



Europäisches  
Patentamt  
European  
Patent Office  
Office européen  
des brevets

# La Oficina Europea de Patentes como Autoridad Internacional

Jornada PCT, Madrid, 15 septiembre 2015



# PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA

**I. El papel de la Oficina europea de patentes en el PCT**

**II. Características de la OEP**

**III. Mejora de los servicios PCT**

# **I. El papel de la Oficina europea de patentes en el PCT**

# EL PAPEL DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES EN EL PCT (1/3)

- Historia: CPE y PCT se negocian en paralelo en los 1960s
- Objetivo: asegurar el encaje entre ambos sistemas
- OEP es Autoridad de búsqueda y de examen preliminar internacional
- La base jurídica está en la Parte X del CPE y Parte IX de las reglas): se aplica el PCT y sus disposiciones administrativas → si el PCT no cubre un asunto se aplica el CPE ('supplementary application')

## EL PAPEL DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES EN EL PCT (2/3)

- La Oficina europea como Autoridad PCT en cifras:
  - 33.000 solicitudes RO-EP (15.5% total; 58% en Europa)
  - 81.000 informes de búsqueda internacional (38% total):  
67% de Europa, 27% de EE.UU., 6% del resto del mundo
  - 7.600 informes de examen preliminar (55.5% total)
- Seleccionada por 139 oficinas receptoras como Autoridad PCT
- Una docena de Estados europeos cerraron sus vías nacionales (FR, IT, NL, BE, CY, IE, GR, LT, LV, MC, MT, SI)

## EL PAPEL DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES EN EL PCT (3/3)

- La OEP cumple los mismos criterios de calidad en PCT y en CPE ('equal service level principle'): repercusión a la entrada en fase Europea
- El PCT adquiere cada vez más peso en la OEP:  
123.000 solicitudes euro-PCT en 2014 (44% del total)

## **II. Cuándo depositar ante la OEP**

## CUANDO DEPOSITAR ANTE LA OEP (1/4)

- La OEP puede actuar como Oficina receptora sólo si:
  - al menos uno de los solicitantes es nacional o residente en un Estado contratante del CPE, y
  - la solicitud internacional está redactada en inglés, francés o alemán
- El depósito de la solicitud internacional con la OEP como Oficina receptora acarrea la obligación de seleccionar a la OEP como ISA



## CUANDO DEPOSITAR ANTE LA OEP (2/4)

- Cuando el solicitante selecciona a la OEP como ISA:
  - la tasa de búsqueda internacional es de 1875 euros, y
  - en fase europea aplica la dispensa de la búsqueda europea suplementaria ('European supplementary search')
- Cuando el solicitante selecciona a otra de las ISAs europeas:
  - en fase europea aplica una reducción de 1100 euros a la tasa de búsqueda europea suplementaria (1285 euros)

## CUANDO DEPOSITAR ANTE LA OEP (3/4)

- Un solicitante puede designar a la OEP como IPEA si:
  - la OEP actuó como ISA → la WO-ISA se considera como la primera opinión escrita de la IPEA, o
  - otra ISA europea actuó como ISA → la IPEA puede emitir hasta dos opiniones escritas
- En ambos casos aplica un descuento del 50% sobre la tasa de examen en la fase Europea

## CUANDO DEPOSITAR ANTE LA OEP (4/4)

- La OEP también puede actuar como SISA:
  - la tasa es también de 1875 euros, y
  - en fase europea aplica la dispensa de la búsqueda europea suplementaria ('European supplementary search')
- Servicio de particular interés para residentes o nacionales estados cuyas Oficinas receptoras no hayan especificado a la OEP como ISA

### **III. Mejora de los servicios PCT**

## SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (1/10)

La estrategia PCT de la OEP consiste en:

- Integrar al máximo los procedimientos PCT y CPE para facilitar la tramitación al solicitante y maximizar la utilidad del trabajo en fase PCT para la oficina
- Implementar el ‘equal service level principle’
- Mejorar el servicio (y la calidad) de la Oficina en todas sus capacidades, sea como Oficina receptora, ISA, IPEA o como oficina designada o elegida

## SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (2/10)

*=> Integrar al máximo los procedimientos PCT y EPC. Cuatro ejemplos:*

- Introducción del servicio 'PCT-Direct'
- Formalización de la 'Top up search' al inicio del capítulo II PCT
- Revisión de la regla 164 CPE: falta de unidad a la entrada en fase Europea
- Reconocimiento del trabajo realizado en fase internacional

## SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (3/10)

### El servicio 'PCT-Direct'

- Cuando la solicitud PCT tiene una prioridad buscada por la OEP, el solicitante puede añadir una carta "PCT Direct" y anexos (por ejemplo, solicitud anterior con anotaciones / cambios marcados) a la solicitud internacional
- Esos comentarios informales son una respuesta a la opinión anterior del (mismo) examinador que los tendrá en cuenta cuando prepara la opinión escrita PCT (WO-ISA)
- Los comentarios informales deben incluir cualquier información relevante para su comprensión por terceros → publicación en PATENTSCOPE
- Servicio gratuito y disponible ante cualquier oficina receptora

## SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (4/10)

### La 'top up search' al inicio del Capítulo II PCT

- Desde abril 2014 => 'top up search' con el objeto de detectar estado de la técnica anterior ('prior art') relevante que no estaba disponible al momento de establecer el informe de búsqueda internacional
- Se limita a la(s) invencion(es) buscadas por la ISA
- En particular, se busca 'intermediate prior art' del art. 54(3) CPE, que resultaría relevante durante la fase europea
- Constancia en la opinión escrita



## SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (5/10)

### Nueva práctica para la entrada en fase europea cuando no se cumple con la unidad de invención (revisión r. 164 CPE)

- Antes, la situación era desequilibrada :
  - cuando la OEP no era ISA, se establecía el informe de búsqueda supl. europea respecto de la invención que más le interesaba al solicitante; para otras búsquedas: divisionales
  - cuando la OEP era ISA, no se hacía la búsqueda supl. europea y el procedimiento se basaba en la invención buscada; para otras búsquedas: divisionales
- Desde el 1.11.2014: los solicitantes (independientemente de la ISA) pueden **escoger la invención sobre la que quieren que se base el procedimiento** pagando tasas adicionales de búsqueda

## SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (6/10)

### Reconocimiento del trabajo realizado en fase internacional

- Sistema de dispensas y descuentos a la entrada en fase Europea
- IPER positivo: constatada consideración por las oficinas elegidas
- OEP aplica PCT-PPH con US, JP, CN, KR (IP5) y desde enero 2015 también con CA, MX, IL, SG. Beneficioso para solicitantes con productos de búsqueda de la OEP (ISR, WOISA, SIS). Objetivo: acelerar la tramitación; servicio gratuito

## SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (7/10)

=> *Implementar el 'Equal service level principle'*

- En la calidad de los productos: ISR, WO-ISA, IPER
- En los servicios electrónicos a los solicitantes: sistemas de solicitud electrónica y de pago
- Armonización de la interpretación jurídica: restauración del derecho de prioridad

## SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (8/10)

### La calidad de los productos PCT (ISR, WO-ISA, IPER)

- Idéntica a la de los informes establecidos según el CPE
- Para el ISR, se emplean las mismas bases de datos (más que la documentación mínima PCT) y la misma estrategia de búsqueda. La documentación asiática representa ya más del 20% del estado de la técnica
- Para la WO-ISA, se prepara la opinión de la misma manera que las opiniones de búsquedas establecidas según el CPE
- Para el IPER, se aprueba la versión final por la división de examen constituida por los 3 miembros que seguirán el proceso más tarde a la entrada en fase europea

## SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (9/10)

### Los servicios electrónicos a los solicitantes

- Métodos de presentación electrónica:
  - EPO online filing software + EPO CMS + EPO Webform-Filing para solicitudes y documentos ulteriores
  - ePCT para solicitudes; se trabaja ahora para extenderlo a los documentos ulteriores
  
- Método de pago con débito automático: PCT-ADA en marcha desde 1.04.2015
  
- Métodos de envío de notificaciones:
  - por Mailbox: solo los ISR & WO para los agentes europeos
  - se trabaja para extender el servicio de Mailbox al PCT

# SERVICIOS PCT ENFOCADOS A LOS SOLICITANTES (10/10)

## Armonización de interpretación en PCT y EPC

- Restauración del derecho de prioridad:
  - Principio de la diligencia debida en práctica en la OEP (jurisprudencia de las Cámaras de recursos para la *restitutio in integrum* y pago de tasas)
  - Artículos 122 y 150(2) EPC
  - Práctica reflejada en las Directivas PCT-RO en 2014

## PROCEDIMIENTO PCT ANTE LA OEP

- ‘Euro-PCT Guide’ (enero 2015)
- ‘Guidelines for Search and Examination at the European Patent Office as PCT Authority’ (noviembre 2015)
- <http://www.epo.org/pct>

Gracias por su atención!

[international\\_pct\\_affairs@epo.org](mailto:international_pct_affairs@epo.org)