



# **La O.E.P.M. Administración Internacional PCT, y en su condición de Oficina Designada**

**Jornada, Madrid, 15 de Septiembre  
de 2015**



# ÍNDICE TEMÁTICO

- I. La OEPM como Administración Internacional PCT**
- II. Acuerdos internacionales de la OEPM**
- III. El sistema de calidad de la OEPM**
- IV. La fase nacional ante la OEPM**
- V. El Programa PPH**



# I. La OEPM, Administración Internacional PCT: Cronología y datos relevantes

# La OEPM como Administración Int. PCT

## 1993

- La OEPM fue nombrada Administración de Búsqueda Internacional por la Asamblea PCT
- **El Consejo de Administración de la OEP** autorizó a la OEPM a extender su actividad como ISA, respecto de las solicitudes internacionales presentadas:
  - por los nacionales o residentes en España
  - por los nacionales o residentes de cualquier Estado no europeo cuyo idioma oficial sea el español
- **Firma** del Acuerdo entre la OEPM y la OMPI.

**1995:** La OEPM **comienza su actividad como** ISA.

**2009:** Acuerdo bilateral entre OEPM-OEP



# La OEPM como Administración Int. De Examen Preliminar Internacional.

## 2001

- La OEPM fue nombrada **nombrada**, por la Asamblea PCT, como Administración de Examen Preliminar int.

## 2003

- La OEPM **comienza su actividad como IPEA** en relación con las solicitudes presentadas a partir del 1 de junio de 2013.



# La OEPM como Administración Int.

- La OEPM actúa como ISA/IPEA cuando:
  - haya sido elegida por el solicitante **en el petitorio** de la solicitud,
  - La solicitud esté redactada en **español**,
  - presentada ante una **Oficina receptora** que haya designado a la OEPM como Administración internacional PCT, respecto de las solicitudes presentadas ante esa Oficina receptora.
- ES España
- CL Chile
- CO Colombia
- CU Cuba
- CR Costa Rica
- DO Rep. Dominicana
- EC Ecuador
- GT Guatemala
- HN Honduras
- MX México
- NI Nicaragua
- PA Panamá
- PE Perú
- SV El Salvador



# La OEPM como Administración Int.

OEPM/ISA																
YEAR	COUNTRY OF ORIGIN															TOTAL
	ES	CL	CO	CR	CU	DO	EC	GT	IB	MX	NI	PA	PE	SV		
2013	979	77	4	2	1	4	5	1	85	181	1	0	12	1	1353	
2014	706	43	3	3	1	3	0	0	59	117	0	2	9	0	946	

OEPM/IPEA																
YEAR	COUNTRY OF ORIGIN															TOTAL
	ES	CL	CO	CR	CU	DO	EC	GT	IB	MX	NI	PA	PE	SV		
2013	64	1	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	1	1	83	
2014	30	2	0	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	47	



## II. Acuerdos Internacionales de la OEPM



# ACUERDO CON LA OMPI

**La OEPM, Administración Internacional  
PCT:**

**El Acuerdo con la Organización  
Mundial de la Propiedad  
Intelectual, OMPI. Régimen de  
tasas.**



# ACUERDO CON LA OMPI

## Régimen de tasas:

Reembolso de la totalidad o parte de la tasa de búsqueda internacional cuando la búsqueda se base en una anterior (un IET) realizada por la misma Oficina: 50% o 100%

Reducción del 75% para solicitantes/persona física/persona jurídica de países en desarrollo.



# LA OEPM EN EL MARCO DEL PCT

**Régimen de descuentos y exenciones de las tasas de búsqueda y examen en relación con la tasa del IET y la tasa de examen previo:**

**Véase la Instrucción de la Directora de la OEPM, de fecha 05-12-2012:**

**[http://www.oepm.es/es/sobre\\_oepm/noticias/2012/2012\\_12\\_19\\_PagoTasasIETyExamenPrevio.html](http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2012/2012_12_19_PagoTasasIETyExamenPrevio.html)**



# ACUERDO CON LA OEP

**La OEPM, Administración Internacional  
PCT:**

**El Acuerdo de Cooperación en  
material de búsquedas, entre el Reino  
de España y la Organización Europea  
de Patentes (BOE 17-03-2009 y 04-02-  
2010)**



# Acuerdo actual OEPM-OEP

- Acuerdo con la OEP, actualmente en vigor:
- El 14 de diciembre del 2009 entró en vigor el Acuerdo provisional
- entre el Reino de España y la Organización Europea de Patentes, relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con el Tratado PCT
- La OEP ha formalizado acuerdos similares con el resto de Administraciones Internacionales PCT pertenecientes a Estados europeos.



# Acuerdo actual OEPM-OEP

## Características del Acuerdo con la OEP

### Finalidad:

la armonización de las actividades de búsqueda contempladas en el Tratado PCT, en el marco del sistema europeo de concesión de patentes.

# Acuerdo actual OEPM-OEP

- **Armonización en:**
  - **Normativa de trabajo:** aplicación del Tratado, Reglamento y Directivas de búsqueda.  
*Directivas de búsqueda propias del C.P.E.*
  - *Bases de Datos y herramientas de búsqueda propias de la OEP.*
- **Creación de un Comité Permanente:**
  - **Cualificación y Formación de Examinadores**
  - **Desarrollo de herramientas y métodos de búsqueda**



# Acuerdo actual OEPM-OEP

- **Armonización en:**
  - Importe común de tasas y otros gastos.
  - Funcionamiento en base al Art. 16.3a) del PCT y a la Sección III, Apdo. 1 y 2 del Protocolo de Centralización.
  - Régimen de tasas: el establecido por la OEP.
  - Cooperación en asuntos relativos al Tratado.



### **III. El sistema de Calidad de la OEPM**



# El Sistema de Gestión de la Calidad

## Gestión de Calidad

### Recursos humanos:

- ❑ **ISA/IPEA: 210 funcionarios en total, de los cuales:**
  - 130 examinadores técnicos**
- ❑ **El 75% del personal implicado en la totalidad de las funciones de ISA e IPEA posee grado universitario.**

# El Sistema de Gestión de la Calidad

Herramientas de búsqueda:



# El Sistema de Gestión de la Calidad

## Certificación de Calidad





# El Sistema de Gestión de la Calidad

## Portal de la OEPM

OEPMcalidad.es

GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Oficina Española de Patentes y Marcas

Sobre nosotros | Signos | Invenciones | Diseños | Información tecnológica | Atención al usuario

OEPM  
*Transparencia, rapidez, eficacia,  
flexibilidad, compromiso de calidad*

### Introducción

Bienvenidos al portal de calidad de la OEPM.

En el mismo encontrarán toda la información relativa a las iniciativas de CALIDAD que la OEPM aplica en sus actividades diarias, para lograr la satisfacción de los usuarios de sus servicios así como para salvaguardar los intereses de la sociedad en general.

### Actualidad

- 09/07/2015  
La OEPM ha publicado los informes resumen de las Encuestas de S...
- 08/07/2015  
Tras las auditorías externas que han tenido lugar a finales de ju...
- 03/07/2015  
La OEPM ha publicado los informes resumen de las Encuestas de Sat...
- 04/03/2015  
Se ha procedido a la publicación en este Portal del informe anual de Cartas de Servicios y del In...

Todas las noticias

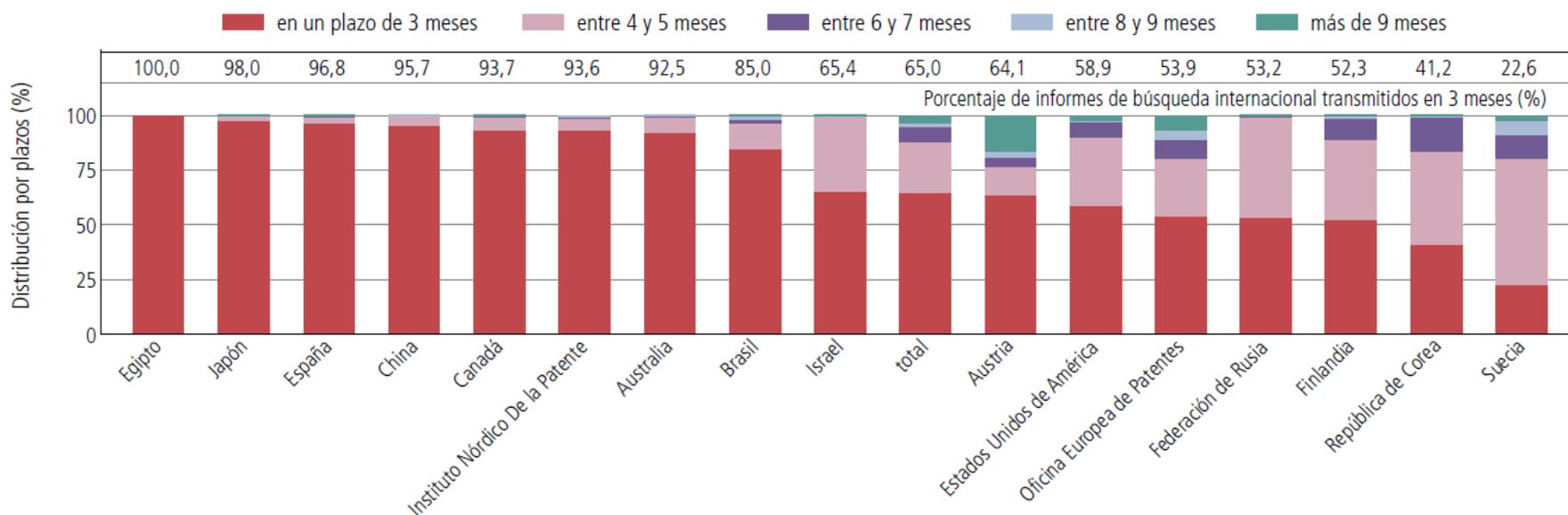
### Portales OEPM

-  Oficina Española de Patentes y Marcas
-  Stopfalsificaciones
-  Archivo Histórico y Museo
-  CEVIPYME

# El Sistema de Gestión de la Calidad

## Plazo de emisión de informes de búsqueda

**Gráfico C.3.2.2: Tiempo empleado en la transmisión de los informes de búsqueda internacional a la Oficina Internacional a partir de la fecha de recepción de la copia para la búsqueda, por plazo, y por ISA, 2013**



Administración encargada de la búsqueda internacional



## **IV. La fase nacional ante la OEPM**



# La fase nacional PCT en la OEPM

## Marco legal



Tratado PCT



Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación en España del Tratado de Cooperación en materia de Patentes



Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes



## La fase nacional PCT en la OEPM

### Requisitos: Artículo 22 del PCT

- **Traducción de la Solicitud Internacional**  
IMPORTANTE: se aplica la norma del PLT a los efectos de la traducción (la solicitud puede presentarse en cualquier idioma, Art. 5.2.b) del PLT, y con posterioridad se podrá aportar la traducción.
- **Pago de la tasa nacional**



## La fase nacional PCT en la OEPM

### Documentos que deben ser traducidos:

#### Art. 22.1:

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

- Art. 39.1a):
- Descripción
- Reivindicaciones
- Texto dibujos
- Resumen
- Toda parte modificada según aparezca en los anexos del Informe de examen.



## La fase nacional PCT en la OEPM

### Requisitos de la traducción

No es necesaria traducción certificada por traductor jurado o autoridad pública

Salvo que en la fase de examen existieran dudas sobre la veracidad de la traducción

## La fase nacional PCT en la OEPM

### Elección de la modalidad de protección:

La presentación de la solicitud implica la indicación de cada modalidad de protección en el Estado designado. Si hay más de una modalidad, **el solicitante debe elegir al entrar en fase nacional**. En la OEPM **se puede pedir la conversión posteriormente**, en los términos de la Ley de Patentes.

<b>(1) MODALIDAD:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>PATENTE DE INVENCION</b>	<input type="checkbox"/> <b>MODELO DE UTILIDAD</b>
<b>(2) TIPO DE SOLICITUD:</b>	
<input type="checkbox"/> ADICIÓN A LA PATENTE	<b>(3) EXP. PRINCIPAL O DE ORIGEN:</b>
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DIVISIONAL	
<input type="checkbox"/> CAMBIO DE MODALIDAD	MODALIDAD
<input type="checkbox"/> TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA	N ° SOLICITUD
<input type="checkbox"/> PCT: ENTRADA FASE NACIONAL	FECHA SOLICITUD



## La fase nacional PCT en la OEPM

### Otros Requisitos. Derecho a la patente y titularidad:

- Nombre del inventor si no se declaró en el petitorio
- Documento de transferencia del derecho de prioridad cuando los solicitantes no son idénticos
- Documento de transferencia de la SI si el solicitante ha cambiado después de la fecha de presentación internacional
- Designación de representante si el solicitante no es nacional o residente UE
- ~~Traducción del documento de prioridad~~



## La fase nacional PCT en la OEPM

Otros Requisitos. El Informe sobre el estado de la técnica:

El plazo para pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica no podrá expirar antes de que finalice el plazo aplicable en virtud del Art. 22

- ⊗ No es necesario pedirlo si la OEPM actuó como ISA
- ⊗ Tampoco se requiere el pago de la tasa del IET (cuando ISA = OEPM)



## La fase nacional PCT en la OEPM

Otros Requisitos. El Informe sobre el estado de la técnica:

El importe de la tasa del IET **puede ser devuelto**, previa petición:

En un **75%** si el informe de búsqueda internacional lo realizó **la OEP, la Oficina Sueca de Patentes o el Instituto Nórdico de Patentes**

En un **25%** si el informe de búsqueda internacional lo realizó **cualquier otra ISA.**

## La fase nacional PCT en la OEPM

Otros Requisitos. Falta de unidad de invención:

Cuando el Informe de búsqueda internacional no se hubiera realizado más que en relación con una o varias reivindicaciones:

La OEPM examinará si la invitación para pagar las tasas adicionales en el procedimiento internacional estaba justificada.

Si se estimara justificada, la OEPM procederá según lo previsto en la Ley de Patentes:

**División de la solicitud**



## La fase nacional PCT en la OEPM

Efectos de la publicación internacional de la solicitud:

La publicación en español de una solicitud PCT que designa a España **sustituye** a la publicación de la solicitud de patente nacional

La **protección provisional** se obtiene a partir de la fecha de la publicación internacional de la solicitud, o

a partir de la fecha en que una traducción de la solicitud en español se encuentre a disposición del público en la OEPM



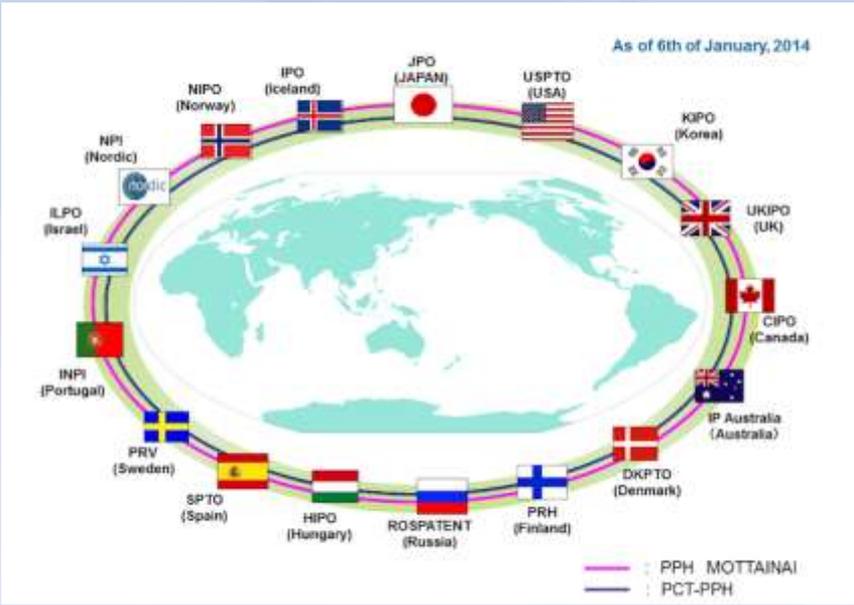
## V. El Programa PPH



# Acuerdos de la OEPM en el marco del PCT

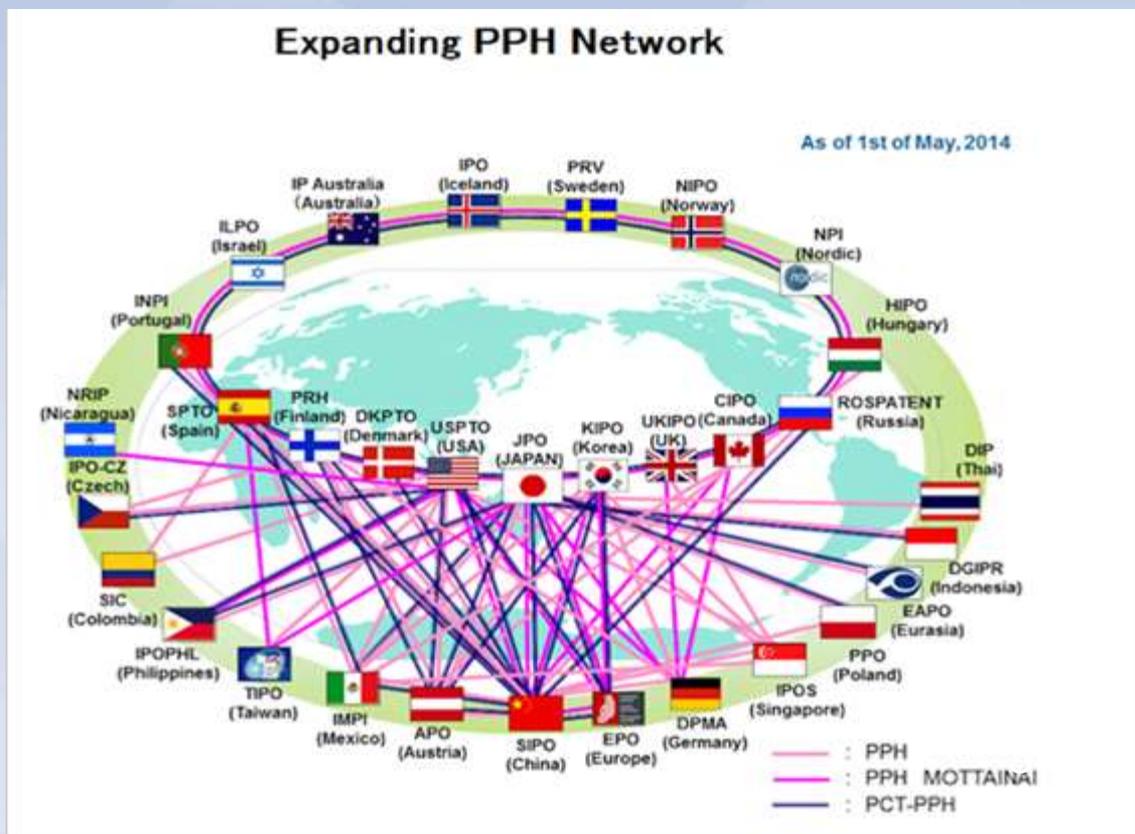
PPH Patent Prosecution Highway (Programa de Concesión Acelerada de Patentes)

# PPH Patent Prosecution Highway (Programa de Concesión Acelerada de Patentes)



# Acuerdos de la OEPM en el marco del PPH

JP	US	CA	KR	CO	CN	FI	PT	RU	MX	TW	IL
											





## Presentaciones de patentes extranjeras en España (5)

<b>No. Expediente</b>	<b>Fecha Presentación (en OEPM)</b>	<b>Solicitud Trámite PPH</b>	<b>Origen</b>	<b>Fecha publicación Solicitud + IET</b>
P201290076	15/10/2012	-	US	19/04/2013 + 19/09/2013 (fecha sol IET 04/04/2013)
P201031847	15/12/2010	08/11/2011	Corea	29/12/2011 + 29/12/2011 (fecha sol IET 17/11/2011)
P201230028	11/01/2012	21/06/2012	Corea	02/04/2013 + 02/04/2013 (fecha sol IET 06/09/2012)
P201290016	16/09/2010 (01/03/2012)	17/04/2012	US	30/11/2012 + 30/11/2012 (fecha sol IET 29/10/2012)
P201290019	19/11/2010 (13/03/2012)	13/03/2012	JP	20/08/2013 + 20/08/2013 (fecha sol IET 02/08/2013)

## Presentaciones de patentes españolas en el extranjero (19):

- JP (2)
- US (12)
- RU (1)
- MX (4)



*Muchas gracias por su  
atención*

*Carlos García Negrete  
Jefe de Servicio de Patente Europea y PCT*