

# Aspectos prácticos del procedimiento PCT

Jornada PCT, Madrid, 15 septiembre 2015



Isabel Auría Lansac, OEP

Carlos García Negrete, OEPM

Juan Arias, COAPI

# Indice

- Restauración del derecho de prioridad
- Incorporación por referencia
- Servicio 'PCT-Direct'

# Restauración del derecho de prioridad

# Restauración del derecho de prioridad

- Finalidad: mantener el derecho de prioridad cuando la solicitud internacional se presente accidentalmente hasta dos meses después del vencimiento del período de prioridad
- Dos posibles criterios, a elección de la Oficina receptora:
  - intencionalidad, o
  - diligencia debida

# Requisitos formales

- Solicitud internacional presentada dentro de los **dos meses** siguientes al vencimiento del período de prioridad
- Petición de restauración del derecho de prioridad dentro del mismo plazo de **dos meses**
- Tasa de restauración de prioridad pagada dentro de dicho plazo de **dos meses**
- Exposición de motivos dentro del plazo de **dos meses** y, en su caso, declaración u otra prueba en apoyo de la exposición de motivos

# Análisis en la Oficina receptora (1/2)

- OEP y OEPM aplican únicamente el criterio de ‘diligencia debida’ (interpretación de la regla 26bis.3 PCT en línea con el artículo 122 CPE)
- Incumplimiento del plazo resulta de:
  - una circunstancia excepcional, o
  - un error aislado en un sistema de seguimiento de plazos normalmente satisfactorio

## Análisis en la Oficina receptora (2/2)

- Responsabilidad principal corresponde al solicitante:
  - pasos propios de una persona diligente
  - delegación al agente → también el agente debe demostrar 'diligencia debida'
- 'Diligencia debida' del agente que trabaja con apoyo administrativo → **tarea rutinaria**, y:
  - elección de un trabajador competente para las tareas administrativas
  - instrucciones suficientes
  - supervisión razonable

# Ejemplos (1/4)

## Ejemplo 1: error por parte del servicio postal

- solicitante escoge servicio postal fiable reconocido por la OEP
- instrucciones suficientemente detalladas respecto al lugar y fecha de entrega

## Ejemplo 2: gran número de solicitudes

- delegación a agente que gestiona un gran número de solicitudes
- error en el seguimiento del plazo: solicitud pasado el plazo de prioridad
- información insuficiente respecto al sistema utilizado para el seguimiento del plazo de prioridad



# Ejemplos (2/4)

## Ejemplo 3: cúmulo de infortunios

- agente recuerda al solicitante que se aproxima el fin del plazo de prioridad
- solicitante encomienda al agente la presentación de la solicitud, pero se equivoca en la fecha
- solicitante envía recordatorio, citando de nuevo la fecha equivocada
- agente llama al solicitante el día que expira el plazo, sin éxito
- tras hablar con el solicitante, el agente deposita un día después

## Ejemplo 4: circunstancia excepcional

- agente continua trabajando a pesar de una severa gripe
- solicitud pasada la medianoche
- aporta certificado médico (confidencial)

# Ejemplos (3/4)

## Ejemplo 5: enfermedad repentina

- agente trabaja solo
- enfermedad repentina requiere hospitalización inmediata
- falta de tiempo para delegar

## Example 6: error administrativo

- asistente anota una fecha equivocada en el sistema de seguimiento de plazos
- error pasa inadvertido durante la segunda verificación
- todos los recordatorios basados en la fecha equivocada
- asistente cualificado, con tres años de experiencia, instrucciones y supervisión suficientes

# Ejemplos (4/4)

## Ejemplo 7: sustitución

- asistente de baja por maternidad
- sustituto recibe sólo dos días de formación
- sustituto olvida recordar al agente la inminente expiración del plazo de prioridad
- falta de supervisión

# Incorporación por referencia

# Elemento omitido

- La totalidad de la descripción o el juego completo de reivindicaciones
  
- Si al determinar los documentos que supuestamente constituyen una solicitud internacional la OR comprueba que parece faltar un elemento, requerirá al solicitante, a su elección (PCT/RO/103):
  - para que proporcione el elemento omitido → la fecha de presentación internacional será aquella en que se cumplan los requisitos del artículo 11 PCT,
    -
  - para que confirme que el elemento se incorpora por referencia → si cumple los requisitos, se mantiene la fecha de presentación internacional

# Parte omitida

- Parte de la descripción, parte de las reivindicaciones o parte o la **totalidad** de los dibujos
  
- Si al determinar los documentos que supuestamente constituyen una solicitud internacional la OR comprueba que parece faltar una parte, requerirá al solicitante, a su elección (PCT/RO/107):
  - para que proporcione la parte omitida → la fecha de presentación internacional será aquella en se aporte la parte omitida,
    -
  - para que confirme que la parte se incorpora por referencia → si cumple los requisitos, se mantiene la fecha de presentación internacional

# Plazos

- **Dos meses** desde (regla 20.7 PCT):
  - la fecha del requerimiento (PCT/RO/103 o PCT/RO/107) o
  - la fecha de recepción de alguno de los elementos del artículo 11 PCT

## Requisito sustantivo en caso de incorporación:

- El elemento o parte omitido debe estar **completamente contenido** en la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica

## Recuadro Nº VI REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD

Se reivindica la prioridad de las siguientes solicitudes anteriores:

Fecha de presentación de la solicitud anterior ( <i>día/mes/año</i> )	Número de la solicitud anterior	Si la solicitud anterior es:		
		solicitud nacional: país o miembro de la OMC	solicitud regional: Oficina regional	solicitud internacional: Oficina receptora
Punto (1)				
Punto (2)				
Punto (3)				

En el recuadro suplementario se incluyen reivindicaciones de prioridad adicionales

**Transmitir una copia certificada:** se ruega a la Oficina receptora que prepare y transmita a la Oficina Internacional una copia certificada de la solicitud anterior/de las solicitudes anteriores (*sólo si la solicitud anterior ha sido presentada ante la oficina que a los fines de la presente solicitud internacional es la Oficina receptora*) identificada(s) *supra* como:

Todos los puntos       Punto (1)       Punto (2)       Punto (3)       otros, ver recuadro suplementario

**Restaurar el derecho de prioridad:** se solicita a la Oficina receptora que restaure el derecho de prioridad respecto a la(s) solicitud(es) anterior(es) indicada(s) más arriba o en el recuadro suplementario como punto(s): (\_\_\_\_\_). (*Véanse también las Notas del Recuadro Nº VI; se darán informaciones más amplias que apoyen la petición de restauración del derecho de prioridad.*)

**Incorporación por referencia:** cuando un elemento de la solicitud internacional mencionado en el Artículo 11.1)iii)d) o e) o una parte de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos mencionada en la Regla 20.5.a) no está contenido en otro lugar en esta solicitud internacional pero figura íntegramente en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica en la fecha en la que uno o varios elementos mencionados en el Artículo 11.1)iii) fueron recibidos inicialmente por la Oficina receptora, ese elemento o esa parte, a reserva de confirmación según la Regla 20.6, se incorporará por referencia en esta solicitud internacional a los efectos de la Regla 20.6.



# Otros requisitos formales en caso de incorporación

Además de la declaración contenida por defecto en el petitorio, un escrito confirmando que el elemento o parte se incorpora por referencia acompañado por:

- Hoja(s) que contenga(n) el elemento completo tal y como aparezca en la solicitud anterior
- Copia del documento de prioridad
- Traducción del documento de prioridad
- Si se trata de una parte omitida, indicación del lugar de la solicitud anterior en que se encuentra

# Comprobación negativa (1/2)

Si la Of. Receptora no recibe contestación o subsisten los defectos del Art. 11.1:

**No se otorga fecha de presentación internacional, y la solicitud internacional no se tramita como tal solicitud**

## Comprobación negativa (2/2)

Si los requisitos para la incorporación por referencia **no se cumplen**:

El solicitante puede pedir que **la parte omitida no sea tomada en cuenta**

# Corrección de fecha de presentación internacional

La Oficina Designada puede revisar la fecha de presentación internacional otorgada por la Oficina receptora mediante incorporación por referencia.

# Mención a la incorporación por referencia en la Guía para las Oficinas Receptoras del PCT

Capítulo IV, párrafos 49 a 54:

<http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html#ispe>

# Ejemplo. Paso 1

Omisión de dibujos en la solicitud internacional, los cuales aparecían mencionados en la descripción de la solicitud internacional:

IX	Lista de verificación	Número de hojas	Fichero(s) electrónico(s) adjunto(s)
IX-1	Petitorio (incluidas las hojas de declaración)	5	✓
IX-2	Descripción	27	✓
IX-3	Reivindicaciones	2	✓
IX-4	Resumen	1	✓
IX-5	Dibujos	0	-
IX-7	TOTAL	35	

## Ejemplo. Paso 2

La Oficina receptora envía al solicitante el formulario PCT/RO/107 relativo a la omisión de los dibujos:

---

1. Esta Oficina receptora ha constatado que:
  - a.  partes de la descripción se han omitido, o parecen haberse omitido (*especificar páginas*)\_\_\_\_\_.
  - b.  una parte de una reivindicación o una parte de las reivindicaciones se han omitido, o parecen haberse omitido (*especificar páginas*)\_\_\_\_\_.
  - c.  parte de o todos los dibujos se han omitido, o parecen haberse omitido (*especificar páginas*) **todos**.
  - d.  en las páginas **19 y 20 de la descripción** se hace referencia a dibujos que parecen haberse omitido.
  
2. Se requiere al solicitante para que, en el plazo indicado más arriba, opte entre:  
 i) completar la supuesta solicitud internacional aportando la/s parte/s omitida/s; o  
 ii) confirmar, de acuerdo con la Regla 20.6.a), que esa parte se incorpora por referencia en virtud de la Regla 4.18 (véase Anexo para más detalles);  
y presentar observaciones, en su caso.
  
3. Si los dibujos omitidos no se aportan a esta Oficina receptora en el plazo indicado más arriba, todas las referencias en la solicitud internacional a dichos dibujos se considerarán inexistentes (Artículo 14.2).

## Ejemplo. Paso 3

El solicitante corrige la omisión, presentando una carta explicativa, y aportando los dibujos omitidos. Igualmente, aporta una copia de la solicitud anterior reivindicada, puesto que fue presentada en otra Oficina nacional.



## Ejemplo. Paso 4

La Oficina receptora emite el formulario PCT/RO/114, en el que se comunica al solicitante la incorporación por referencia:

Esta Oficina receptora ha constatado que:

1.  los requisitos de las Reglas 4.18 y 20.6.a) se han cumplido y que un elemento o parte se considera que estaba contenido en la supuesta solicitud internacional en la fecha en la que uno o más elementos de los referidos en el Artículo 11.1iii) fueron por primera vez recibidos por esta Oficina receptora (Para mayor información sobre la fecha de solicitud internacional otorgada, véase el Formulario PCT/RO/105 emitido separadamente) (Regla 20.6.b))

Esta decisión afecta a la/s página/s número/s **1/1, 1/2, 1/3 Y 1/4 DE LOS DIBUJOS** recibida/s el **17 JULIO 2015 (17.07.2015)** .

A los fines de la Regla 20.6.a)ii), esta decisión se ha basado en:

- a.  el documento prioritario aportado en virtud de la Regla 17.1.a), b) o b-*bis*)
- b.  una copia de la solicitud anterior tal y como se presentó (Regla 20.6.a)ii))

# Servicio “PCT-Direct”

# Servicio 'PCT-Direct'

- **Publicación y entrada en vigor**
  - EPO OJ 2014, A89 (01.11.2014) y EPO OJ 2015, A51 (01.07.2015)
- **Requisitos:**
  - Solicitud internacional (PCT) seleccionando a EPO como Administración encargada de la Búsqueda Internacional y ante cualquier RO.
  - Reivindicación de una solicitud prioritaria buscada por la EPO (first filing: EP, PCT RO/EP, FR, NL, BE, LU, IT, TR, GR, CY, MT, SM, LT)
- Solicitante podrá presentar acompañando a la sol. PCT presentada ante cualquier RO, a la atención de la EPO como Administración de Búsqueda Internacional
  - Observaciones informales a objeciones en la búsqueda elaborada para la solicitud anterior
  - Explicación de modificaciones realizadas en el texto de la solicitud PCT con respecto a la sol. prioritaria

# Servicio ‘PCT-Direct’

- Servicio gratuito
- **Forma de la petición del PCT-Direct**
  - *PCT Direct letters* habrán de presentarse en un documento separado a la solicitud internacional . Se denominarán : “*PCT Direct / informal comments*”.
  - Deberá identificarse el nº de la solicitud prioritaria
  - Si hay modificaciones en el texto de la sol. Internacional se recomienda adjuntar una “*working copy*”
  - Formato PDF
  - Auto-explicativas (IBI y OE pueden no ser públicas)
  - Accesibles en PATENTSCOPE (desde publicación solicitud)
  - El examinador las tendrá en cuenta pero no hará referencia explícita al *PCT Direct* o a su contenido

# Servicio 'PCT-Direct'

- ¿Por qué PCT-direct?
  - Supone una ocasión adicional de hacer llegar al examinador la opinión del solicitante sobre las objeciones (acertadas o no) realizadas por el examinador en la opinión escrita del ISR de la solicitud prioritaria.
  - Facilita que el examinador se dé cuenta de las modificaciones realizadas

# Ejemplos

- **PATENTSCOPE**

- **PCT Direct letters – comentarios informales**

- Modificaciones reivindicaciones + soporte descripción (prioridad)
- Modificaciones descripción
  - Claridad
  - Adaptación a las nuevas reivindicaciones
  - Ejemplos adicionales (suficiencia descripción o comparativos)
  - Prioridad
  - Novedad
  - Actividad inventiva
  - Unidad invención

**Muchas gracias por su atención**