Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

PCT at the EPO

Programme

25 October 2017
Madrid, Spain

European Patent Academy

in co-operation with

Oficina Española de Patentes y Marcas

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Wednesday, 25 October 2017

Speakers
Patricia García-Escudero, General Director, Spanish Patent and Trademark Office
Isabel Auría Lansac, lawyer, PCT Affairs, European and International Legal Affairs – PCT, European Patent Office
Javier Vera Roa, Technical adviser, Spanish Patent and Trademark Office
Susana Ruiz Pérez, European patent attorney, Official Association of Industrial Property Agents

Moderator
Isabel Auría Lansac, lawyer, PCT Affairs, European and International Legal Affairs – PCT, European Patent Office

from 09.00	Registration
09.30	**Welcome speech** *Patricia García-Escudero*
09.45	**The European Patent Office as International Authority**
11.30	Coffee break
11.45	**Case study: Rectifications of obvious mistakes (Rule 91 PCT) and corrections**
12.45	Lunch

14.00	**The Spanish Patent and Trademark Office as International Authority**
15.45	Coffee break
16.00	**New PCT Rules (as of 1 July 2017) Report on the latest discussions at the PCT WG in May 2017**
16.30	End of the seminar

Venue

Spanish Patent and Trademark Office
Sala Julio Delicado, planta 16
Paseo de la Castellana, 75
28071 Madrid
Spain

Seminar reference

PT05-2017

European Patent Academy

European Patent Office
Bob-van-Benthem-Platz 1
80469 Munich
Germany
Tel. +49 89 2399 5454
academy@epo.org
epo.org

epo.org/learning

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

PCT procedure before the EPO as receiving Office and as International Authority

Isabel Auría Lansac
Lawyer, PCT Affairs, European Patent Office
Madrid, 25.10.2017

EPO as receiving Office

Overview

- EPO as receiving Office
  - Conditions for selection RO/EP
  - PCT Direct service
  - Address for correspondence
  - Representation in case of non-European applicant
  - Fee payment methods

Conditions for selection of RO/EP (1)

Nationality / Residence of the applicant:

The EPO is receiving office (RO) for international applications for all EPC Contracting States → receives applications from:

- nationals from EPC Contracting States, and
- residents in an EPC Contracting State (natural / legal persons)

ATTENTION: Nationality / residence of a person mentioned only as an inventor is irrelevant for the purposes of filing an international application, but his/her designation is required for the European phase.

Conditions for selection of RO/EP (2)

Multiple applicants:

- at least one of the applicants has to comply with the nationality / residence criterion

- possibility to select an applicant for certain PCT Contracting States only .... but:

  ATTENTION: when a State is designated for a national **and** regional patent, the applicants have to be the same for both designations - Rule 4(5)(d) PCT

- if a **priority is claimed**, it is enough that the applicant of the earlier application is also (one) applicant in the subsequent PCT application

Conditions for selection of RO/EP (3)

The PCT does not extend to all territories of the EPC Contracting States (ex.: Jersey, Bermuda, Cayman Islands, ...):

- applicants residing on such territories must ensure that they are entitled to file an international application with the EPO as receiving office (criteria: nationality)

- all PCT applicants wanting to benefit from protection in these territories must first verify if this protection can be obtained thanks to a national patent (e.g. validation of UK patent)

See OJ EPO 2014, A.33

PCT Direct service (1)

- Relevant for applicants filing a PCT application and claiming priority from a 1st filing searched by EPO who are interested in a quick outcome

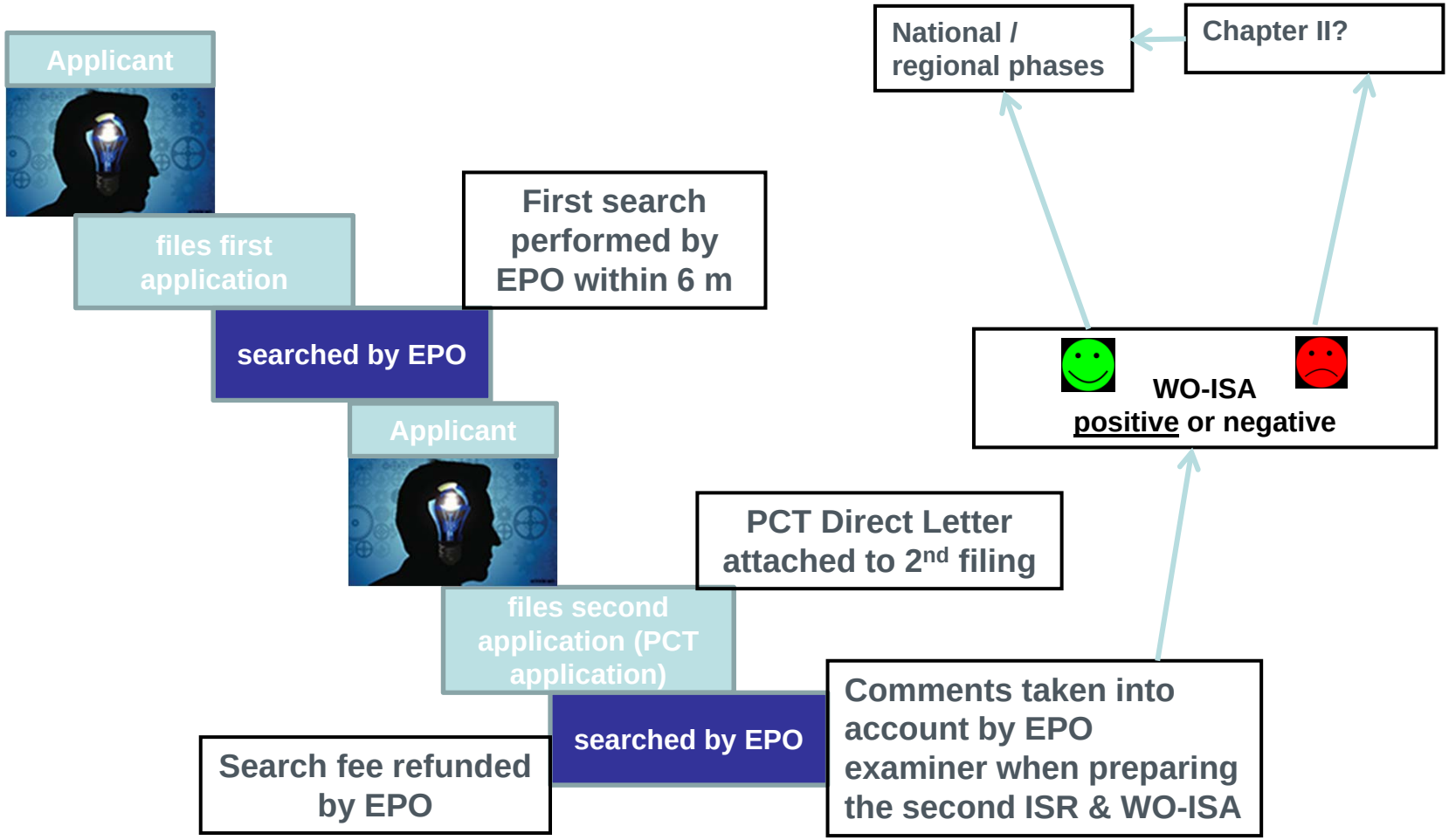
- **How?** File "PCT Direct letter" with PCT application containing informal comments on objections of earlier search opinion **+** possibility of showing "track changes" → **PCT Direct is free of charge**

- Examiner will establish ISR and WO-ISA taking into account informal comments on the earlier search opinion

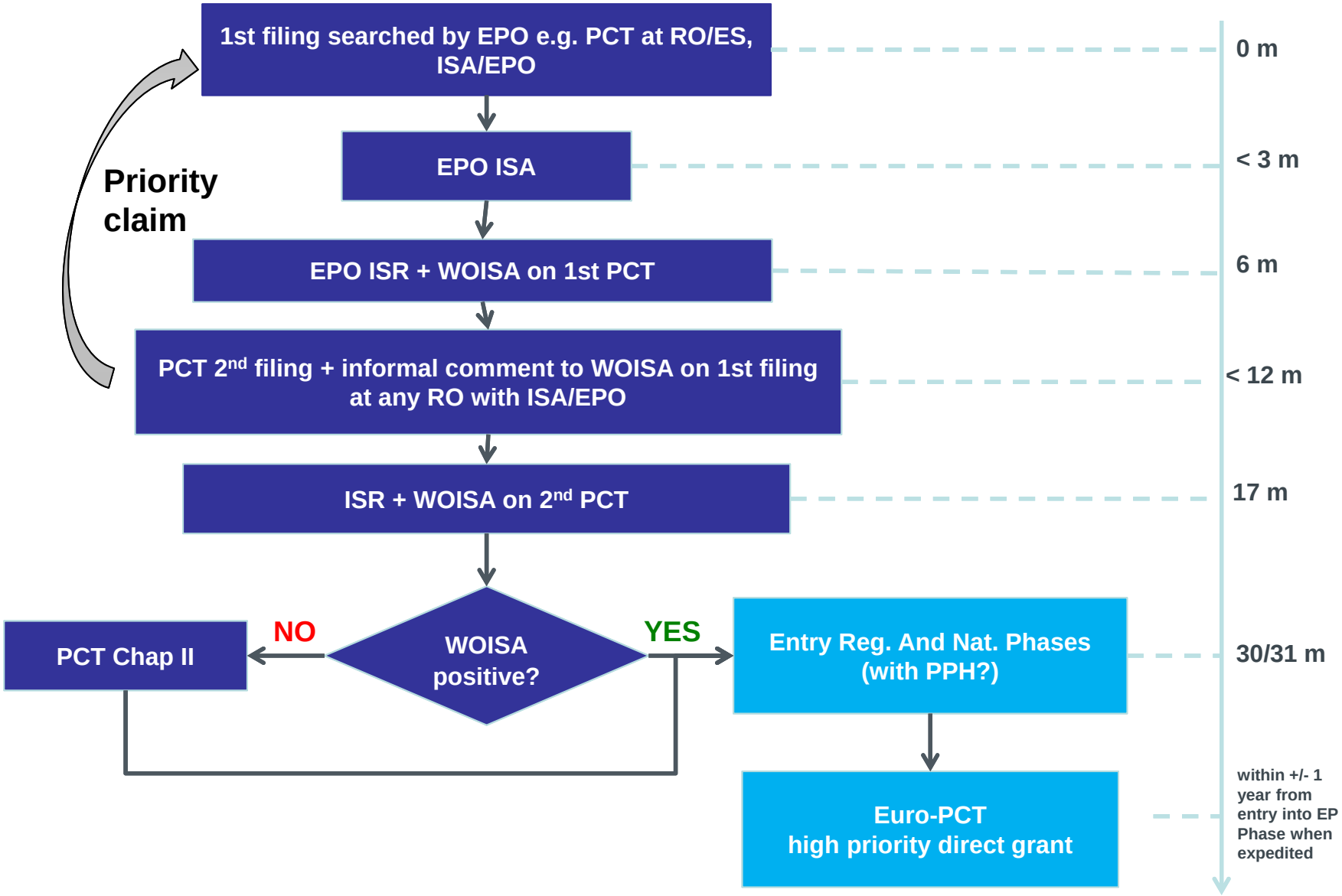
- Increase likelihood of receiving positive WOISA. + 200 letters / month

- Since Nov. 2014 at RO/EP; since July 2015 open to all ROs (see EPO OJ 2015, A51); since April 2017 reference may be made to PCT letter (see EPO OJ 2017, A21)

PCT Direct service (2)



PCT Direct service (3)



Address for Correspondence (AfC) RO/EP (1)

- **Previous EPO practice**
  - Only legal persons acting without a representative could indicate an address of correspondence which did not coincide with the address of their place of business.
  - Recipient indicated for the address for correspondence must be the applicant.

- **Revised practice (since November 2014)**
  - Differentiation between international and European phase of an application → **alignment** of EPO's practice on the practice of **the IB** for the international phase.

Address for Correspondence (AfC) RO/EP: current practice (2)

- In the **international phase**, if no agent has been appointed:
  - all applicants (either natural or legal persons),
  - can indicate as AfC an address situated in **any State in the World** (not only EPC Contracting States),
  - even if that address is the one of a person other than the applicant.

- In the **European phase**:
  - **any applicant,** whether a natural or legal person,
  - can indicate as AfC, an address located **on the territory of an EPC Contracting States**
  - **only** if the address is the applicant's address (for legal persons, the address may include a sub-division within a firm, provided this is not a different legal person).

Address for correspondence (AfC) RO/EP: European phase (3)

- An address for correspondence indicated in the Euro-PCT application for the **international phase** is not valid **for the European phase** if:
  - it is located outside the territories of EPC Contracting States;
  - belongs to another person.

- The applicant will have to indicate a new address for correspondence fulfilling the conditions under the European phase (Form 1200 or separate letter).

- See **OJ EPO 2014, A99**

Representation in case of a non-European applicant

In the case of multiple applicants only,

- if one or more of the applicants is / are not domiciled in an EPC Contracting State...

- but at least one of the applicants is domiciled in an EPC Contracting State,

the latter applicant is considered **as the deemed common representative under Rule 90(2) PCT**

For the (other) non-European applicant(s), there **no** requirement by RO/EP for representation by a European representative

Fee payment methods at the EPO (1)

- **Bank transfers to EPO's bank account**

  Fee payments to EPO bank account must be made in EUR and transferred without charge to the EPO

- **Use of a deposit account held with the EPO,** replenished via bank transfer:

  - Debit order for individual fees, and
  - Automatic debit order.

- **Credit cards**: as from 01.12.2017

  Secure, easy and flexible web-based service for paying fees

Fee payment methods at the EPO (2)

Credit card, in addition to deposit account and bank transfer

Registration with an email address and password, no smart card authentication needed

Conditions of use/functionalities

- MasterCard and VISA cards accepted
- Payment in EUR
- Payment for multiple applications possible in one go, however, no possibility to upload a batch payment file
- Payment history functionality available
- No refunds to credit cards, at least initially

Decisive date of payment: date on which the credit card transaction is approved by the acquirer and indicated in the transaction confirmation

EPO as International Authority

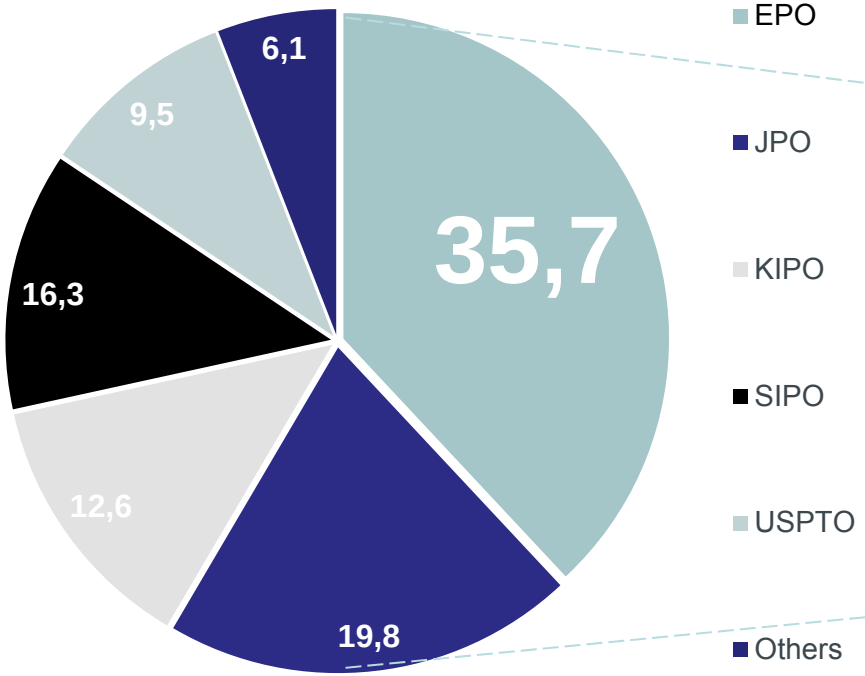
Overview

- EPO as International Authority
  - EPO as ISA
  - Pilot on search strategies
  - Provisional opinion in cases of non-unity (POPS)
  - Collaborative search and examination
  - Short advice on sequence listings
  - EPO as SISA
  - EPO as IPEA
  - Second written opinion in PCT Chapter II
  - Top-up search in PCT Chapter II
  - Positive IPER: Euro-PCT phase

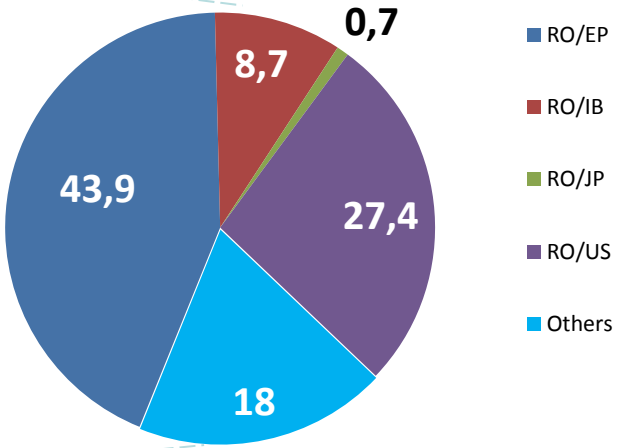
EPO as ISA in 2016

The EPO ranks 1st in the world as ISA, approx. 80.000 ISRs established in 2016 (**35,7% of total**)

ISRs established in 2016 (%)



Origin of Search Copies received by ISA/EP in 2016 (%)



EPO as ISA: our work

Competence

- When RO has specified the EPO as ISA
- Some exceptions: CN, KR, AU, CA

One standard for all searches at the EPO

- Search reports either in EN, FR or DE
- Highest quality including Asian prior art

Written Opinion

- Thorough non-binding opinion on patentability
- Equivalent to the European search opinion (ESOP)

EPO as ISA: latest developments

- **International search fee** charged by EPO=ISA frozen at EUR 1.875 since 2012 and at least up until 2018

- **Improved timeliness**: 95% ISRs in time for A1 publication

- **New services** offered:

  - **PCT Direct** service fully operational and available at all ROs
  - Pilot on **“search strategies”**
  - Provisional Opinion accompanying the Partial Search results in cases of non-unity (**POPS**)

EPO as ISA: pilot on “search strategies”

Information Sheet on Search Strategy annexed to all search reports established by EPO under both PCT and EPC

Contains relevant data on **classification**, **databases** and **keywords** used by EPO examiners when performing the search

Available via file inspection in PATENTSCOPE (for PCT) and European Patent Register (for EP)

Service available since 1 Nov. 2015 and running until 31 Dec. 2017.

For further information see: OJ EPO 2015, A86 and OJ EPO 2017, A3

EPO as ISA: Provisional opinion in cases of non-unity (POPS)

Additional service for EPC and PCT applications since 1 April 2017 in case of finding of lack of unity at the search stage

Change of practice: EPO provides a **provisional opinion** on the patentability of the invention first mentioned in the claims together with the invitation to pay additional search fees and the partial search results

The provisional opinion is **for information only** and no reply is required

The provisional opinion accompanying the partial search results is made available to the public via online file inspection

For further information see: OJ EPO 2017, A20

PCT Collaborative Search & Examination (CS&E)

Concept: PCT search and written opinion by the main ISA in collaboration with “peer” ISAs which provide contributions and feedback

Aim: high quality of ISR and WO-ISA, increased legal certainty early on in the procedure

Pilot phases 1 and 2: concept operationally tested by EPO, KIPO and USPTO

Pilot phase 3: CS&E concept will be **further developed and tested** amongst the **IP5 Offices** in view of:

- **gauging users’ interest** for a CS&E product
- **confirming expected benefits** for both users and participating Offices
- **setting the basis** for a decision as to the **future of this concept**

CS&E: main features (1)

Collaboration organised according to a clear scheme:

- **provisional** ISR and WO established by the competent ISA
- **supplemented by** or **corrected** according to contributions of “peer” ISAs
- **final** ISR and WO established by the competent ISA

Applicant driven: applications will be **selected by applicants** (limited number of applications per applicant and a broad pool of applicants)

Same number of applications **per competent ISA** (around 100) and **all** collaborating ISAs will contribute to **all** collaborative work products (a total of around 500 files - a sufficient volume for benchmarking)

Language: applications filed in **English and in other languages** (German, French, Asian languages)

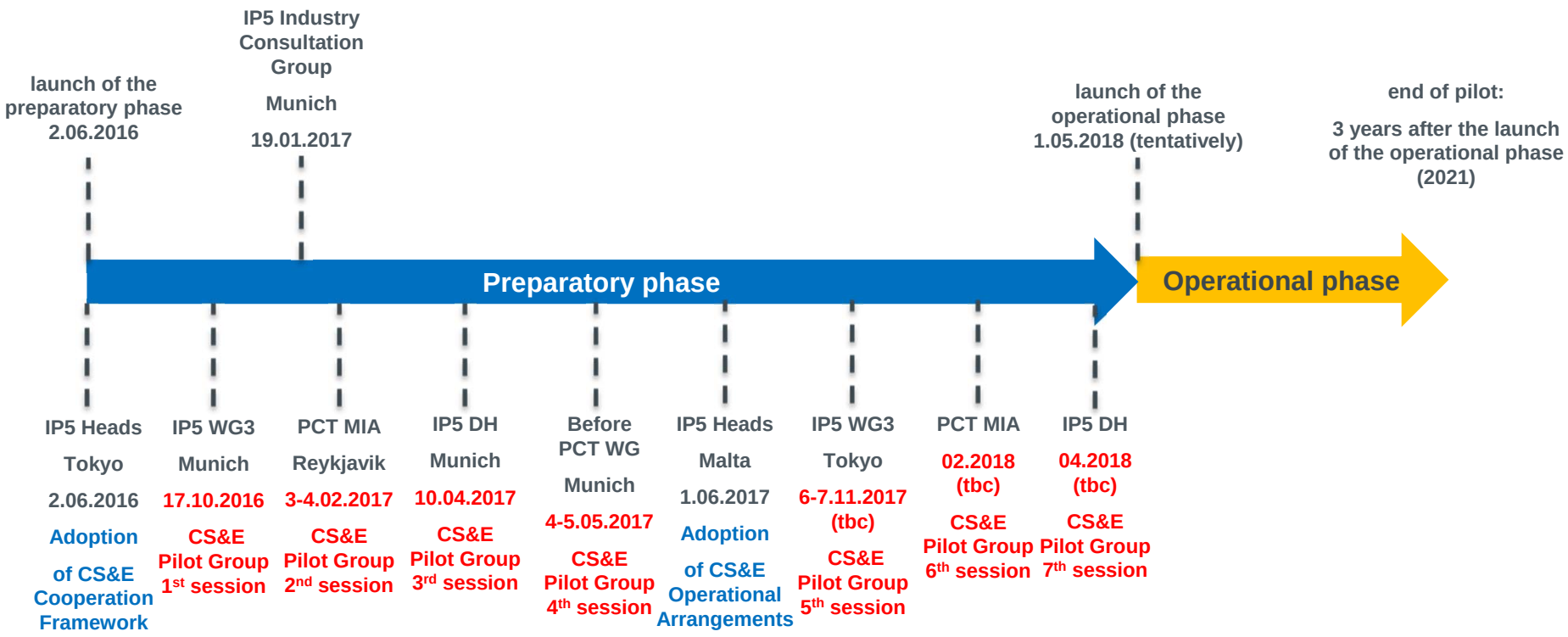
CS&E: main features (2)

A collaboration tool: an IT infrastructure allowing exchanges under the CS&E scheme in a **secure** environment and automated data collection

Fees: during the pilot: standard fee for a PCT Chapter I search at the competent ISA and information about prospective amount of a CS&E fee for a potential regular CS&E product (aggregated amount of the search fees of the collaborating ISAs + an administrative fee)

Participation? Applicants interested to participate in the pilot will need to insert a CS&E Participation Form available on WIPO's website to the submission containing the international application(s) which they wish to be processed in a collaborative manner. A Notice containing more detailed information will be published on EPO's website by year end.

CS&E Pilot - Timeline



SEQL: part of the description or for search purposes?

Important: clear indication in Form RO/101 (Box IX) if SEQL filed on the date of filing

(d) abstract . . . . . :

(e) drawings (if any) . . . . . :

(f) sequence listing part of the description (if any) . . . . . :

Total number of sheets : 0

8. ☐ *(only where item (f) is marked in the left column)* copy in electronic form (Annex C/ST.25 text file) on physical data carrier(s) of the sequence listing, not forming part of the international application, which is **furnished only for the purposes of international search** under Rule 13*ter* *(type and number of physical data carriers)* . . . . . :

9. ☐ *(only where item (f) (in the left column) and item 8 (above) are marked)* a statement confirming that "the information recorded in electronic form submitted under Rule 13*ter* is identical to the sequence listing as contained in the international application" as filed on paper . . . . . :

Check whether the SEQL as part of the description are published as such on PATENTSCOPE

If SEQL filed in response to an invitation of the ISA under Rule 13ter PCT (for search purposes only): late furnishing fee to be paid

EPO as SISA (1)

At the option of the applicant: second international search (by another Office)

Irrespective of ISA chosen

At the EPO: same quality of search, fee and advantages as for PCT search
e.g. **dispensation of supplementary European search in EP phase**

Increases legal certainty **before** incurring the costs of entering the national/regional phases

EPO as SISA (2)

- Applicants may be represented before the EPO as SISA by the agent appointed for the international phase.

- EPO as SISA may also search inventions which have not been searched by the ISA. The applicant must indicate which invention is to be searched.

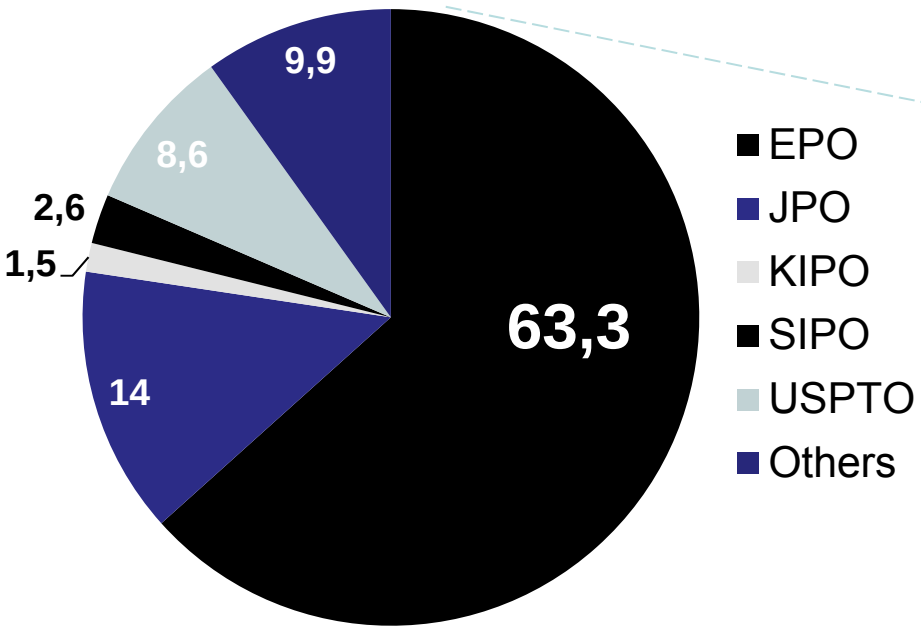
- Requirements for filing a SIS request:
  A request must be filed (and the fees paid) with the IB within **22 months** from the priority date (NEW as of 1 July 2017: before it was 19 months).

- Establishment of the SISR :
  SISR is established within 28 months within priority date. Therefore, it may improve the basis for deciding on national or European phase entry.

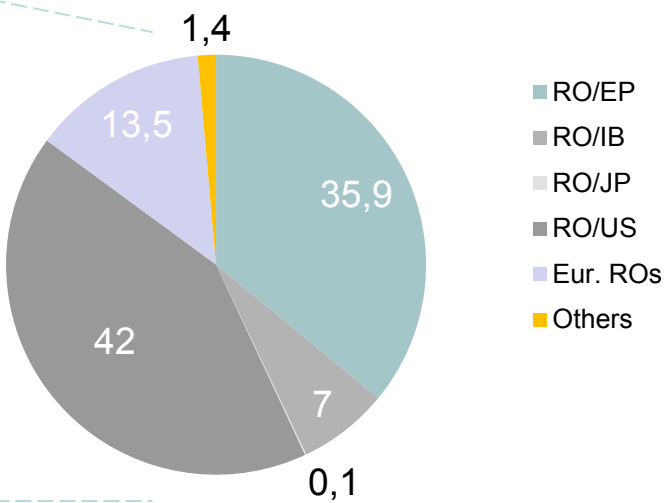
EPO as IPEA in 2016

EPO ranks 1st in the world as IPEA with over 9.100 IPERs established in 2016 (**63,3%** of total)

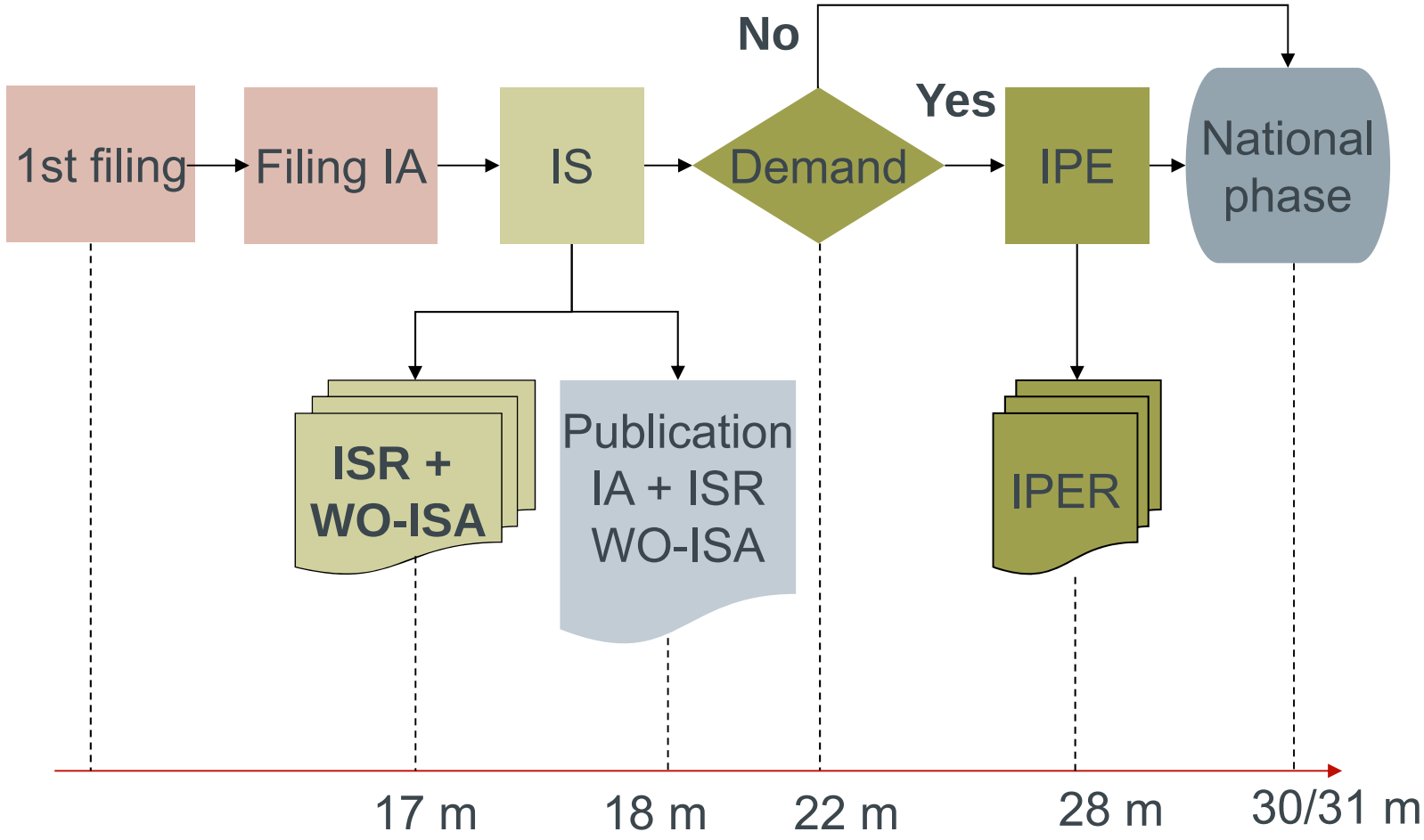
IPERs established in 2016 (%)



Origins of Demands received by IPEA/EP in 2016 (%)



EPO as IPEA: overview of the procedure



Online filing in Chapter II

Since 1 April 2014 it is possible to file documents relating to the international application under Rule 89*bis*.2 PCT online **via the PCT-SFD plug-in** in the EPO online filing software

- OJ EPO 2014, A50

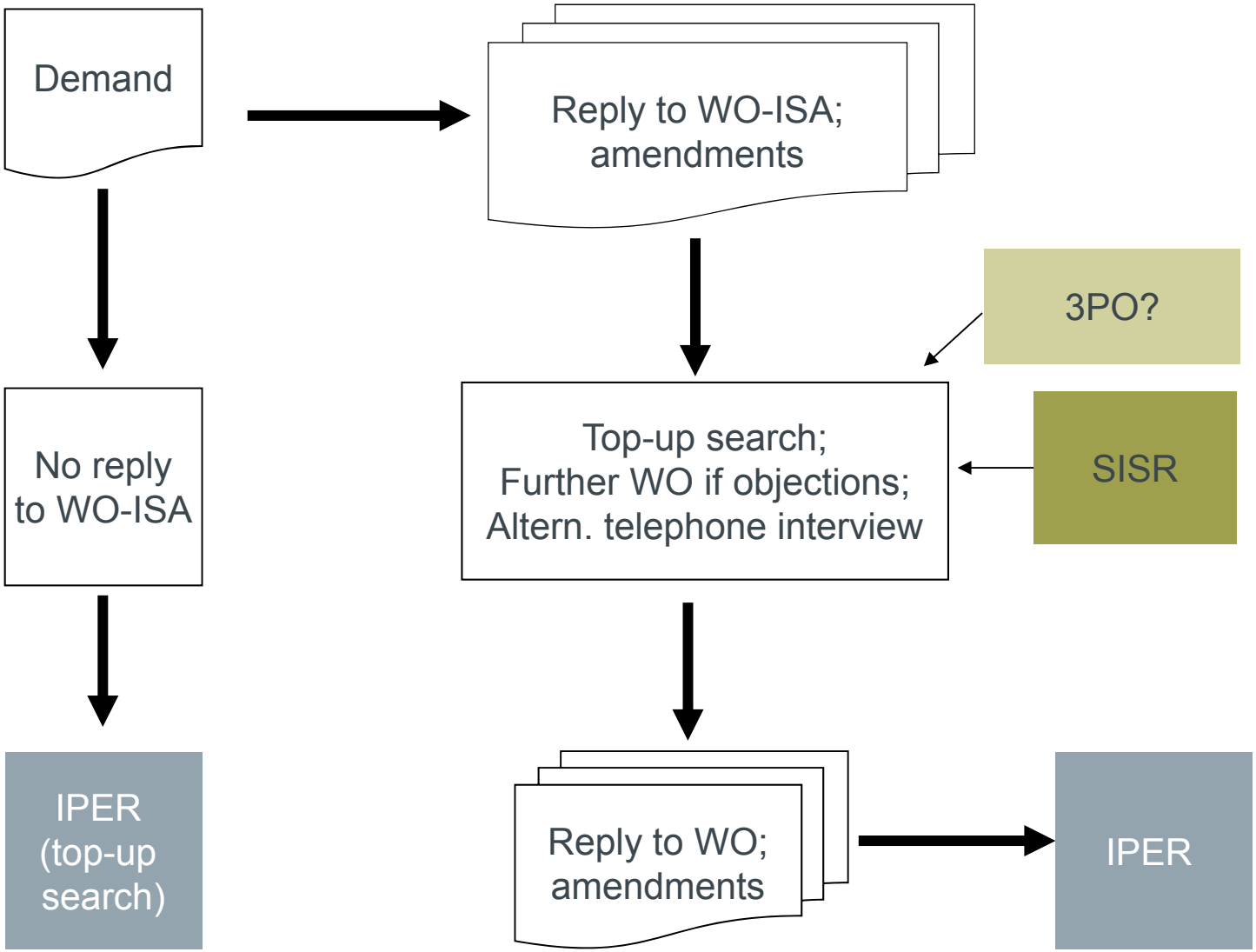
Since 30 June 2014 the demand under PCT Chapter II may be filed online **via the PCT-DEMAND plug-in** in the EPO online filing software

- OJ EPO 2014, A71

NEW Since 1 November 2016 the demand under PCT Chapter II may be filed online **via the ePCT**

- OJ EPO 2016, A78

PCT as IPEA: overview of Chapter II procedure



Second WO in Chapter II PCT (1)

Since October 2011 in order to enable more interaction within Chapter II:

- Get ready for grant in the European phase

If the EPO acted as ISA:

- The WO-ISA is considered the first WO under Chapter II PCT (Rule 66.1*bis*(a) PCT)

A second WO is issued under Rule 66.4 PCT if

- the applicant filed amendments (or arguments) for the Chapter II procedure, **and**
- there are objections outstanding so that the IPER would be negative were it to be issued

- For further information see: OJ EPO 10/2011, 532

Second WO in Chapter II PCT (2)

Exception:

No second WO issued if a telephone consultation was requested before second WO is established

Minutes of telephone consultation with time limit for reply takes the place of the second WO

Background:

Article 34(2)(a) and Rule 66.6 PCT provide for the right to one telephone consultation

Second WO in Chapter II PCT (3)

The applicant may reply to the second WO or, where applicable, the minutes of the telephone consultation

Within the time limit set of (as a rule) two months

By filing comments and/or amendments

Top-up search in Chapter II (EPO practice) (1)

New Rule 66.1ter PCT entered into force on 1 July 2014

Top-up search in Chapter II will be done in the same manner as for European applications (Art. 54(3) EPC)

Will include potentially conflicting prior art under Art. 54(3) EPC

Concentrates on intermediate prior art but also e.g. documents cited in national proceedings for the same application if such documents became available to the EPO as IPEA

Published in OJ EPO 2014, A57

Top-up search in Chapter II (EPO practice) (2)

EPO practice – timing of top-up search:

Top-up search in Chapter II will normally be done **at the start of Chapter II** in order to allow further interaction with applicant should relevant documents be found

In cases of non-unity an invitation to pay additional fees will be sent first and then the top-up search conducted only for inventions for which fees were paid

Top-up search in Chapter II (EPO practice) (3)

EPO practice – scope with respect to the claims:

Will as a general rule be made for all claims forming the basis for the procedure under Chapter II

Examples:

Unsearched subject-matter claimed

- The top-up search will not extend beyond the subject-matter searched by the ISA

Amendments going beyond the original disclosure

- Top-up search limited to the scope of the claims forming the basis of the Report

Top-up search in Chapter II (EPO practice) (4)

Exception:

- No top-up search if considered to "serve no useful purpose"

Examples:

- "notorious knowledge" in the field of computer implemented inventions
- excluded subject-matter

Top-up search in Chapter II (EPO practice) (5)

EPO practice – interaction with applicant:

If relevant documents under Rule 64.1 are found giving rise to objections under novelty and inventive step:

- A second WO is issued (or telephone consultation) along the lines set out before

If only intermediate prior art or potentially conflicting applications are found and there are no other objections

- Second WO only if Art. 54(3) EPC objection in EP phase

- Otherwise an IPER is issued mentioning the documents found under Box VI for information to the applicant

Advantages of Chapter II

Get the application in order for grant in the national/regional phase

If the EPO acted as IPEA

- Reduction in the examination fee (Art. 14(2) RFees)

With a positive IPER

A quick grant before the EPO

- If desired in combination with PACE (accelerated examination)

Strong basis for PPH (e.g. USPTO and JPO):

- Enables accelerated examination

Many DOs rely to a large extent on a positive IPER from the EPO

Positive IPER: Euro-PCT phase (1)

To ensure consistency the EPO has taken the following measures:

Same examiner in charge in the subsequent EP procedure as in PCT

In case of a positive IPER the future examining division will be consulted already at the Chapter II stage

Positive results

- Very high grant rate for positive IPER, and quickly

Positive IPER: Euro-PCT phase (2)

Mandatory reply in case of positive assessment of patentability:

In case no other objections in the IPER (e.g. non-unity, formal, clarity, etc.)

- It is not necessary to provide a reply to the IPER upon entry into the EP phase
- The file will be treated with priority in the EP phase

In case of outstanding objections

- A substantive reply with amendments to overcome the raised objections, possibly in combination with a PACE request, is expected for a quick grant

Thank you for your attention!

Questions :

iaurialansac@epo.org

international_pct_affairs@epo.org

www.epo.org

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Obvious mistakes and other corrections

Isabel Auría Lansac, Lawyer PCT Affairs

Susana Ruiz Pérez, European Patent Attorney, COAPI

Madrid, 25.10.2017

Overview

- Obvious mistakes
- A case: change of applicant or inventor
- A particular case: mixed languages
- One recommendation: corrections in the abstract
- Substantive amendments

Obvious mistakes (Rule 91.1 PCT) (1)

- Obvious mistakes can be rectified under Rule 91.1 PCT – **within 26 months from the priority date** – if:
  - the mistake is obvious
  - the rectification is obvious.

- A mistake is "obvious" if it is obvious to the competent authority that something else was intended than what appears in the document concerned AND nothing else could have been intended than the proposed rectification.

- It may be rectified:
  - if the applicant so requests
  - if the competent authority invites the applicant to do so.

Obvious mistakes (Rule 91.1 PCT) (2)

Competent authority:

- **RO** => for mistakes in the **PCT request** or in a correction thereof
- **ISA** => for mistakes in the **description, claims or drawings** or in a correction thereof
- **IPEA** => for mistakes in **the description, claims or drawings** or correction thereof or **amendments under Articles 19 or 34 PCT**
- **RO, ISA, IPEA or IB** => for mistakes in **any other document**

Obvious mistakes (Rule 91.1 PCT) (3)

- To determine whether a mistake is obvious, the competent authority may take into account only:
  - in case of mistake in **the description, claims and drawings** and, where applicable, a correction thereof: **the content of the description, claims and drawings,** and , where applicable, the correction or amendment concerned.
  - in case of a mistake in **the request** or a correction thereof, or in a **document under 91.1(b)(iv) PCT: the content of the international application**, where applicable of the correction, **and any other document (including the priority document) available at the applicable date**.

Obvious mistakes (Rule 91.1 PCT) (4)

- Applicable date:
  - In case of a mistake in a part of the international application**: the international filing date**
  - In case of a mistake in a document other than the international application: **the date on which the document was submitted**

- The request shall specify:
  - the mistake to be rectified
  - the proposed rectification and
  - at the option of the applicant, contain a brief explanation

Obvious mistakes (Rule 91.1 PCT) (5)

- A mistake shall not be rectifiable under this Rule in case of:
  - the mistake lies in the omission of **one or more entire elements** or **one or more entire sheets** => (Rule 20.4 and 20.5 PCT)
  - a mistake in the **abstract** => (Rule 38.3 PCT)
  - the mistake is in an **amendment under Art. 19 PCT** (unless IPEA is competent)
  - the mistake is in a **priority claim** or in **a notice correcting or adding a priority claim** under Rule 26bis.1(a),. **where the rectification would cause a change in the priority date** => (Rule 26bis PCT)

Obvious mistakes (Rule 91.1 PCT) (6)

- The authority shall **promptly decide** whether to authorise the rectification and **promptly notify** the decision taken
  => in case of refusal indicate the reasons

- **If the obvious mistake is rectified**, it shall be effective:
  - if the mistake is in the int. application, from the international filing date
  - if the mistake is in a document other than the int. application, from the date on which that document was submitted

- **In case of refusal**, the IB shall, upon request submitted by the applicant within two months from the date of refusal, publish the **request for rectification**, the **reasons for refusal** by the authority and **any further brief comments submitted by the applicant**.

Obvious mistakes (Rule 91.1 PCT) (7)

- The DO may not take the rectification into account if:
  - processing or examination has started prior to the date of notification of the decision

- The DO may disregard such rectification only if it finds that it would not have authorised it under Rule 91 PCT if it had been the competent authority.
  - **but** not before giving the applicant the opportunity to make observations

A clarification

- Rule 91 PCT aims at facilitating corrections (e.g. linguistic or spelling mistakes), but it does not encompass the deletion of entire pages of the description, claims or drawings

- Such a cancellation would affect the disclosure -> Articles 19 or 34 PCT

- Underlying principles shared with Rules 4.18 and 20 PCT (missing parts and elements)

A case: Change of applicant or inventor (1)

What was requested?

- Applicant submitted that there was an obvious mistake because there was a error in the person indicated as second applicant (request form)

What had happened?

- The second applicant indicated in the request form had transferred its rights to another person months before the international filing date
- A few of the inventors indicated in the request worked for the alleged applicant
- Oversight when filling in the request form
- Same mistake also in the priority document, which had been corrected after the international filing date

Change of applicant or inventor (2)

Assessment under Rule 91 PCT:

- Documents taken into account:
  - The request form
  - The content of the international application itself
  - The priority document submitted with the international application

- Applicable date:
  - International filing date
  - Why? Request form is part of the international application (Article 3(2) PCT)

- Outcome: Refusal under Rule 91 PCT

Change of applicant or inventor (3)

Recommended course of action: Rule 92*bis*.1 PCT

- Where? Request form or demand triggering PCT Chapter II
- What change?
  - Person, name or address of applicant, inventor or agent
  - Nationality or address of applicant
- Concerning whom? Applicant, inventor, agent or common representative
- Time limit: 30 months from the priority date

Change of applicant or inventor (4)

- Where to request: IB or receiving Office

- Evidence required: none during the international phase, but DOs or EOs may require the applicant to furnish evidence (e.g. deed of assignment) when entering the national phase (Rule 51bis.1(a) PCT)

- The IB informs the applicant of the record of the change (form PCT/IB/306)

A particular case: mixed languages (1)

- Starting point: The international application must be drafted in a single language (Article 11(1)(ii) PCT and Rule 12 PCT)

- Possible scenarios:

  - Whole international application filed in a language not accepted by the receiving Office (Rule 19.4 PCT)

  - Mixed languages in the text-matter of the drawings:
    - Invitation under Rule 26.3*ter*(a) PCT
    - Goal: reasonably uniform international publication (Rule 26.5 PCT)
    - Also applies to mixed languages in the request, abstract and sequence listings filed under Rule 5.2 PCT

A particular case: mixed languages (2)

- Mixed languages in the description or claims:
  - Sanction in Article 14(4) PCT (considered withdrawn)
  - Current practice: Rule 91 PCT applies

- Technical terms in another language:
  - State of the art
  - Language neutral
  - In general, translation is not required

One recommendation: Corrections in the abstract (1)

- Abstract: summary of the disclosure which can serve as a scanning tool (Rule 8 PCT)

- Importance of a high quality abstract from the outset:
  - Rule 91 PCT not applicable
  - Amendments under Article 19 PCT (claims) or Article 34 PCT (description, claims and drawings) may not encompass the abstract

- Procedure under Rule 38 PCT (missing or defective abstract)
  - If not compliant abstract, ISA shall establish it itself
  - The applicant may propose modifications up to one month after transmittal of the ISR

One recommendation: Corrections in the abstract (2)

- Disadvantages:
  - ISA not bound by the modifications proposed by the applicant
  - Possible delays in translations by the IB

- What to do?
  - International Authorities: seeking improvement of the guidelines
  - Applicants: invest efforts in a better abstract from the outset

Substantive changes: options after receiving ISR & WO/ISA

- **Before the IB:** Amendments of claims (Article 19, Rule 46 PCT)

  − within two months from the date of transmittal of ISR **or**
  − within 16 months from the priority date *

- **Before the IPEA:** Amendments of description, claims and drawings (Article 34 PCT)

  − within 3 months after sending of ISR **or**
  − 22 months from the priority date*

  - further opportunities to amend if sufficient time remains before entry into the national phase

(*whichever time limit expires later)

Amendments under Article 19 PCT (R. 46 PCT)

- shall not go beyond the disclosure in the international application as filed (Art. 19(2) PCT)

- **a brief statement may be filed** (Art. 19(1), R. 46.4 PCT)

- shall be accompanied by **replacement sheet(s)** and a **letter** (R. 46.5 PCT).

Amendments according to Article 19 PCT (R 46 PCT)

- will be published as part of the international application

  → including the claims filed in the original version

  - at 18 months from the priority date
  - also if filed after the expiration of the time limit but before the finalisation of the technical preparations for international publication

- do have central effect for every country

- might be useful for exact determination of preliminary protection

Amendments under Article 34 (R. 53.9 and 66.3 to 66.9 PCT)

Amendments during PCT Chapter II

- are possible for all parts of the international application
- shall be filed with the international prel. examining authority
- shall be filed:
  - together with the demand
  - not later than the expiration of the period to file the demand (R. 54*bis*.1(a) PCT).

Attention: The IPEA may not take into account amendments received after it has begun to draw up an opinion or report (R 66.4*bis* PCT).

How are amendments made?
R. 46.5 and 66.8 PCT

- **A replacement sheet shall be submitted**
  - for every sheet which differ from the sheet originally filed.

- **If an <u>entire</u> sheet has been amended**
  - a letter shall draw attention to this amendment.

- regarding numbering and naming the amended claims, see Section 205 PCT administrative instructions.

- regarding renumbering in case of deletion, changing or addition of sheets, see section 311 PCT administrative instructions.

Replacement sheets, which contain amendments according to Art 19 or Art 34 PCT

Amendments under Article 19 (claims only)

- shall be filed directly before the IB
- If replacement sheets also include the rectification of obvious mistakes (R 91 PCT), the replacement sheets shall also be subject to authorization by the ISA.

Amendments according to Article 34 (Descriptions, Claims, Drawings)

- shall be filed directly before the competent IPEA
- If replacement sheets also include the rectification of obvious mistakes (R 91 PCT), the competent IPEA is also competent to authorize the rectifications.

Subst. Changes of the international application

	Art. 19 **Changes**	**Art. 34** **Changes**
When	16 months from prio or 2 months from search report	Before expiry of time limit for filing a demand
What	Claims	Claims Description Drawings
Accessible to the public	Published by IB	After 30 months
Effect for	Every designated country	Every elected country
Examination	Formal examination by IB	Substantive examination by IPEA

A big thank you for your attention.

For further queries, please get back to:

iaurialansac@epo.org
international_pct_affairs@epo.org

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Oficina Española de Patentes y Marcas

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

OEPM: Actividades en el PCT

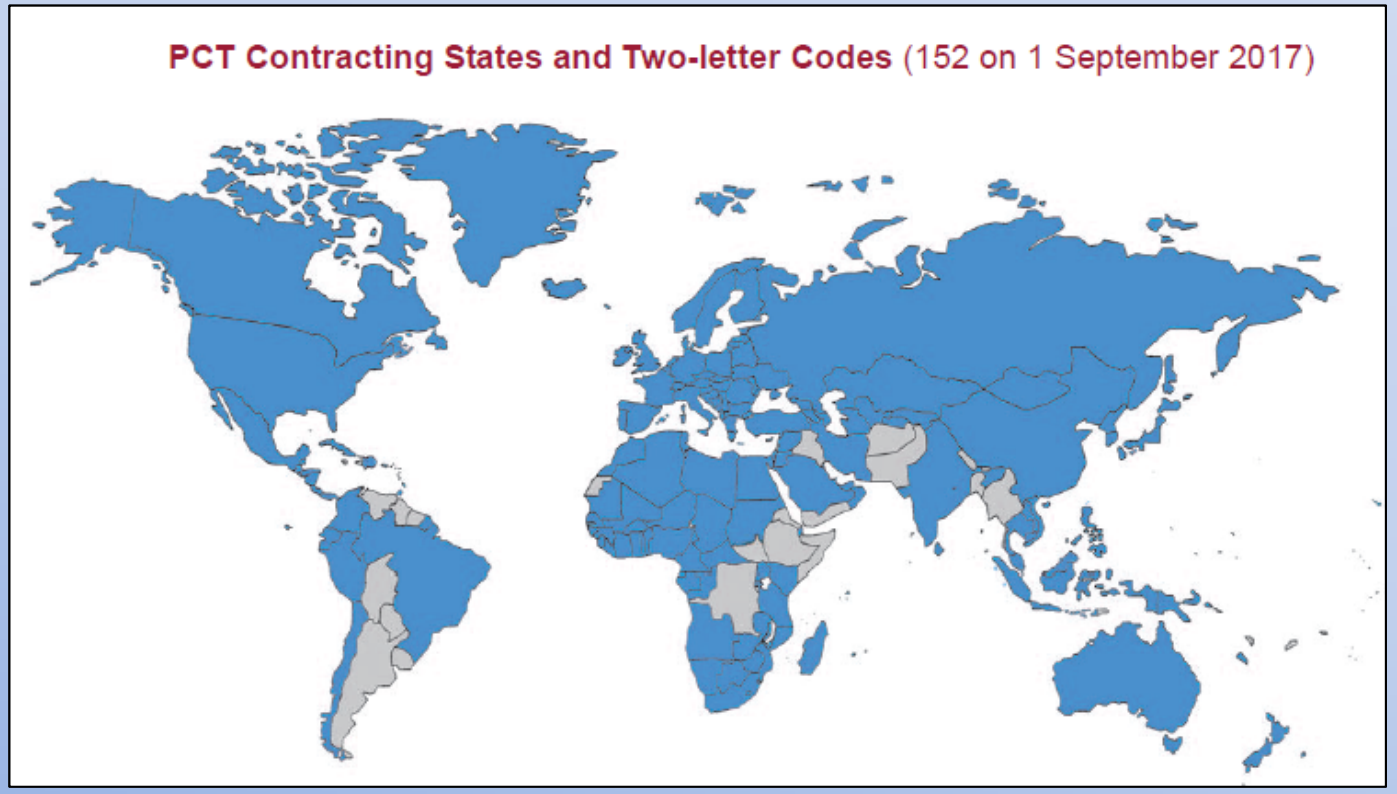
- Oficina receptora de solicitudes PCT (desde 1989)
- Administración encargada de la Búsqueda Internacional – ISA (nombramiento 1993)
- Administración encargada del Examen Preliminar Internacional – IPEA (inicio actividades 2003)
- Entrada en fase nacional de solicitudes

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



LA OEPM COMO ISA

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.

Nº 05 / C - SC001

Autorizado por

Dirección de Certificación

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

Página 1 de 1

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	**PLAZO DE PAGO** **UN MES** a contar desde la fecha de expedición indicada
Solicitud internacional nº	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)
Solicitante	

1. La Administración encargada de la búsqueda internacional

   i) considera que se reivindican ..... *(número)* invenciones en la solicitud internacional cubiertas por las reivindicaciones indicadas a continuación/en una hoja adicional:

   ii) 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:

   iii) ☐ ha procedido a una búsqueda internacional parcial (ver Anexo) ☐ establecerá el informe de búsqueda internacional

   sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones n.os:

   iv) 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:

   _____ (tasa por invención adicional) x _____ (número de invenciones adicionales) = _____ (importe total de las tasas 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 Nº de fax	Funcionario autorizado 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

1. 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:

2. Esta comunicación no constituye el informe de búsqueda internacional que será establecido de conformidad con el Artículo 18 y la Regla 43.

3. 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.

4. 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 INVENCIÓN

- 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.

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

LA OEPM COMO ISA

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Oficina Española de Patentes y Marcas

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[7] 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[7] 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 Y	US 5280734 A (RIFFLE et al.) 25.01.1994, columna 2, líneas 57 - columna 3, línea 59; figuras	1-8 9-11, 15
Y	EP 1258405 A (KUROISHI IRON WORKS) 20.11.2002, columna 5, líneas 2-18; figuras 1,2	9
Y	GB 1183117 A (MULTI-STROKE HANDBRAKE CONTROLS) 04.03.1970, columna 6, líneas 48-65; figuras 1,3	10, 11
Y	US 2003015380 A (SYKES et. al) 23.01.2003, página 4, párrafos [0043]-[0044]; figuras 2, 6, 10	15
A	US 6363811 B (SALDAÑA) 02.04.2002, columna 1, líneas 11-52; figuras 1, 2, 10	1-3, 5, 9
A	US 3136177 A (RUSSELL et al.) 09.06.1964, todo el documento	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.
"T" documento ulterior 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 permitir la comprensión del principio o teoría que constituye la base de la invención.
"X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.
"Y" 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.
"&" 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. C/Panamá 1, 28071 Madrid, España. Nº de fax 34 91 3495304

Funcionario autorizado: V. Población Bolaño

Nº de teléfono + 34 91 3495521

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

X

Y

A

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[7] 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[7] 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 Y	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 2, 6-9
Y A	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 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.
"T" documento ulterior 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 permitir la comprensión del principio o teoría que constituye la base de la invención.
"X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.
"Y" 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.
"&" 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. C/Panamá 1, 28071 Madrid, España. Nº de fax 34 91 3495304

Funcionario autorizado: J. Galán Mas

Nº de teléfono + 34 91 3495521

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

OPINIÓN ESCRITA EN EL CAPÍTULO I DEL PCT

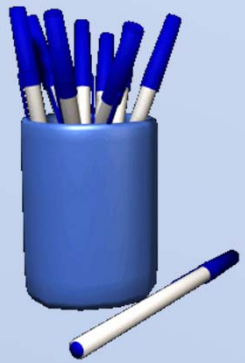
Objetivo:

- 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 43*bis*.1 del PCT)

Fecha de expedición *(día/mes/año)*	**29 JULIO 2014 (29.07.2014)**
Referencia del expediente del solicitante o del mandatario: **RTN_SES_PCT**	**PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN** Véase el punto 2

Solicitud internacional Nº	Fecha de presentación internacional *(día/mes/año)*	Fecha de prioridad *(día/mes/año)*
PCT/ES2013/070	**23 DICIEMBRE 2013 (23.12.2013)**	

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 43*bis*.1.a)i) 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	Fecha en que se ha concluído efectivamente esta opinión	Funcionario autorizado
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS **Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)** Nº de fax: **91 349 53 04**	**25 julio 2014 (25.07.2014)**	**M. G** ... Nº de teléfono: **91**

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

MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL

LA OEPM COMO ISA

Ejemplo OEPM: Opinión Escrita negativa

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional Nº
PCT/ES2013/070

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

1. Declaración

Novedad	Reivindicaciones	1-7	Sí
	Reivindicaciones		NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones		Sí
	Reivindicaciones	1-7	NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones	1-7	Sí
	Reivindicaciones		NO

2. Citas y explicaciones

Doc.	Número Publicación o Identificación	Fecha Pub.
D01	WO 2007115134 A2 (UNIV WAYNE STATE et al.)	11/10/2007

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).

1. NOVEDAD (Art. 33 (2) PCT) Y ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 33 (3) PCT).

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).

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.

2. APLICACIÓN INDUSTRIAL (Art. 33(4) PCT).

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.

Formulario PCT/ISA/237 (Recuadro V continuación 2)(Julio 2011)

MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL

LA OEPM COMO ISA

Ejemplo OEPM: Opinión Escrita positiva

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional Nº
PCT/ES2012/000

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

1. Declaración

Novedad	Reivindicaciones	1-3	Sí
	Reivindicaciones		NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones	1-3	Sí
	Reivindicaciones		NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones	1-3	Sí
	Reivindicaciones		NO

2. Citas y explicaciones

Doc.	Número Publicación o Identificación	Fecha Pub.
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

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.

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).

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 70ºC 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).

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).

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.

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).

Formulario PCT/ISA/237 (Recuadro V)(Julio 2009)

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

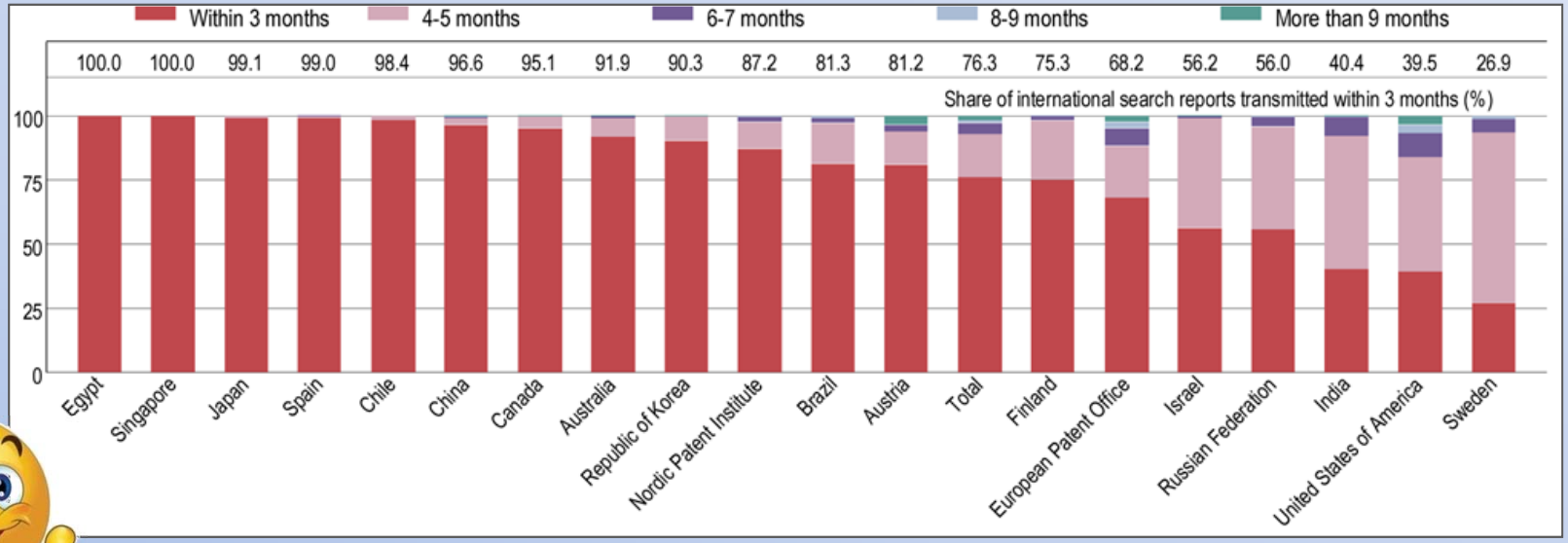
Plazos

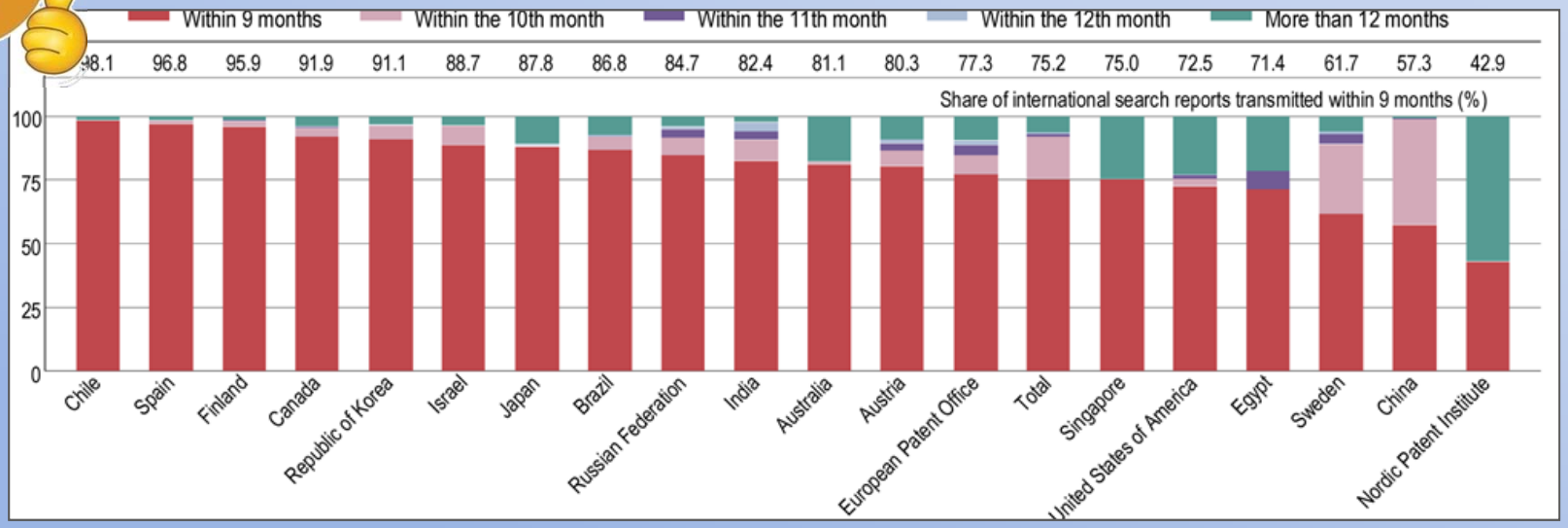
INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

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.

MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL

LA OEPM COMO IPEA

Ejemplo OEPM: Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad negativo

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

Solicitud internacional Nº
PCT/ES2011/070

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		SI
	Reivindicaciones	1-14	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 diezmado" 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.

Formulario PCT/IPEA/409(Recuadro V)(Julio 2011)

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 Proyect*, 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

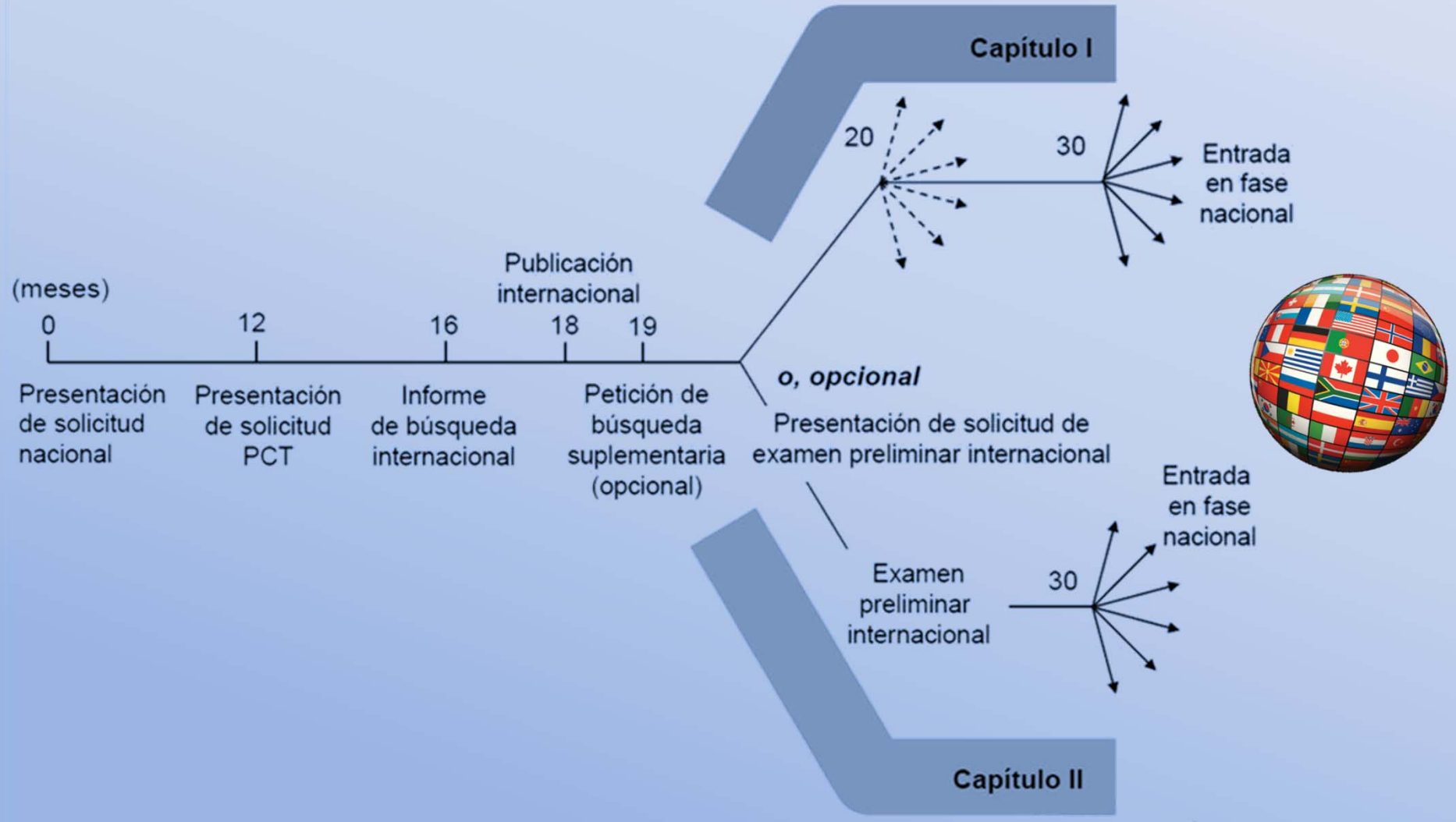
- Capítulo I: Patente Europea (artículos 151 a 161)
- Capítulo II: PCT
  - Sección 1ª. Solicitudes PCT depositadas en España (artículos 162 a 166)
  - Sección 2ª. Solicitudes PCT que designan a España (artículos 167 a 174)

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 26*bis*.3 y 49*ter*.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 26*bis*.3 y 49*ter*.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

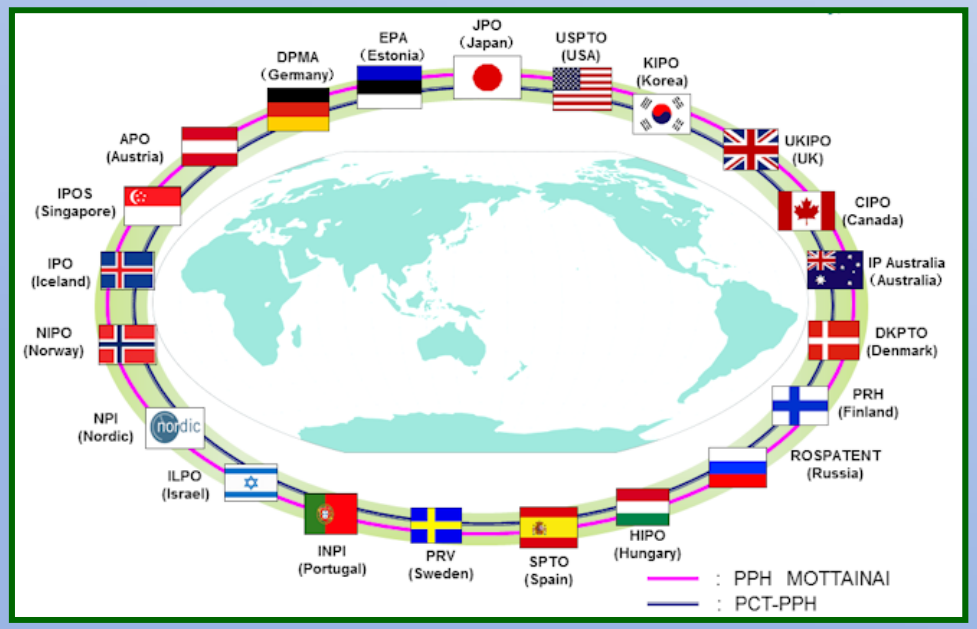
- Una patente concedida por la OEPM sobre la base de una SI tendrá los mismos efectos y el mismo valor que la concedida sobre la base de una solicitud nacional

- 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®'.
X

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!

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Oficina Española de Patentes y Marcas

Cambios en el Reglamento PCT a 1 de julio de 2017.

Informe de los últimos debates en el Grupo de Trabajo del PCT en Mayo 2017.

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Oficina Española de Patentes y Marcas

Cambios en el Reglamento PCT a 1 de julio de 2017

1.- Extensión del plazo para solicitar búsqueda internacional suplementaria, de 19 a 22 meses (Asamblea PCT 2016).

Modificación de la Regla 45*bis*.1 del PCT

- Extensión del plazo para solicitar búsqueda internacional suplementaria, de 19 a 22 meses desde la fecha de prioridad
- Efectivo para las solicitudes internacionales respecto a las que el plazo límite de 19 meses para la solicitud de búsqueda internacional suplementaria no haya expirado el 1 de julio de 2017

1.- Extensión del plazo para solicitar búsqueda internacional suplementaria, de 19 a 22 meses (*cont*)

Solicitudes de Búsqueda Internacional Suplementaria

	Year				
Supplementary international searching authority	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Austria	2	2	2	2	
European Patent Office	21	30	61	40	44
Finland	1				
Nordic Patent Institute	3				
Russian Federation	19	32	46	22	2
Singapore					1
Sweden		3			
Total	**46**	**67**	**109**	**64**	**47**

- Caen por segundo año consecutivo.
- Número de solicitudes muy bajo: 47 de 233.000 .
- La EPO representa el 93,6% de solicitudes en 2016.

2.- Transmisión por la Oficina Receptora de los resultados de la búsqueda o clasificación anteriores, a la ISA (Asamblea PCT 2015).

Modificación de las Reglas 12bis, 23bis y 41 del PCT

- Regla General: Las Oficinas Receptoras transmitirán los resultados de la búsqueda o clasificación de las solicitudes anteriores (prioritarias) a la ISA competente aun sin la autorización expresa del solicitante.

2.- Transmisión por la Oficina Receptora de los resultados de la búsqueda o clasificación anteriores, a la ISA (*cont*).

Excepciones:

- Las Oficinas receptoras que hayan notificado antes del 14 de abril de 2016 a la IB que su legislación nacional no es compatible con el envío de dicha información, no estarán obligadas a hacerlo

- Las Oficinas Receptoras han podido ofrecer a los solicitantes, aún en caso de ser compatible con su legislación, que los resultados no sean transmitidos a la ISA en el momento de la presentación, siempre que lo hubiesen comunicado a la IB antes del 14 de abril de 2016.

Se aplicará a las solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio de 2017 o después

España no ha manifestado incompatibilidad

3.- Las Oficinas Designadas deben proporcionar información a la IB sobre la fase nacional y datos relativos a ésta (Asamblea PCT 2015).

Modificación de las Reglas 86 y 95 del PCT

Datos que deberán transmitirse:

- Fecha de entrada en fase nacional
- Número de la solicitud nacional
- Fecha y número de la publicación nacional
- Fecha de la concesión, y fecha y número de la publicación nacional cuando fue concedida la patente

3.- Las Oficinas Designadas deben proporcionar información a la IB sobre la fase nacional y datos relativos a ésta (*cont*)

- Plazo para responder: 2 meses después de los hechos (o inmediatamente dentro de un plazo razonable)
- Finalidad: que aparezca en PATENTSCOPE la situación de la solicitud PCT durante la fase nacional bajo el título "Fase Nacional"
- Se aplicará a toda solicitud internacional respecto de la que los actos mencionados en los Artículos 22 o 39 se realicen el 1 de julio de 2017 o posteriormente.

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Oficina Española de Patentes y Marcas

Informe de los últimos debates en el Grupo de Trabajo del PCT en Mayo 2017

Grupo de Trabajo del PCT (mayo 2017). Temas tratados (1)

- Estadísticas PCT
- Informe de la 24ª sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT
- Cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información (servicios PCT por Internet, eSearchCopy, ePCT, etc.)
- Tasas. Fluctuaciones por tipos de cambio
- Debate sobre reducción de tasas a Universidades
- Abusos en las reducciones de tasas a países en desarrollo

Grupo de Trabajo del PCT (mayo 2017). Temas tratados (2)

- Cooperación: formación de examinadores, asistencia técnica.
- Títulos en inglés
- Número de palabras en los resúmenes
- Inclusión de CPC y otras clasificaciones en las solicitudes PCT
- Opinión escrita parcial en casos de falta de Unidad de Invención
- Transición normas de listas de secuencias de ST25 a ST26 (XML)

Comité de Cooperación Técnica del PCT (mayo 2017). Temas tratados

- Aprobación para que la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas se convierta en la próxima Administración Internacional del PCT
- Renovación de las 22 AIs del PCT por un periodo de 10 años desde el 2018. La OEPM entre ellas
- Aprobación del Acuerdo marco entre la Oficina Internacional del PCT y las Administraciones Internacionales.

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Oficina Española de Patentes y Marcas

¡Muchas gracias!