## PCT FASE NACIONAL. TASAS OEPM

- ✓ Las establecidas por la Oficina Nacional:
  - OEPM: Tasa de presentación
  
- ✓ Las anualidades vencidas
  - OEPM: No se abonan anualidades hasta la concesión
  
- ✓ Posibilidad de exención, reducción o reembolso  
OEPM: Exención del IET y OE cuando hay un Informe de Búsqueda Internacional del PCT previo realizado por la OEPM. Posibilidades de reembolso parcial en otros casos.



## PCT FASE NACIONAL. TRADUCCIONES

### Requisitos traducción OEPM

#### Cap. I

- Descripción
- Reivindicaciones,  
(modificadas + declaración  
Art. 19)
- Texto de dibujos
- Resumen.

### Requisitos traducción OEPM

#### Cap. II

- Descripción
- Reivindicaciones
- Texto dibujos
- Resumen
- Toda parte modificada  
según su inclusión en  
anexos del Informe de  
examen.

**No se exige traducción del documento prioritario salvo cuando la validez de la prioridad sea relevante para determinar la patentabilidad de la invención y también en caso de incorporación por referencia**



# PCT FASE NACIONAL OEPM RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD

- Una solicitud internacional puede tener una fecha de presentación internacional en la OEPM posterior al periodo de prioridad (12 meses), aunque esa fecha debe estar incluida dentro de los dos meses siguientes a la expiración del periodo de prioridad (Regla 26bis.3 PCT)





# PCT FASE NACIONAL OEPM

## RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD

### Efecto del restablecimiento del derecho de prioridad en la Oficina Designada: “Diligencia Debida”\*

Reglas 26bis.3 y 49ter.1.b):

- Si la Oficina Receptora ha restaurado el derecho de prioridad sobre la base del criterio de la “*diligencia debida*”, el restablecimiento surte efecto **en todos los Estados Designados** (*salvo en aquellos que hayan notificado la incompatibilidad*).

\* La no presentación de la solicitud dentro del período de prioridad ocurrió a pesar de haber actuado con la diligencia debida según las circunstancias.







# PCT FASE NACIONAL OEPM

## RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD

**Efecto del restablecimiento del derecho de prioridad en la Oficina designada: “No intencionalidad”\***

Reglas 26bis.3 y 49ter.1.b):

- Si la Oficina Receptora ha restaurado el derecho de prioridad sobre la base del criterio de la “*falta de intencionalidad*”, el restablecimiento surte efecto en **sólo en los Estados Designados cuya legislación nacional aplique ese criterio, o un criterio más favorable.**

\* La no presentación de la solicitud dentro del período de prioridad fue no intencional





# PCT FASE NACIONAL

## RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD

- La denegación del restablecimiento no es vinculante para las Oficinas Designadas
- Las Of. Designadas pueden revisar la resolución de la Of. Receptora sobre el restablecimiento del derecho de prioridad



## PCT FASE NACIONAL OEPM

### RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTRADA EN FASE NACIONAL (Regla 49.6)

- Posible en la OEPM, cuando el solicitante no ha cumplido los actos para entrar en la fase nacional en el plazo previsto
- El solicitante puede presentar una solicitud de restablecimiento y entrar en fase nacional en el plazo que expire antes entre:
  - 2 meses desde la fecha de supresión de la causa del incumplimiento del plazo de entrada en fase nacional, o
  - 12 meses desde la fecha de expiración del plazo para entrar en fase nacional;
- Se aplicarán los criterios de *diligencia debida*.



# PCT FASE NACIONAL OEPM

## PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL.

- La SI que designe a España tendrá efectos de una solicitud nacional desde el momento que se le haya otorgado una fecha de presentación internacional
- La publicación de una SI, para la que la OEPM actúe como Oficina Designada, sustituye a la publicación de la solicitud de patente nacional (Art 170 NLP).
  - Protección provisional a partir de la fecha de la publicación internacional en español
  - O a partir de la fecha en que una traducción de la solicitud en español se encuentre a disposición del público en la OEPM



## PCT FASE NACIONAL OEPM. CONCESIÓN

### Efectos de la concesión de la patente. Prohibición de la doble protección en la OEPM

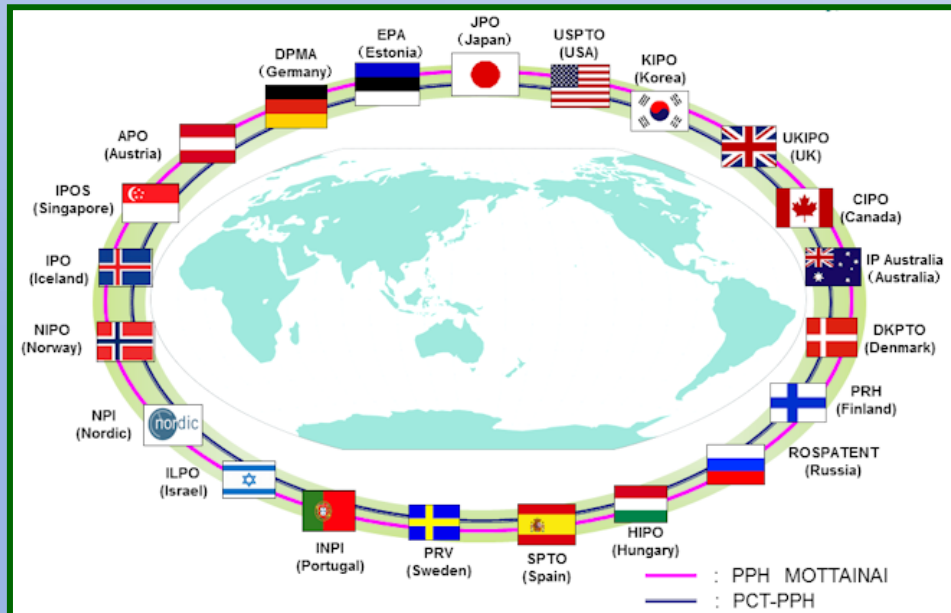
- Una patente concedida por la OEPM sobre la base de una SI tendrá los mismos efectos y el mismo valor que la concedida sobre la base de una solicitud nacional
- Prohibición de doble protección: en caso de mismo solicitante, fecha de presentación y misma invención (Art 173 NLP)



# PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH)

- La OEPM participa desde 2010 mediante una serie de acuerdos bilaterales con otras oficinas de Propiedad Industrial de otros países.
- La OEPM forma parte del acuerdo llamado PPH Global en el que participan más de 20 oficinas y ha firmado también acuerdos bilaterales PPH con oficinas nacionales.
- La mayoría de acuerdos contemplan el PCT-PPH

## PPH Global



## PPH bilaterales





## PROCEDIMIENTO PPH en OEPM

- Se aplica a solicitudes con prioridad extranjera y/o a fase nacional PCT provenientes de los países a los que se ha llegado al acuerdo.
- Debe solicitarse un procedimiento PPH. El PPH puede solicitarse en cualquier momento de la tramitación.
- Una solicitud de PPH se admite si se aporta un resultado de búsqueda o examen POSITIVO de la Oficina de Primer Depósito (OFF) en al menos una de las reivindicaciones.
- Toda/s la/s reivindicación/es presentadas en la OEPM deben corresponder con la/s que se han determinado patentables en la OFF.
- Una solicitud PPH admitida desencadena un procedimiento acelerado de concesión.



## LA SOLICITUD PPH en la OEPM

- Formulario de petición
- Informe de búsqueda y/o examen positivo
- Tabla de correspondencia entre las reivindicaciones originales y las declaradas patentables
- Copia de las acciones realizadas por la OFF, si no son accesibles por la OEPM.
- Copia de documentos citados por el examinador de la OFF y no accesibles normalmente por la OEPM
- Idioma de la documentación PPH se admite inglés o español.



## PPH-PCT REQUEST

**Request for Accelerated Examination at the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) under the Patent Prosecution Highway-PCT Pilot Program. PPH using the PCT international work products.**

### Application information

- The corresponding PCT application number(s) is/are:

PCT/JP2010/070746

- The international filing date of the corresponding PCT application number(s) is/are:

JAPAN, November 19, 2010. Claiming priority right based on Japanese patent application No. JP2010-237629 filed on October 22, 2010

- PPH request for using the PCT international work products from:

### Relevant supporting documents

List of Required Documents. Please, tick the boxes below:

1. Either:

1.1. A copy of the latest international work product (WO/ISA, WO/IPEA or IPER) in the above-identified PCT application(s) is attached.

or

1.2. SPTO to obtain that document from 'PATENTSCOPE@'.

2. Either:

2.1. A copy of all claims which were determined to be patentable/allowable in the above-identified PCT application(s) is attached.

### Claim correspondence table completed

#### Claim correspondence table

SPTO claims	Corresponding PCT application claims	Comments explaining the correspondence
1 - 5	1 - 5	No changes have been made related to claims.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

**¡Muchas gracias!**