



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

PCT at the EPO

Programme

23 October 2018
Madrid, Spain

European Patent Academy

in co-operation with



Oficina Española
de Patentes y Marcas

COAPI

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tuesday, 23 October 2018

- 09.00 Registration
- 09.30 Welcome speech**
*José Antonio Gil Celedonio, Director,
Spanish Patent and Trademark Office*
- 09.45 The European Patent Office as International Authority**
- 11.00 Coffee break
- 11.15 Practical advice and examples I**
PCT-Direct service and Patent Prosecution Highway (PPH)
- 11.45 Practical advice and examples II**
Restoration of right of priority, incorporation by reference of missing elements or parts and withdrawal of the international application
- 13.15 Lunch
- 14.30 The Spanish Patent and Trademark Office as International Authority**
- 15.15 Coffee break
- 15.30 New PCT Rules (as of 1 July 2018)
Report on the latest discussions at the PCT Working Group in June 2018**
- 16.00 End of the seminar

Speakers



Isabel Auría Lansac, ES, lawyer, PCT Affairs, EPO Munich. Studied Law and Economics in ESADE (Barcelona) and the Katholieke Universiteit Leuven, and Life Sciences (Molecular Biology) in the United Kingdom. She started her career in the patent field as a junior associate in Uría Menéndez (Barcelona). In 2006 she joined the International Legal Affairs department of the European Patent Office where, as from 2011, she deals with PCT legal matters. She is a member of the EQE Committee since 2016.



Susana Ruiz Perez, ES, European patent attorney. Studied physics at the Autonomous University of Madrid and Johannes Gutenberg University Mainz. She worked as an examiner at the EPO for nine years before joining IP firm Herrero & Asociados in 2009, where she is now manager of the Division Nanotechnology, Renewable Biomedical Applications. She gives an EQE preparation course and lectures on CEIPI's European patent law course and at the University of Alicante.



Javier Vera Roa, ES, Spanish Patent and Trademark Office (OEPM). Graduated in aeronautical engineering from the Technical University of Madrid. After a career in the aeronautical industry, he joined the OEPM in 1995 as a patent examiner and is now a technical advisor responsible for international affairs in the Patent department there. He has participated in expert working groups, been a tutor and panellist on IP issues and represented the OEPM on EPC and PCT matters.

Venue

Spanish Patent and Trademark Office
Sala Julio Delicado, planta 16
Paseo de la Castellana, 75
28047 Madrid
Spain

Seminar reference

PR31-2018

European Patent Academy

European Patent Office

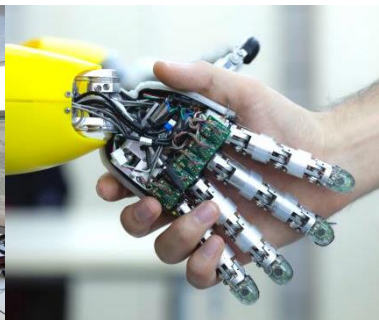
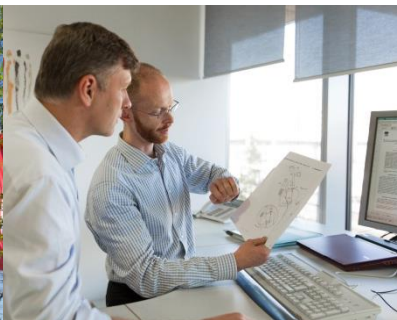
Bob-van-Benthem-Platz 1
80469 Munich
Germany
Tel. +49 89 2399 5454
academy@epo.org
epo.org

epo.org/learning



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

The European Patent Office as International Authority



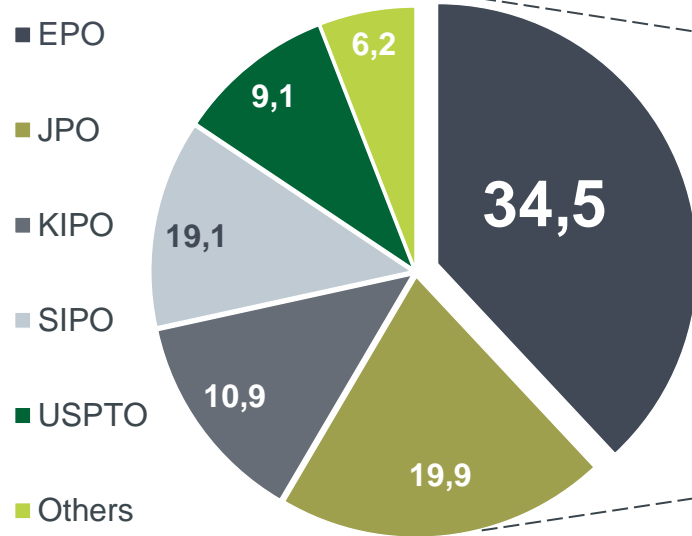
Overview – EPO as International Authority

- EPO as ISA
- Information on search strategies
- Provisional opinion in cases of non-unity (POPS)
- Collaborative search and examination
- 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
- Focus on quality
- Update on fees

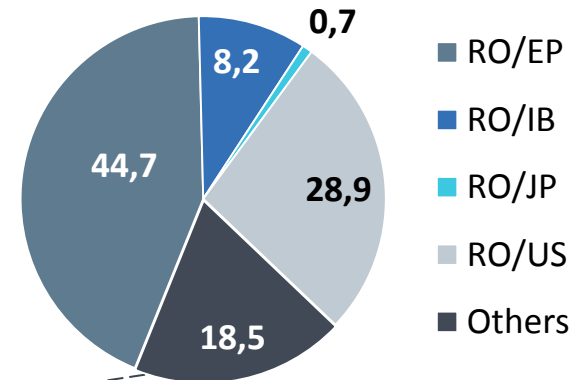
EPO continues to be the main ISA

EPO is No. 1: 79 600 ISRs established by the EPO in 2017

ISRs established in 2017 (%)



Origin of Search Copies received by ISA/EP in 2017 (%)



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 reduced to EUR 1 775 in 2018
- **Improved timeliness:** 97% ISRs in time for A1 publication
- **New services** offered:
 - **PCT Direct** service fully operational and available at all ROs
 - Information on "**search strategies**"
 - Provisional Opinion accompanying the Partial Search results in cases of non-unity (**POPS**)

EPO as ISA: Information 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)
- Pilot available since 1 November 2015 and running until 31 December 2017
- Permanent service since 1 January 2018

Why provide information on Search Strategies?

- Increase user confidence in the quality of the search report
- Enable rapid understanding of:
 - what was searched (keywords),
 - where (e.g. classification searched)
- Facilitates internal quality reviews, even at grant stage
- Can be generally understood (no need for specialist knowledge)

Where to find "Information on Search Strategy"

The screenshot shows the European Patent Register interface. At the top, there is a header with the EPO logo and language options (Deutsch, English, Français, Contact). Below the header, there is a navigation bar with 'About European Patent Register', 'Other EPO online services', and 'Register Alert login'. The main content area displays search results for document EP3144669. A table lists 17 documents, with the entry 'Information on Search Strategy' dated 20.02.2017 circled in red. The left sidebar contains various navigation options like 'European procedure', 'Legal status', and 'Quick help'.

European Patent Register

Deutsch English Français Contact

← About European Patent Register Other EPO online services Register Alert login

Smart search Advanced search Search results Help

EP3144669

All documents: EP3144669

Refine search Selected documents Zip Archive Previous 45/2047 Next Espacenet Submit observations Report error Print

All documents(17) Search

Date	Document type	Procedure	Number of pages
27.03.2017	Reminder period for payment of examination fee/designation fee and correction of deficiencies in Written Opinion/amendment	Search / examination	2
22.02.2017	Notification of forthcoming publication	Search / examination	2
20.02.2017	Communication regarding the transmission of the European search report	Search / examination	1
20.02.2017	European search opinion	Search / examination	6
20.02.2017	European search report	Search / examination	2
20.02.2017	Information on Search Strategy	Search / examination	1
03.02.2017	Search started	Search / examination	1
21.12.2016	Document concerning representation	Search / examination	3
26.10.2016	Letter concerning the priority	Search / examination	1
26.10.2016	Priority document	Search / examination	21
19.09.2016	Abstract	Search / examination	1
19.09.2016	Acknowledgement of receipt of electronic submission of the request for grant of a European patent	Search / examination	2
19.09.2016	Claims	Search / examination	3
19.09.2016	Description	Search / examination	13
19.09.2016	Designation of inventor	Search / examination	1
19.09.2016	Drawings	Search / examination	2

Quick help

- Is it possible to download documents?
- Is it possible to print a list of all the documents?
- Can I sort the list of documents?
- Is it possible to open one of the documents?
- Can I open multiple documents in separate windows?
- Is it possible to print a document?

Maintenance news +

News flashes +

Related links +

Typical "Information on Search Strategy"

Information on Search Strategy - Pilot phase (see OJ 2015, A86)

The type of information contained in this sheet may change during the pilot for improving the usefulness of this new service.

Application Number

EP

TITLE: A SINGLE [REDACTED] AND A METHOD USING THE
[REDACTED]

APPLICANT: IDT Europe GmbH

IPC CLASSIFICATION: G01N27/12, G01N33/497

EXAMINER: [REDACTED]

CONSULTED DATABASES: WPI

CLASSIFICATION SYMBOLS DEFINING EXTENT OF THE SEARCH:

IPC:

CPC: G01N27/123, G01N27/14, G01N33/497

FI/F-TERMS:

KEYWORDS OR OTHER ELEMENTS FEATURING THE INVENTION:

Single metal-oxide-semiconductor (MOX) gas sensor capable of detecting and calculating the concentration of multiple gases with a single sensing element. The sensor comprises an MOX sensing element, a programmable heater and a resistance measuring unit. The heater is set to two temperatures and the MOX-resistance is measured at regular intervals, thereby creating a signature temperature-resistance profile characteristic for the gas composition. The gas sensor may be stacked on a silicon membrane (bridge-type sensor) or on a low-thermal mass ceramic to increase recovery time.

User surveys

EPO has surveyed its users for feedback concerning the Information on Search strategy.

- Users appreciated this additional service
- Users found the information sufficient to fully understand what was searched
- Users could use the information provided as a start in order to build on what was done

Feedback confirms that the provision of information in this format meets the European users' expectations and needs.

EPO as ISA: Provisional opinion in cases of non-unity (POPS) (1)

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.

EPO as ISA: Provisional opinion in cases of non-unity (POPS) (2)

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) (1)

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.

PCT Collaborative Search & Examination (CS&E) (2)

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)

CS&E: main features (2)

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)

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

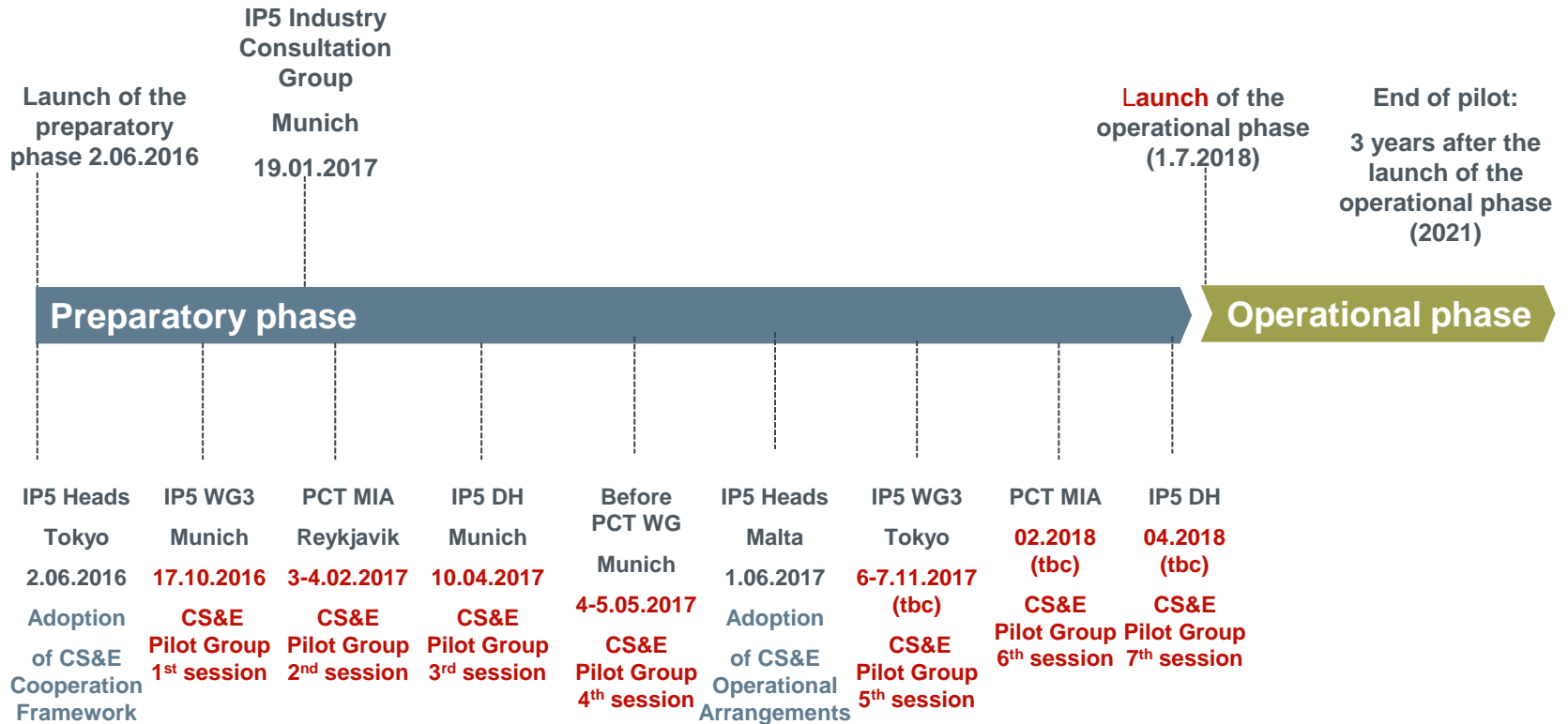
CS&E: main features (3)

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.

Details: EPO OJ 2018, A47

CS&E Pilot – Timeline



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).

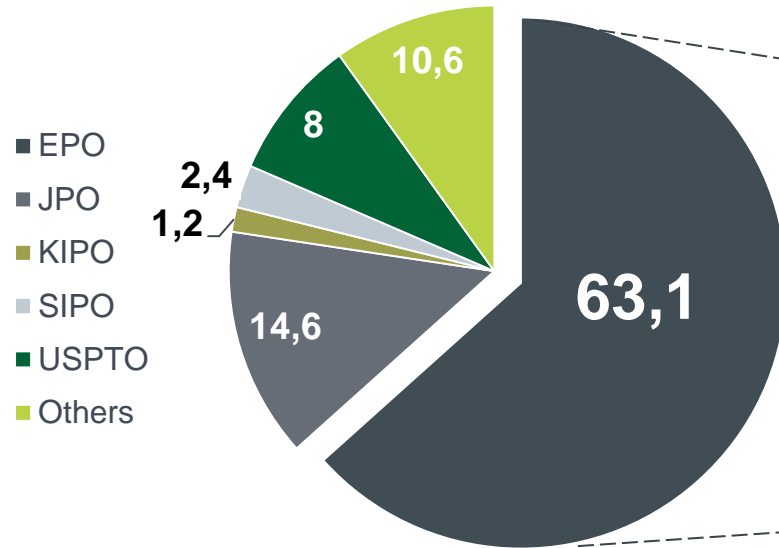
EPO as SISA (3)

- 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.

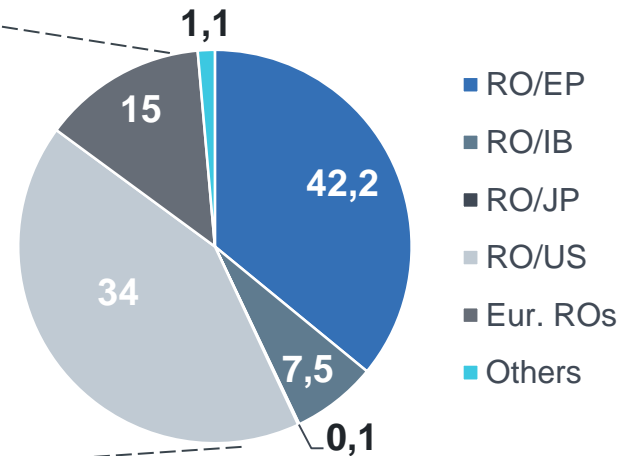
EPO increases its share as IPEA (status in 2017)

EPO is Nr. 1: 8 400 IPERs established by the EPO in 2017

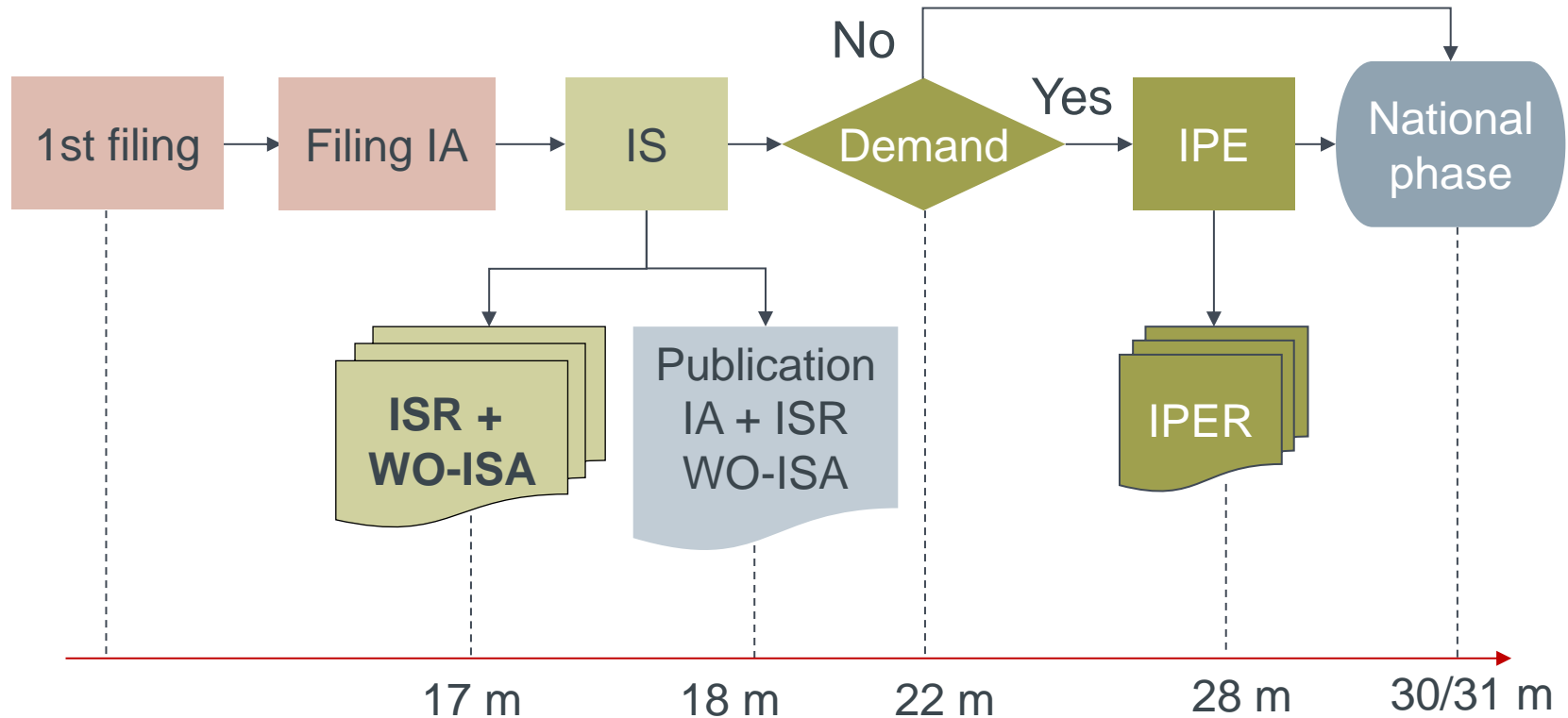
IPERs established in 2017 (%)



Origin of Demands received by IPEA/EP (%)



EPO as IPEA: overview of the 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 66.1bis(a) PCT).

Second WO in Chapter II PCT (2)

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 (3)

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 (4)

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.

Will include potentially conflicting prior art under Article 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.

Key components for Quality at the EPO

High specialisation

and intensive training of EPO examiners – 4 400 examiners working in divisions of 3. Unique amongst IP Offices

First of the world's largest offices to achieve ISO 9001 re-certification for the entire patent process

Two year training programme

for newly recruited examiners

EPO **does not outsource** any of its core tasks – **unique amongst IP5 Offices**

no outsource of core tasks

World's largest database

for patent searches (1.3 bn records)

1.3 bn records

Access to **50 million** original patent **documents from Asia**

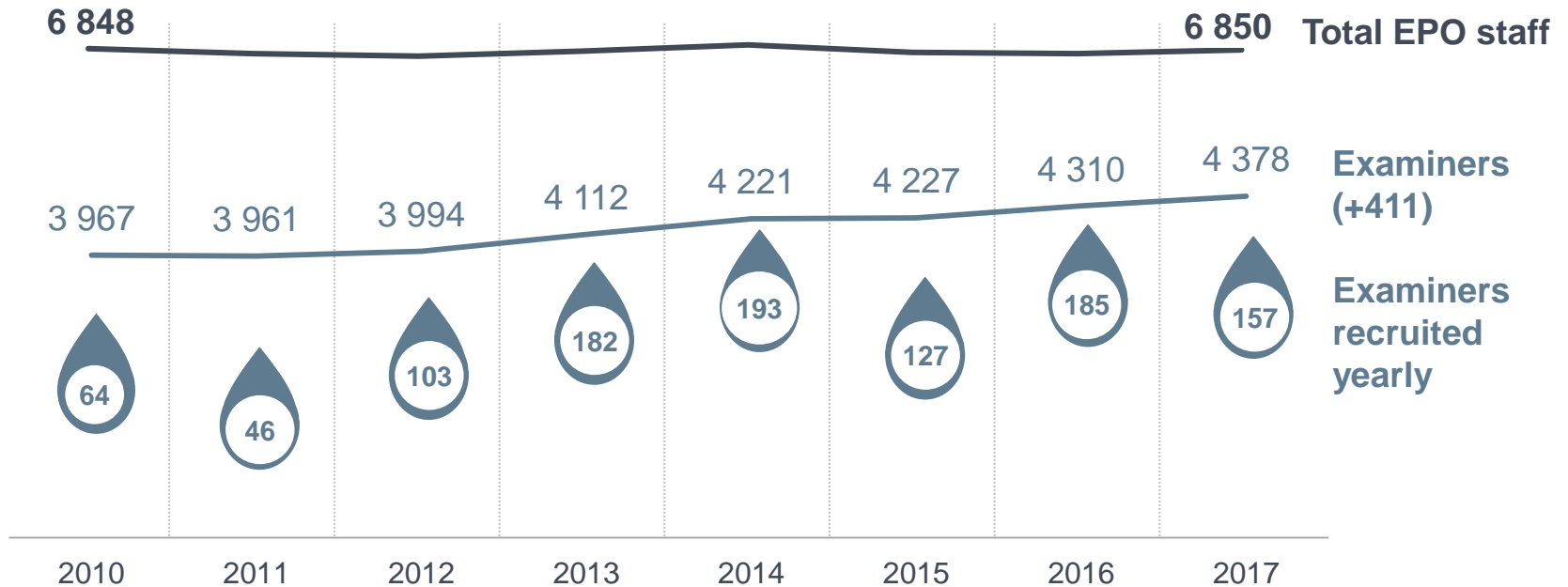
50 million documents

State-of-the-art tools efficient access to patent information (e.g. Patent Translate with Google – 20 000 requests/day)

patent information



Continuous recruitment of examiners



Source: EPO staff figures. Status: 31 December 2017

Highly qualified and continually trained examiners



Minimum requirements

- **Master's degree** in physics, chemistry, engineering or natural sciences
- Excellent knowledge of one official language (DE, EN, FR) and the ability to understand the other two
- In 2017 we received 15 000 job applications and hired **only the best 1%**



Continuous, career-long training on legal and procedural matters

- **45.5 days** initial instructor-led, interactive, classroom training
- First two years: **on the job coaching** by experienced examiners supervising all activities
- In 2017, **94%** of all DG1 staff received **training**
- Over **800 technical missions** per year to stay in touch with applicants
- **Low staff turnover** of 3.4%

Consistent methods involving three examiners per file (1)



One legal framework

- The PCT and EPC complemented by extensive, regularly updated guidelines for examinations



A division of three technically qualified examiners to search and examine a file

- One examiner carries out search and examination
- Agreement from other two examiners required before grant

Consistent methods involving three examiners per file (2)



Another division of three technically qualified examiners to conduct oppositions

- At least two of them must have not been involved in the grant proceedings for the patent

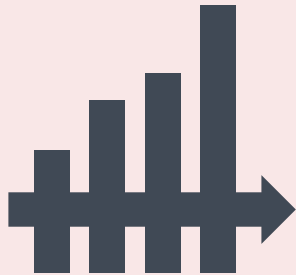


An independent second instance for appeals

- The Boards of Appeal Unit

An EPO applicant friendly fee policy

No inflation-based biennial fee adjustment for 2018-2020



PCT fee reduction measures as of 1.4.2018

PCT search

-5%/-100 €



1 875 € 1 775 €



current
fee

new
fee

PCT preliminary examination

-5%/-100 €



1 930 € 1 830 €



current
fee

new
fee

Examination European phase

-456.25 €



current
fee
reduction new
fee
reduction



-50%

-75%

Thank you for your attention



PCT-Direct and PPH

& HERRERO
ASOCIADOS

November 2014 EPO launches PCT service, called "PCT Direct".

Applicant filing an international application claiming priority from an earlier application already searched by the EPO will be able to react to any objections raised in the search opinion drawn up for the priority application.

Streamlines procedure without having to wait for ISR

PCT direct letter (no form) should contain informal comments:

Informal comments are to be understood as arguments regarding the patentability of the claims of the international application and also possibly as explanations regarding any modifications to the application documents, in particular to the claims, in comparison with the earlier application

Upon receipt of a PCT Direct letter, the international application will be processed under PCT Direct if

- (a) the informal comments are filed together with the international application with the EPO or WIPO
- (b) the international application claims priority of an earlier application searched by the EPO (European or national first filing).

PCT Direct letter:

- separate document attached to the international application;
- should be titled "PCT Direct / informal comments"
- clearly identify in the header the application number of the earlier application
- if claims or description differ from those of the earlier application, submit a marked-up copy indicating the differences
- Submit everything as a single document in PDF format (not as ZIP) and indicated by checking Box IX of the PCT request form. For filings in electronic form, the words "PCT Direct / informal comments" should be entered as a remark using the EPO online filing software or the EPO new online filing (CMS)

PCT Direct PCT form RO 101

Sheet No.

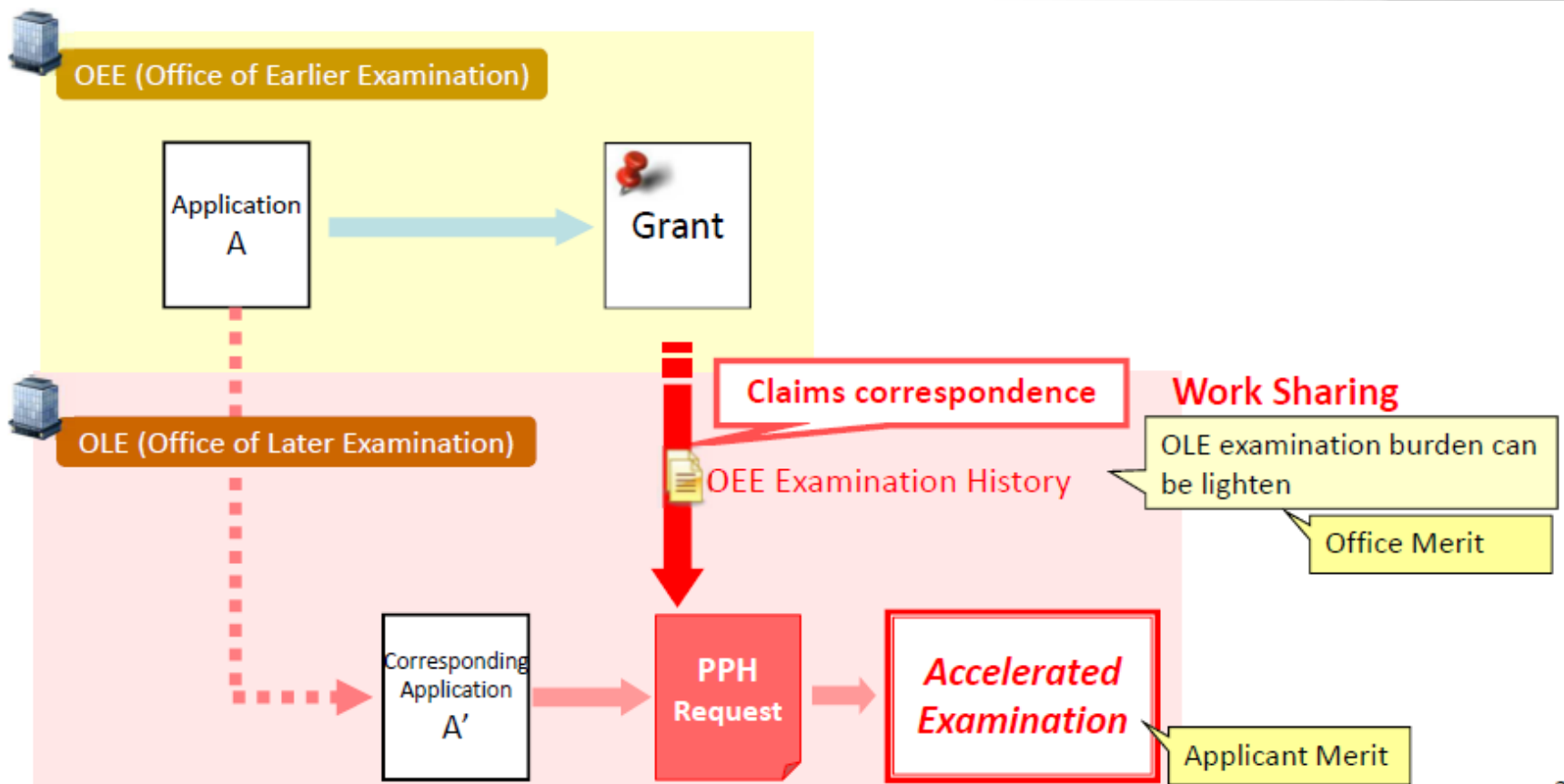
Box No. IX CHECK LIST for EFS-Web filings - this sheet is only to be used when filing an international application with RO/US via EFS-Web			
This international application contains the following:	Number of sheets	This international application is accompanied by the following item(s) (mark the applicable check-boxes below and indicate in right column the number of each item):	Number of items
(a) request form PCT/RO/101 (including any declarations and supplemental sheets)		1. <input type="checkbox"/> fee calculation sheet	:
(b) description (excluding any sequence listing part of the description, see (f), below)		2. <input type="checkbox"/> original separate power of attorney	:
(c) claims		3. <input type="checkbox"/> original general power of attorney	:
(d) abstract		4. <input type="checkbox"/> copy of general power of attorney; reference number	:
(e) drawings (if any)		5. <input type="checkbox"/> priority document(s) identified in Box No. VI as item(s)	:
(f) sequence listing part of the description in the form of an image file (e.g. PDF)		6. <input type="checkbox"/> Translation of international application into (language):	:
Total number of sheets (including the sequence listing part of the description if filed as an image file)	0	7. <input type="checkbox"/> separate indications concerning deposited microorganism or other biological material	:
(g) sequence listing part of the description		8. <input type="checkbox"/> (only where item (f) is marked in the left column) copy of the sequence listing in electronic form (Annex C/ST.25 text file) not forming part of the international application but furnished only for the purposes of international search under Rule 13ter	:
<input type="checkbox"/> filed in the form of an Annex C/ST.25 text file		9. <input type="checkbox"/> (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 13ter is identical to the sequence listing as contained in the international application" as filed via EFS-Web:	:
<input type="checkbox"/> WILL BE filed separately on physical data carrier(s), on the same day and in the form of an Annex C/ST.25 text file		10. <input type="checkbox"/> copy of results of earlier search(es) (Rule 12bis.1(a)) ..	:
Indicate type and number of physical data carrier(s)		11. <input type="checkbox"/> other (specify):	:
Figure of the drawings which should accompany the abstract:		Language of filing of the international application:	
Box No. X SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE			
Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request).			

At the EPO as International Searching Authority, the examiner performing the international search will take informal comments filed under PCT Direct into account when preparing the international search report and written opinion

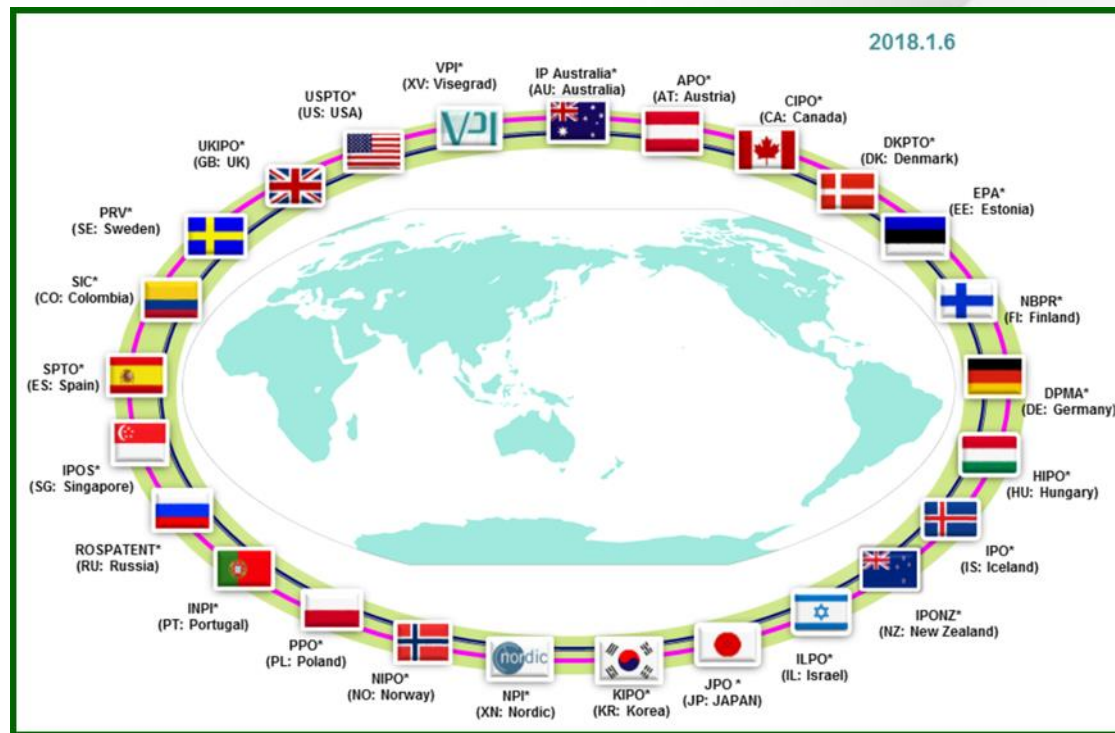
However, the examiner will make no explicit reference to the PCT Direct letter or its content.

Patent Prosecution Highway (**PPH**): set of bilateral and multilateral agreements (Global PPH) among various national patent offices that allow for **accelerating examination** in a given patent office by relying on positive results already obtained in another patent office.

Best used together with CAP (OEPM), PACE (EPO)...



PPH at SPTO (OEPM)



- TR, TW, MX, MA, PE, CN, CO

REQUESTED DOCUMENTATION:

- Copy of all the office actions relevant to patentability
- Both Spanish and English are acceptable as translation language. Machine translations are admissible
- Copy of the claims found to be patentable/allowable by the OEE and translations.
- claims correspondence table must indicate how the claims in the SPTO application correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application

PPH at SPTO (OEPM)

- Claims are considered to “sufficiently correspond” where, accounting for differences due to translations and claim format, the claims in the SPTO are of the same or similar scope as the claims in the OEE, or the claims in the SPTO are narrower in scope than the claims in the OEE. In this regard, a claim that is narrower in scope occurs when a OEE claim is amended to be further limited by an additional technical feature that is supported in the specification (description and/or claims).
- A claim in the SPTO which introduces a new/different category of claims to those claims indicated as allowable in the OEE is not considered to sufficiently correspond. For example, claims to a process of manufacturing a product → product claims that are dependent on the corresponding process claims.

PPH at SPTO (OEPM)

- Any claims amended or added after the grant of the request for participation in the PPH pilot program need not to sufficiently correspond to the claims indicated as patentable/allowable in the OEE application.

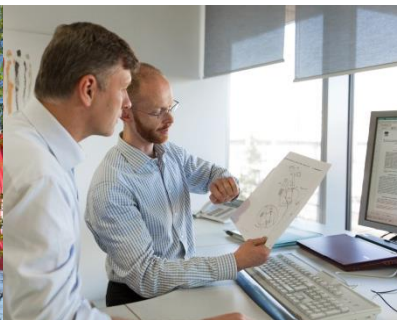
- Since January 2018: Canada, Israel, Mexico and Singapore
- Australia, Brazil, Colombia, Malaysia, the Philippines, Russia and the Eurasian Patent Office
- And IP5
- The EPO may also terminate the IP5 PPH pilot programme early if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice will be published if the IP5 PPH pilot programme is terminated before 5 January 2020.
- Requested documentation: same as SPTO but in English, French or German
- Substantive examination of the EP application for which participation in the PPH pilot programme is requested has not begun. The examination starting date is visible



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Practical advice and examples II

Restoration of the right of priority



Restoration of the right of priority

- Patent Law Treaty (PLT) introduces the concept of restoration of the right of priority (Article 13)
- Implemented in the PCT since 01.04.2007 (Rule 26bis.3)
- Incompatibility with national law:
 - To date 13 Offices acting as RO: BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, IT, KR, NO, PH
 - To date 14 Offices acting as DO/EO: BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, MX, NO, PH

Objectives

- **Maintain the right of priority** even if the international application is filed after the expiry of the priority year, for a period of up to 2 months from the 12-month time limit under Paris Convention
- Harmonisation
- In practice, however, there are two criteria for harmonisation:
 - non-intentionality and
 - due care

Decision by RO: admissibility

- **International filing date within 2 months from the date on which the priority period expired**
- Within this 2-month period:
 - Filing **request** for restoration
 - Paying **fee** for restoration (RO/EP: 640 EUR); time limit for payment may be extended by 2 months (exceptionally)
 - Furnishing **statement of reasons**; may be supported by declarations or other evidence

Decision by RO: merits (1/4)

- RO applies at least one of these two criteria:
 - ‘failure to file within the priority period occurred **in spite of due care** required by the circumstances having been taken’
 - ‘failure to file within the priority period was **unintentional**’
- Interpretation available in PCT/GL/RO (166 ff)

Decision by RO: merits (2/4)

- RO/EP applies only 'due care' criterion in line with EPC law and practice (Article 122 EPC)
- Non-compliance with the time limit must result either from:
 - an exceptional circumstance, or
 - an isolated mistake within a normally satisfactory system for monitoring time limits

Decision by RO: merits (3/4)

- Primary responsibility lies with the applicant:
 - proper instructions to the agent
- Agent has to show due care by virtue of the delegation:
 - expertise entails higher standard
- ‘Due care’ of the agent in dealing with an assistant: isolated mistake by an assistant dealing with a routine task, and:
 - suitable person selected for the task
 - properly instructed
 - reasonably supervised

Decision by RO: merits (4/4)

- General guidance:
 - The circumstances of a case must be considered as a whole
 - Relevant situation: the situation as it stood before the time limit expired
 - Due care must not be interpreted in an excessive manner
 - Reference: average, reasonably competent applicant and agent
 - PCT/RO/158

Real examples: Postal services

Example 1: Irregularity in mail service	Example 2: Force majeure
<ul style="list-style-type: none">• Agent selected a well-known postal delivery service• Proper instructions were delivered• The package was wrongly stored by the delivery service• The international application was filed past the priority period	<ul style="list-style-type: none">• Agent selected a well-known postal delivery service• Proper instructions were delivered• The postal delivery service went on strike• The international application was filed past the priority period

Real examples: Unrepresented individual applicant

Example 3: Ignorance of the law	Example 4: Missed entry in diary
<ul style="list-style-type: none">• Individual applicant• Not familiar with the PCT• Invoked ignorance of the consequences of missing the priority period	<ul style="list-style-type: none">• Individual applicant• Aware of the importance of filing prior to the expiry of the priority period• Monitored time limits using his computer diary• Miscalculated the 12-month time limit

Real examples: Represented applicant

Example 5: Wrong instructions	Example 6: Combined circumstances
<ul style="list-style-type: none">• Agent requests applicant to instruct whether an international application should be filed• Applicant replies in the affirmative, but indicates the wrong file number• Agent requests clarification twice• Applicant calls agent on the day of the deadline to confirm the request to file• Agent files application past midnight	<ul style="list-style-type: none">• Agent receives a request to file with amendments on the last day of priority period• The online filing system delivers an error message• The master key to the fax room is nowhere to be found• The fax is in 'save energy' mode• The application is only transmitted past midnight

Real examples: Exceptional circumstances

Example 7: Sudden illness	Example 8: Not so sudden illness
<ul style="list-style-type: none">• Small company• Agent stayed on duty in spite of pain, medical certificate was submitted (confidential)• Online transmission was received shortly past midnight of the last day of the priority period	<ul style="list-style-type: none">• Large company• Agent absent through illness on the date of expiry of the priority period• No deputy appointed• International application filed upon return of the agent

Real examples: Cross-check mechanism

Example 9: Small company	Example 10: Big company
<ul style="list-style-type: none">• Two agents and one assistant• The assistant monitors time limits• Time limits are docketed in an electronic calendar• The wrong time limit was inadvertently entered• This was only noticed after expiry of the time limit, during a weekly review of open files	<ul style="list-style-type: none">• Several agents and assistants, numerous files• One assistant monitors time limits for one agent• Time limits are docketed in an electronic calendar• The wrong time limit was inadvertently entered• This was only noticed after expiry of the time limit, during a weekly review of open files

Real examples: Agent with assistant (1/2)

Example 11: Supervision	Example 12: Foreseeable absence
<ul style="list-style-type: none">• Assistant miscalculates priority period• Wrong date entered in the state of the art electronic tool for monitoring time limits• Experienced assistant without formal training• Written instructions by email• Periodical checks by the agent of the work carried out by the assistant	<ul style="list-style-type: none">• Main assistant on maternity leave• New temporary replacement hired• Ordered to continue monitoring time limits in the same way as she had done in her former position• No further measures taken• Time limit inadvertently missed

Real examples: Agent with assistant (2/2)

Example 13: Technically qualified assistant

- The assistant is an engineer training for the EQE (passed paper D)
- Instructed to draft the application
- Agent out of office on the last day of the priority period
- Assistant instructed to sign and submit the application using the smart card of the agent

Restoration at the DO: effect (Rule 49ter.1 PCT)

- Restoration by RO under **‘due care’ criterion**:
 - in principle, effective in all DOs (except those that notified incompatibility with national law)
 - however, the DO can review the decision by the RO if it reasonably doubts that one of the substantive requirements for restoration is complied with.

- Restoration by RO under **‘unintentional’ criterion**:
 - only effective in DOs that apply this criterion
 - if DO does apply the due care criterion, priority not considered restored

Practice at DO/EP

- 'Due care' criterion
- The applicant must file **a new request for restoration upon entry** where:
 - no request was filed during the international phase
 - RO granted under the 'unintentional' criterion
 - RO rejected the request for restoration
- In addition, DO may review a decision to restore when it has reasonable doubts as to whether one of the substantive requirements for restoration was complied with

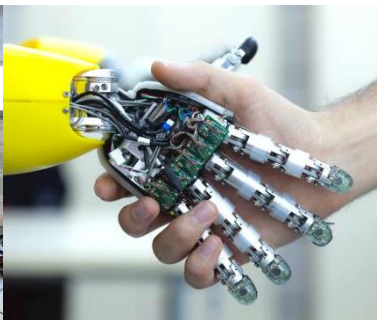
Many thanks for your attention!



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Practical advice and examples II

Incorporation by reference of missing elements or parts



Omitted parts or elements: background

- The PLT introduces the concept of incorporation by reference of missing parts (Article 5)
- Inclusion of accidentally omitted parts that are contained in an earlier application from which priority is validly claimed, without affected the international filing date

Omitted parts or elements: PCT framework

- Since 01.04.2007 implemented in the PCT, where the provision encompasses missing elements and missing parts
- Incompatibility with national law:
 - To date 7 Offices acting as RO: CU, CZ, DE, ID, IT, KR, MX
 - To date 8 Offices acting as DO/EO: CN, CU, CZ, DE, ID, KR, MX, TR

Missing element

- Requirement for obtaining an **international filing date**
- The **whole description** or the **full set of claims**
- If RO finds that an **element is missing** in the papers purporting to be an international application, it invites the applicant:
 - **to furnish** the required element: the international filing date (IFD) will be the date on which the missing element is furnished, or
 - **to confirm** that the element is incorporated by reference: if the conditions for incorporation are met, the IFD will be the date of receipt of the purported application

Missing part

- Definition: **part of the description, part of the claims or part or all of the drawings**
- If RO finds that a **part is missing** in the international application, it invites the applicant:
 - **to furnish** the missing part: the international filing date (IFD) will be the date on which the missing part is furnished, or
 - **to confirm** that the part is incorporated by reference: if the conditions for incorporation are met, the IFD is maintained

Formal requirements: time limit

- If upon invitation by RO/EP: within two months from the date of the invitation
- At the own motion of the applicant: within two months from the international filing date

Formal requirements: confirmation

- Written notice confirming that the element or part is incorporated by reference accompanied by:
 - Sheet(s) embodying the element or part as contained in the priority document
 - A copy of the priority document, if not already submitted
 - A translation if the earlier application is not in the language of the international application
 - An indication of where the missing part is in the priority document

Substantive requirement: 'completely contained'

- The omitted part or element must be completely contained in the earlier application from which the priority was validly claimed
- It thus must be identical to the corresponding text/drawing in the priority document

Real examples: general (1/2)

Example 1: Missing part unnoticed	Example 2: Addition of priority claim
<ul style="list-style-type: none">• Several pages of the description are missing• The number of pages indicated in the check list of the request is accurate• The applicant found out once the two months from the filing date had expired and he informed the RO accordingly	<ul style="list-style-type: none">• No priority claim in the request form• A few pages of drawings appear to be missing• These are completely contained in an earlier application whose priority is claimed one week after the international filing date

Real examples: general (2/2)

Example 3: Sequence listing	Example 4: Abstract
<ul style="list-style-type: none">• References to a sequence listing in the description• No reference to a sequence listing in the check list• No sequence listing filed on the international filing date• Sequence listing completely contained in the international application whose priority is validly claimed	<ul style="list-style-type: none">• No abstract filed on the international filing date• Abstract completely contained in the international application whose priority is validly claimed

Real examples: drawings

Example 5: Missing drawings	Example 6: Missing feature in a drawing
<ul style="list-style-type: none">• The international application was filed by fax• The fax transmittal was completed shortly past the midnight of the last day of the priority period• The whole set of drawings had been transmitted past midnight• The drawings were completely contained in the priority application	<ul style="list-style-type: none">• A feature of a drawing had been omitted• The number of pages of drawings in the check list was accurate• The RO did not notice that a feature of a drawing was missing• The applicant noticed it shortly after the publication of the international application

Real examples: Erroneous filings

Example 7: Replacing

- Applicant inadvertently filed an earlier version of the set of claims
- The set of claims that he intended to file is contained in an earlier application from which priority is claimed

Advice to applicants

- This procedure is time consuming for both users and Offices and requests
- Always check the content of the acknowledgement of receipt after filing an international application

Effect on DO: full review (Rule 82ter.1 PCT)

- DOs may review decisions of ROs which have allowed incorporation by reference if the DO finds:
 - no priority document was furnished
 - the statement of incorporation was missing or not submitted
 - no required translation of the priority document was furnished, or
 - the element or part in question was not completely contained in the priority document

Effect on DO: outcome of review

- If the DO decides that the incorporation by reference did not meet the criteria:
 - The DO may treat the international application as if the international filing date had been accorded on the date on which the missing elements or parts were subsequently furnished
 - The DO has to give the applicant the opportunity to make observations on this outcome and to request that the late furnished missing parts be disregarded
- The above will also apply if the DO filed a notice of incompatibility

Entry into the European phase with the EPO

- Where the priority document is not in an EPO official language, the applicant must provide (Rule 51bis.1 PCT):
 - A translation of the priority document, and
 - In case of missing parts, an indication as to where that part is contained in the translation of the priority document

Developments at the PCT Working Group (1/2)

- Diverging practices based on the provisions on missing elements and parts among receiving Offices
- IB proposed to tackle instances of erroneous filings by drafting a new provision (PCT/WG/9)
- Not sufficient consensus gathered

Developments at the PCT Working Group (2/2)

- Workshop by various user groups on erroneous filings at the fringes of the PCT WG
- Compromise proposal tabled by the EPO:
 - Clarification of RO/GL on Rule 20.5 PCT
 - No replacement of erroneously filed elements or parts
 - Pre-publication phase (rule 20.7 PCT)
 - Possible additional search fee
 - Notification of incompatibility by RO/DO

Thank you for your attention!



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Practical advice and examples II

Withdrawal of the international application



Withdrawal of the international application (Rule 90bis PCT)

- When: Prior to 30 months from the priority date
- How:
 - Filing a notice of withdrawal with receiving Office, International Bureau or International Preliminary Examining Authority if ongoing PCT Chapter II
 - Waiver does not apply
- Effect:
 - Upon receipt of the notice by the applicant
 - International publication will not take place if the notice reaches the IB before technical preparations for publication are completed

Real examples: preventing publication (1/2)

Example 1: Conditional withdrawal	Example 2: Short time frames
<ul style="list-style-type: none">• Applicant requests withdrawal on condition that the application is not published• The notice of withdrawal is received at RO/EP at 15 months from the priority date• The notice of withdrawal is signed by all applicants	<ul style="list-style-type: none">• Applicant requests withdrawal on condition that the application is not published• The notice of withdrawal is received at RO/EP 15 days prior to the date scheduled for international publication• The notice of withdrawal is signed by all applicants

Real examples: preventing publication (2/2)

Example 3: Non payment of fees	Example 4: Deemed common representative
<ul style="list-style-type: none">• Applicant announces that the international search fee will not be paid and he thus requests that the processing of the application is discontinued• The notice is signed by the single applicant	<ul style="list-style-type: none">• Notice of withdrawal signed by deemed common representative• Conditional withdrawal subject to non-publication

Many thanks for your attention!

Feel welcome to contact me: iaurialansac@epo.org



OEPM

Restablecimiento del Derecho de Prioridad.

Caso real

Caso real: Enfermedad súbita

- FECHA PRIORIDAD: 02/05/2016
- FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUD INTERNACIONAL: 26/05/2017
25 DÍAS RETRASO
- Petición del restablecimiento de derecho de prioridad dentro del formulario PCT/RO/101 (petitorio)

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.

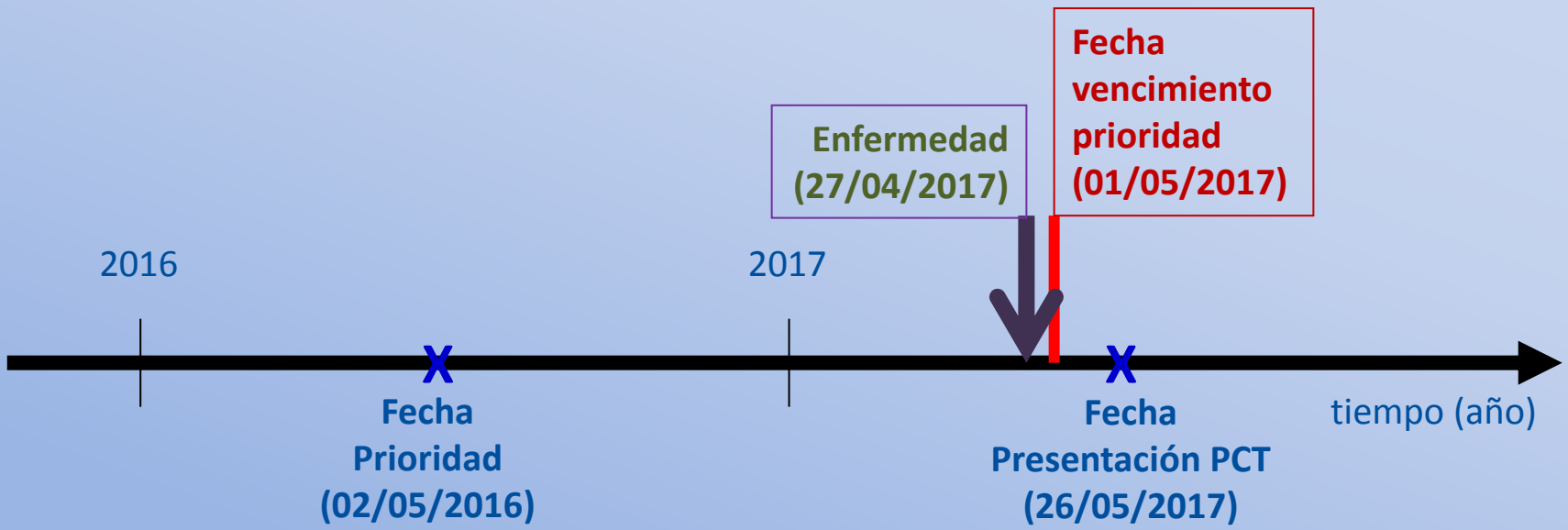
Recuadro Nº VII ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Elección de la Administración encargada de la búsqueda internacional *(si más de una Administración encargada de la búsqueda internacional es competente para efectuar la búsqueda internacional, indíquese el nombre de la Administración elegida; se puede utilizar el código de dos letras):*

ISA /

Caso real: Enfermedad súbita

CAUSA ALEGADA: Se alega que el agente sufrió en fecha 27/04/2017 (5 días antes del plazo de prioridad) un cuadro gastrointestinal agudo que le mantuvo convaleciente e imposibilitado hasta la fecha del certificado médico de alta de 06/05/2017



Caso real: Enfermedad súbita

RESOLUCIÓN: El agente dispuso de un año entero para reivindicar la prioridad derivada de su patente USXXX y pudo hasta dicha fecha cumplir con el plazo o proveer para su cumplimiento con anticipación suficiente para evitar que cualquier eventualidad acaecida durante los últimos días del plazo derivara en el incumplimiento del mismo.

Por consiguiente no se entiende cumplido el requisito de diligencia previsto en la regla 26bis 3, a) i) del PCT

**Rechazada la petición de restablecimiento del
derecho de prioridad por incumplimiento del
requisito de Diligencia Debida**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

¡Muchas gracias!



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

PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS UTILIZANDO PRIORIDAD

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

1 año

Patente nacional prioritaria

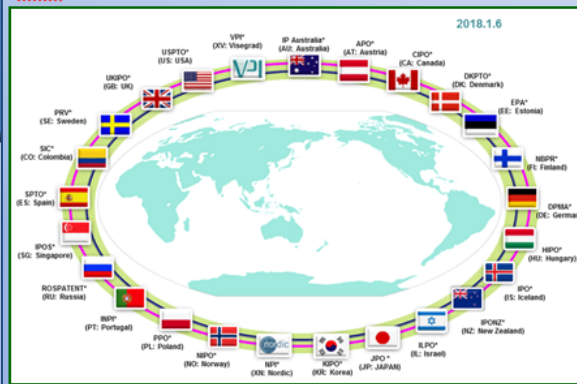
IET decisión

333 €

(Univ. Púb. y pequeños emprendedores)

Reembolso 50% tasa búsqueda PCT= 887€

PPH Global



1.862 €

PPH bilaterales



1.110 €

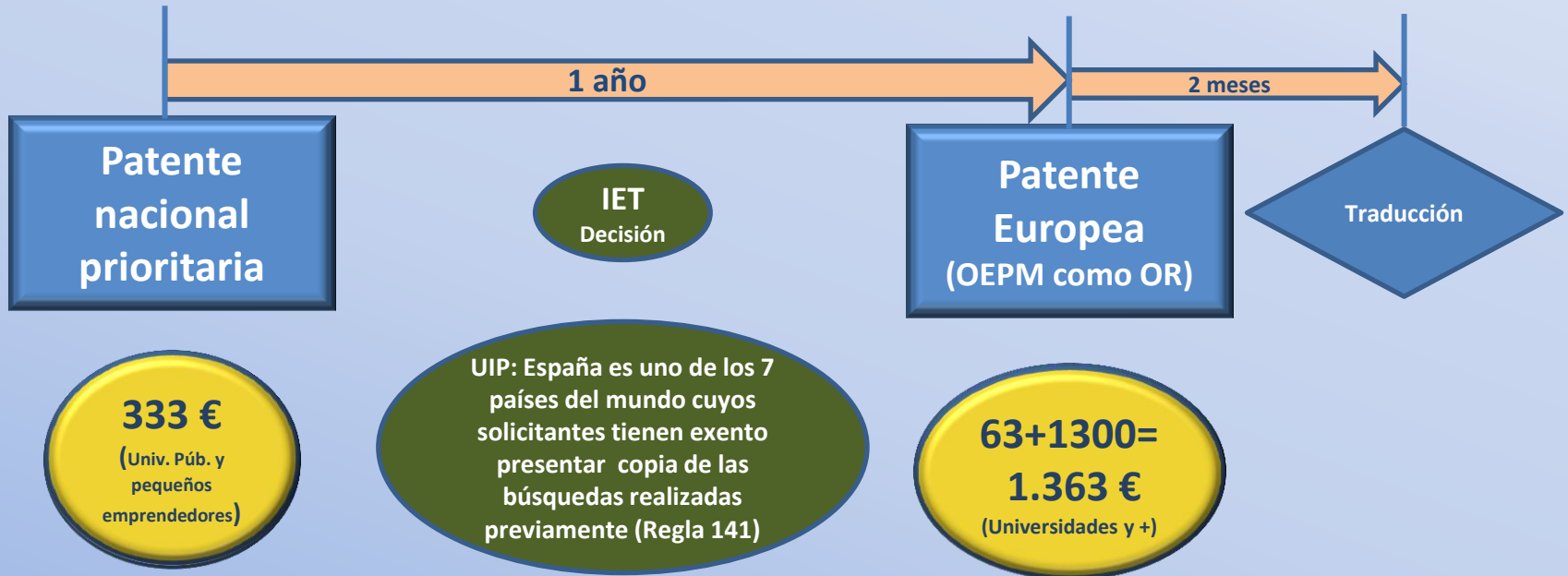
48/50

280 €

Todas las tasas y gastos de traducción son subvencionables

- Utilizar la prioridad, siempre que puedan utilizarse los resultados del IET, supone un ahorro mayor que el coste de la solicitud de patente nacional.
- Utilizar la prioridad permite retrasar hasta 30 meses la entrada en fases nacionales o regionales y los gastos asociados a Agentes internacionales y Traducciones. Es el momento de utilizar los PPHs.
- Por último en la entrada en fase regional europea hay una exención de la tasa de búsqueda europea de 1.110 €

PATENTE EUROPEA: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA (UNIVERSIDADES Y OTROS)



- Presentar la solicitud de patente europea en español permite retrasar 2 meses la presentación de la traducción a uno de los idiomas oficiales del Convenio de Patente Europea. Esto es especialmente útil en caso de disponer de prioridad.
- Además para determinados solicitantes: PYMES, Universidades, Organismos públicos de investigación (y otros) la solicitud de patente europea supone un descuento del 30% en las tasas europeas de presentación (-27 €) y examen (-490 €).

OEPM: Automatización de las tareas administrativas en el entorno PCT

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

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

PCT en la LP: 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.

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.

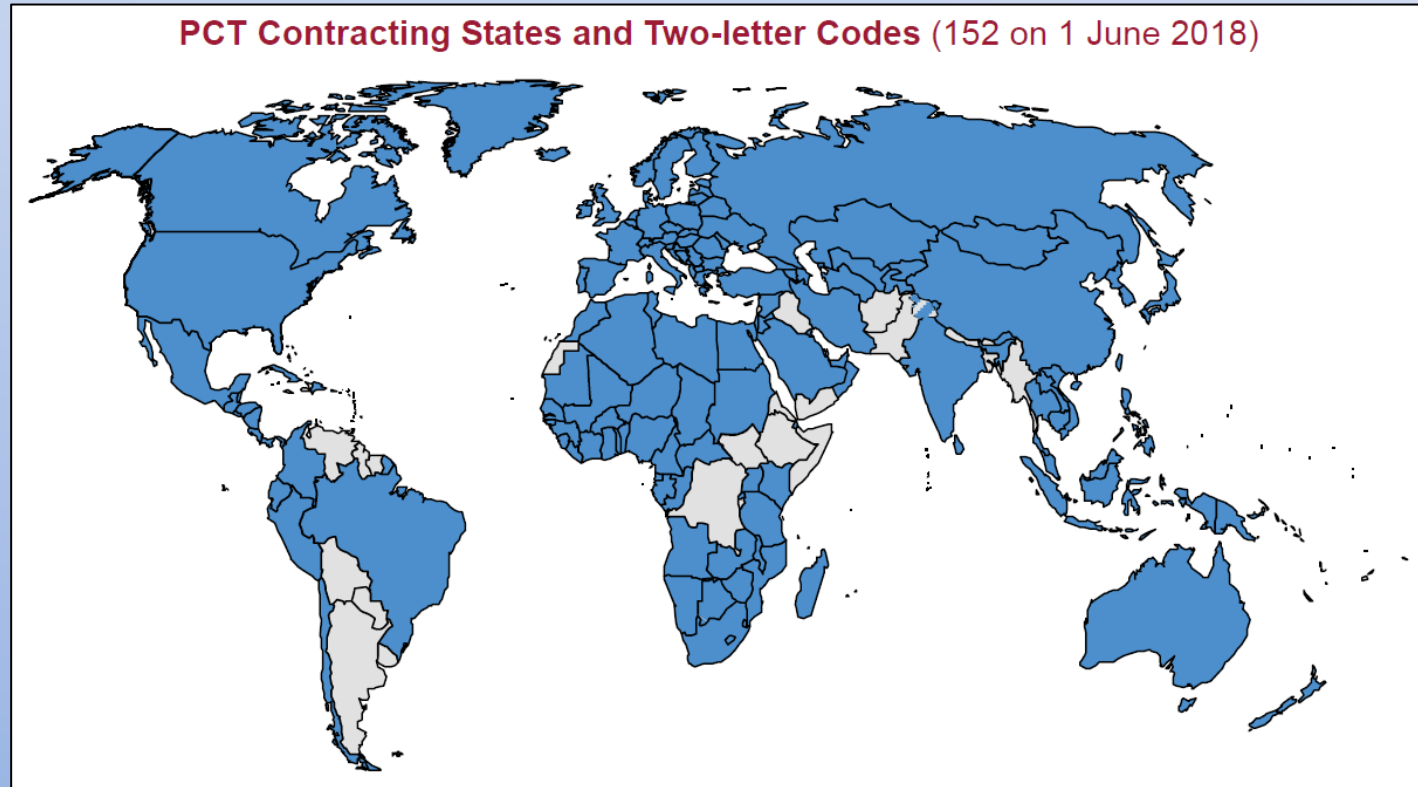
LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN DE BÚSQUEDA (ISA) Y DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA)

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



ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: 23

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



Solicitud PCT Oficina Receptora

España

México

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Rep Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Perú

Fase Internacional PCT en Español



OEPM

Fase Nacional en cada Estado

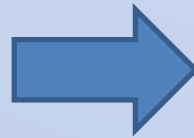


REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER ISA (Regla 36.1 PCT)

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

PCT Sistema de gestión de calidad

OEPM Certificación ISO 9001:2008 → 9001:2015



ALCANCE: Sistema de Gestión de Calidad OEPM	
2007	➤ PCT
2008	➤ Información Tecnológica (ISO 9001 y UNE 166.006)
2010	➤ Diseños Industriales ➤ Marcas Nacionales
2011	➤ Renovación de Marcas
2013	➤ Patentes Nacionales ➤ Modelos de Utilidad ➤ Licencias, Transferencias y Restablecimientos de Derechos Patente Nacional y Modelos de Utilidad
2014	➤ Validación de Patente Europea ➤ Recursos de Alzada
2017	➤ Adaptación a la versión ISO 9001:2015

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 INVENCION

- 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: 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 fecha de expedición indicada
Solicitud internacional n°	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	
Solicitante		

INVITACIÓN A PAGAR TASAS ADICIONALES Y, EN SU CASO, TASA DE PROTESTA	Solicitud internacional n°
<h1>EXPLICACIONES</h1>	

1. La Administración encargada de la búsqueda internacional

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

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

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

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.

Anexo al formulario PCT/ISA/206 COMUNICACIÓN RELATIVA A LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL PARCIAL	Solicitud internacional n°
<ol style="list-style-type: none"> La presente comunicación constituye un Anexo a la invitación al pago de tasas adicionales y, en su caso, tasa de protesta (formulario PCT/ISA/206). Muestra los resultados de la búsqueda internacional efectuada sobre las partes de la solicitud internacional que guardan relación con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones n.ºs. Esta comunicación <u>no constituye</u> el informe de búsqueda internacional que será establecido de conformidad con el Artículo 18 y la Regla 43. Si el solicitante no abonase las tasas adicionales, la información que figura en la presente comunicación será considerada como el resultado de la búsqueda internacional y figurará como tal en el informe de búsqueda internacional. Si el solicitante abonase las tasas adicionales, el informe de búsqueda internacional contendrá tanto la información que figura en la presente comunicación como los resultados de la búsqueda internacional sobre otras partes de la solicitud internacional para las cuales dichas tasas hayan sido abonadas. 	

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

BÚSQUEDA PARCIAL

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional	Funcionario autorizado
Nº de fax	Nº de teléfono

Formulario PCT/ISA/206 (Abril 2005)

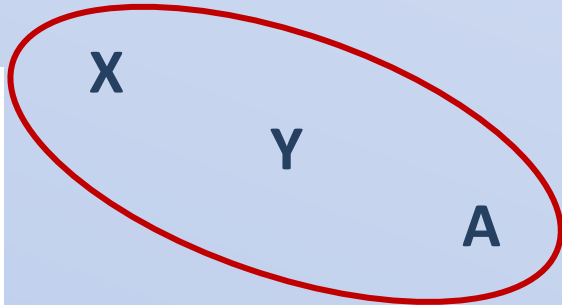
FALTA DE UNIDAD DE INVENCION



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

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

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



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 ³ 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 ³ A47J, B22D, B22C		
Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos forman 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	US 5280734 A (RIFFLE et al.) 25.01.1994, columna 2, línea 57 - columna 3, línea 59; figuras	1-8
Y	EP 1258405 A (KUROISHI IRON WORKS) 20.11.2002, columna 5, líneas 2-18; figuras 1,2	9-11, 15
Y	GB 1183117 A (MULTI-STROKE HANDBRAKE CONTROLS) 04.03.1970, columna 6, líneas 48-65; figuras 1,3	9
Y	US 2003015380 A (SYKES et al) 23.01.2003, página 4, párrafos [0043]-[0044]; figuras 2, 6, 10	10, 11
Y	US 6363811 B (SALDAÑA) 02.04.2002, columna 1, líneas 11-52; figuras 1, 2, 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
<input type="checkbox"/> En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos <input checked="" type="checkbox"/> 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. "Y" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. "X" 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). "Y" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio. "Y" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. "A" documento que forma parte de la misma familia de patentes.		
* Categorías especiales de documentos citados: "A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. "Y" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. "X" 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). "Y" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio. "Y" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. "A" documento que forma parte de la misma familia de patentes.		
Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. 28.Octubre.2004 (28.10.2004)		Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional 05 NOV 2004 05.11.2004
Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional. O.E.P.M.		Funcionario autorizado V. Población Bolaño
C/Panamá 1, 28071 Madrid, España. Nº de fax 34 91 3495304		Nº de teléfono + 34 91 3495521

OPINIÓN ESCRITA EN EL CAPÍTULO I DEL PCT

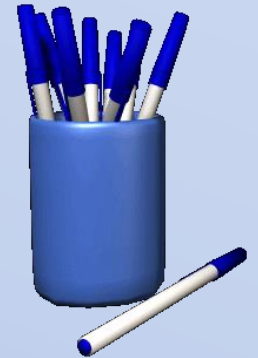
Objetivo:

- 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

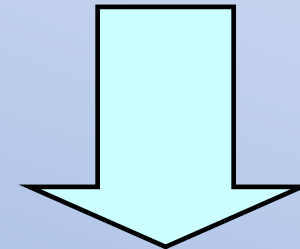
- Clara
- Completa (indicando todas las objeciones)
- Bien estructurada (empezando por las objeciones de mayor peso)
 - Para cada motivo de objeción indicar:
 - La parte de la solicitud afectada
 - El requisito PCT que se incumple
 - El razonamiento (cláusulas tipo)
- Concisa (evitando expresiones redundantes)
- 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

LA OEPM COMO ISA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ejemplo OEPM: Opinión Escrita Primera Página

Remite: LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Destinatario:
28020 MADRID - ESPAÑA -

PCT

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

(Regla 43bis.1 del PCT)

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

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario	PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN Véase el punto 2
--	--

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

Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o a la vez clasificación nacional e CIP
A61K9/127 (2006.01)
A61K31/203 (2006.01)

Solicitante

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

- Recuadro I Base de la opinión
- Recuadro II Prioridad
- Recuadro III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial
- Recuadro IV Falta de unidad de invención
- Recuadro V Declaración motivada según la Regla 43bis.1.a)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 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)	Fecha en que se ha concluido efectivamente esta opinión 25 julio 2014 (25.07.2014)	Funcionario autorizado M. G
N° de fax: 91 349 53 04		N° de teléfono: 91

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
<p>El objeto de la invención, tal y como se recoge en las reivindicaciones 1-7, es un procedimiento para la preparación de liposomas de retinaldehído u otro precursor del ácido retinoico (reiv. 1-4) y los liposomas obtenidos mediante dicho procedimiento (reiv. 5-7).</p> <p>1. NOVEDAD (Art. 33 (2) PCT) Y ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 33 (3) PCT).</p> <p>El documento D01 divulga composiciones de retinoides neutros (en concreto de fenretinide, un análogo sintético de la vitamina A), para su aplicación de forma tópica para el tratamiento de enfermedades de la piel, entre otras (ver tablas 2 y 4). Este documento también divulga un método de obtención de dichos liposomas, basado en la solubilización del retinoide, un agente antioxidante, el componente lipídico (lecitina) y ácido cítrico (o un derivado del mismo), en un disolvente apropiado. Posteriormente, en condiciones de vacío se evaporan los disolventes, se reconstruye la capa lipídica en un disolvente no acuoso, se le añade agua destilada y se homogeniza la mezcla. Se obtienen partículas lipídicas de un diámetro inferior a 1000 nm, que se filtran a través de un filtro de tamaño de poro de 0.2 micras (ver página 11 línea 14 - página 12 línea 15).</p> <p>La invención definida en las reivindicaciones 1-7 no difiere de la técnica conocida descrita en el documento D01 en ninguna forma esencial. En ausencia de un efecto técnico inesperado, como es el caso de la invención reivindicada, se considera que es una mera alternativa a lo ya conocido en el estado de la técnica. Por lo tanto, el objeto de la invención según se recoge en las reivindicaciones 1-7 aunque es nueva en el sentido del Artículo 33(2) PCT, carece de actividad inventiva en el sentido del Artículo 33(3) PCT.</p> <p>2. APLICACIÓN INDUSTRIAL (Art. 33(4) PCT).</p> <p>Finalmente, se considera que las reivindicaciones 1-7, cumplen con el requisito de aplicación industrial tal como se define en el Artículo 33(4) del PCT.</p>		

Ejemplo OEPM: Opinión Escrita positiva



OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQEDA INTERNACIONAL		Solicitud internacional Nº
		PCT/ES2012/000
Recuadro V. Declaración motivada según la Regla 43bis.La(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
<p>El objeto de la invención es un procedimiento para la extracción de hidrocarburos de alta viscosidad remanentes es el fondo de los tanques de almacenamiento basado en el calentamiento localizado del hidrocarburo y calentamiento y recirculación del aire del tanque con el fin de disminuir la viscosidad del producto y permitir su evacuación por bombeo.</p> <p>El documento D01 divulga un procedimiento para la eliminación de residuos de tanques de almacenamiento mediante calentamiento del mismo bien con vapor, agua, hidrocarburo o energía eléctrica. (Ver columna 3, líneas 35-65, fig. 10).</p> <p>El documento D02 divulga un procedimiento para la limpieza de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Dicha limpieza se lleva a cabo mediante el calentamiento del lodo poniéndolo en contacto con agua caliente, consiguiendo así una temperatura de 70°C que permite la extracción del residuo gracias a la disminución de su viscosidad. (Ver página 1 líneas 3-5, 27-32, 45-70, fig. 1).</p> <p>El documento D03 divulga un procedimiento para la evacuación de hidrocarburos de elevada viscosidad de un tanque mediante la recirculación al tanque del hidrocarburo inicialmente evacuado previamente calentado, con el fin de disminuir la viscosidad del contenido del tanque y facilitar su evacuación. (Ver columna 1, líneas 14-17; columna 2, líneas 37-54).</p> <p>Ninguno de los documentos D01-D03 citados o cualquier combinación relevante de los mismos revela un procedimiento para la extracción de hidrocarburos de alta viscosidad remanentes es el fondo de los tanques de almacenamiento mediante el calentamiento y recirculación del aire del tanque con el fin de disminuir la viscosidad del producto.</p> <p>En consecuencia, la invención tal y como se recoge en las reivindicaciones 1-3 de la solicitud es nueva, se considera que implica actividad inventiva y que tiene aplicación industrial (art. 33(2), (3) y (4) PCT).</p>		

INFORMES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL PCT EN LA OEPM

AÑOS	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	▲ (+/-) ANUAL 2017/ 2016
Informes de Búsqueda Internacional (IBI) (Procedimiento 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	1.085	6%

FUENTE: OEPM Memoria de actividades 2017

Plazos

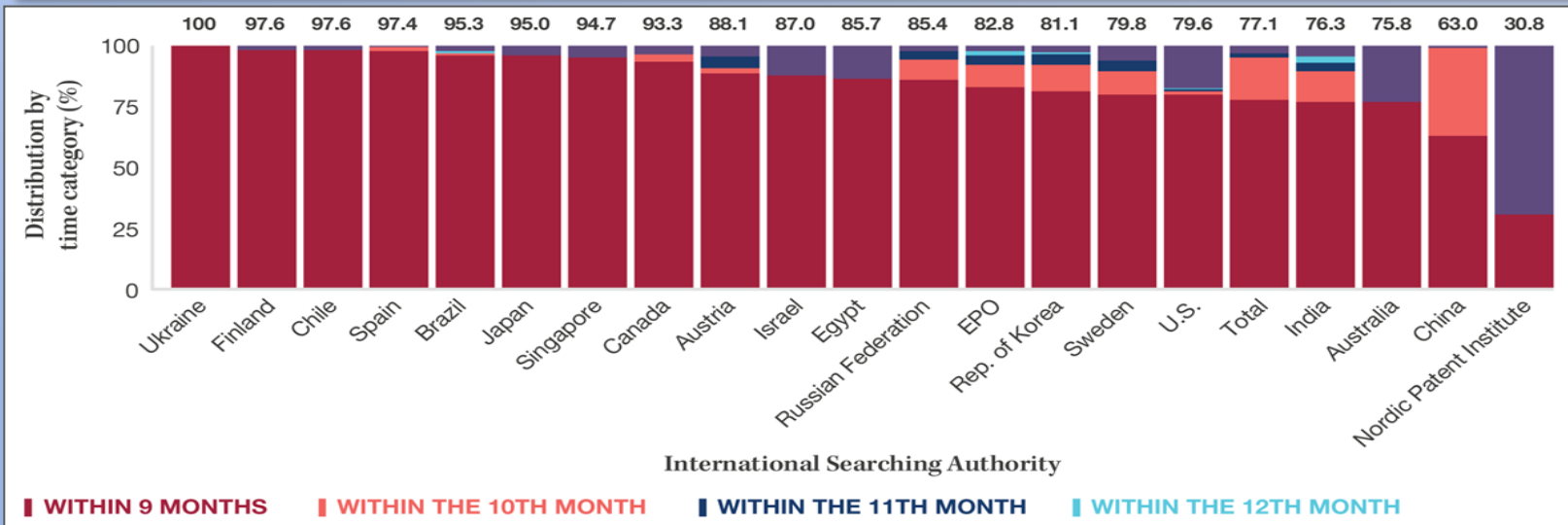
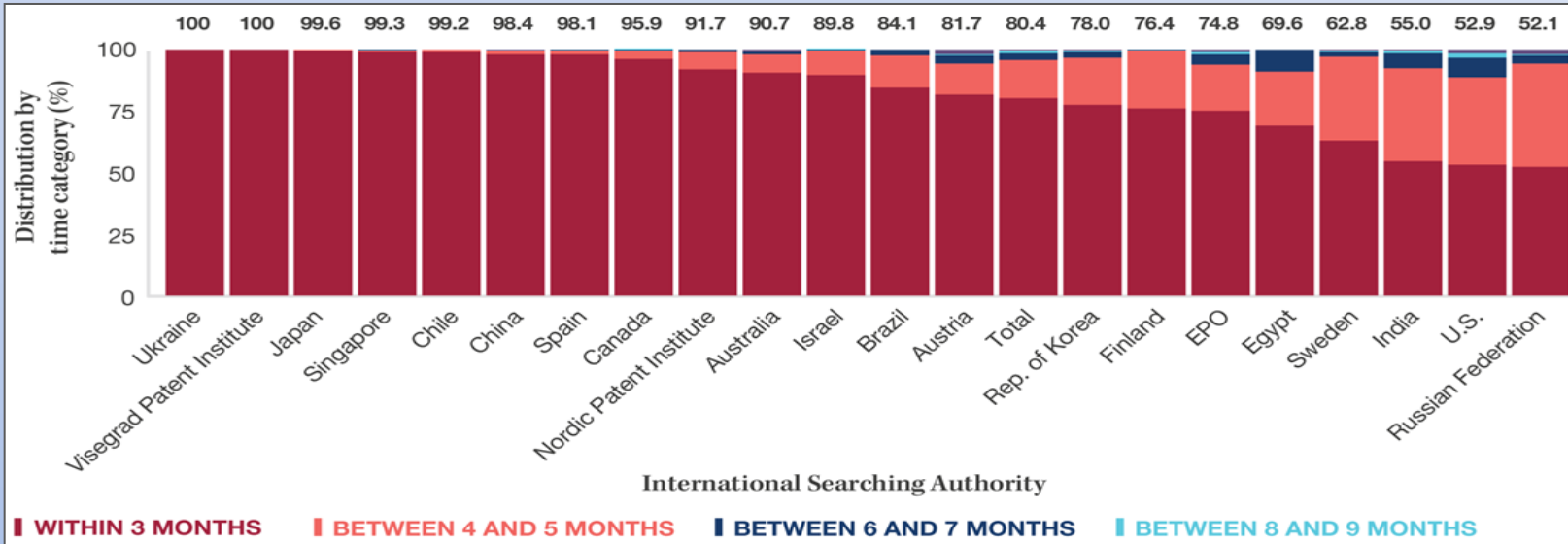
INFORME DE
BÚSQUEDA
INTERNACIONAL

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 de transmisión del Informe de Búsqueda Internacional (Estadísticas OMPI 2017)



LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Informes emitidos dentro de cada capítulo:

CAPÍTULO I:

- Informe de Búsqueda Internacional
- Opinión Escrita

CAPÍTULO II

- 2ª Opinión Escrita
- Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad

Modificación del PCT relevante en vigor desde Julio de 2014

Búsquedas *top-up* (complementaria)

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

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



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

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

Ejemplo OEPM: Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad negativo

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

1. Declaración

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

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

Documentos tenidos en consideración.

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

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

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

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

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

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

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES:

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

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

Tasas PCT OEPM (2018)

Tasas PCT	€	Descuentos
Transmisión (OEPM)	74	-
Internacional (OMPI)	1.219	90% Personas físicas países renta per cápita -175 € formato pdf -262 € formato XML
Búsqueda (OEPM)	1.775	75% Personas físicas y <u>jurídicas</u> países nivel ingresos 50% con Informe de Búsqueda anterior en la OEPM
Búsqueda (EPO)	1.775	75% Personas físicas países nivel ingresos
Examen (OEPM)	583	100% posible reembolso si ha habido un examen anterior en la Oficina respectiva
Examen (EPO)	1.930	

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 el IBI lo realizó la OEPM

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



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



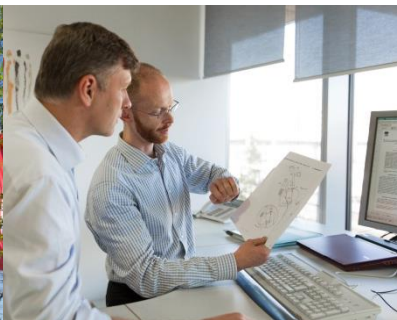
Oficina Española
de Patentes y Marcas

¡Muchas gracias!



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Report on PCT Working Group 2018 Revised Rule 69.1(a) PCT



Background

- **Earlier start of PCT Chapter II** ([PCT/WG/11/20](#)):
 - Proposal by the EPO
 - Amendment of Rule 69.1(a) PCT
 - Unanimous support from the PCT Working Group
 - Origin: informal feedback from user groups
 - Purpose: enhancing Quality by increasing time for dialogue in Chapter II
 - Framework: IPER by 28 months

Current Rule 69.1(a) PCT

- Start subject to the time limits in Rule 54bis.1 PCT
- Provided that the IPEA is in possession of:
 - the demand
 - the relevant fees
 - the ISR or a declaration of no search together with the WO-ISA
- Unless the applicant *expressly requests an early start*

Revised Rule 69.1(a) PCT

- Start when the IPEA is in possession of:
 - the demand
 - the relevant fees
 - the ISR or a declaration of no search together with the WO-ISA
- Unless the applicant *expressly requests to postpone the start* until the expiration of the time limit foreseen in Rule 54bis.1 PCT

Benefits of revised Rule 69.1(a) PCT

- Results:
 - From 25 to 26+ months for PCT Chapter II
 - More time to issue a second written opinion
 - Increased opportunities for dialogue and thus better chances for a positive IPER
 - Applicants still entitled to request a postponement of the start
- Adoption and entry into force

Thank you for your attention!

international_pct_affairs@epo.org

iaurialansac@epo.org



Cambios en el Reglamento PCT a 1 de julio de 2018.

Informe de los últimos debates en el Grupo de Trabajo del PCT en Junio 2018.



Cambios en el Reglamento PCT a 1 de julio de 2018

1.- Modificación de la Tabla de Tasas (Asamblea PCT 2017).

- Se aclara que la reducción de tasas del 90% está destinada únicamente a los solicitantes que presentan solicitudes PCT en su propio derecho y no aquellas solicitudes PCT presentadas a nombre de una persona o entidad que no es elegible para la reducción de tasas (por ejemplo, el director o empleado de una empresa cuando la solicitud se hace a beneficio de la empresa)

2.- Modificación de las Reglas 4.1.b)ii) y 41.2.b) del PCT (Asamblea PCT 2017).

- Corrección de referencias con respecto a disposiciones que entraron en vigor el 1 de julio de 2017 en relación con la transmisión de resultados de búsqueda o clasificación anteriores



Informe de los últimos debates en el Grupo de Trabajo del PCT en Junio 2018

Grupo de Trabajo del PCT (Junio 2018). Temas tratados (1)

- Estadísticas y encuestas PCT
- Informe de la 25ª sesión de la Reunión del PCT/MIA
- IT: Servicios PCT por Internet. Sistemas para facilitar la entrada en la fase nacional e información de la misma.
- Observaciones de terceros
- Desarrollo futuro del PCT: memorando DG OMPI
- Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Proyecto piloto compensación por saldos netos a las tasas del PCT



Grupo de Trabajo del PCT (Junio 2018). Temas tratados (2)

- Reducción de tasas: Taller y debate
- Cooperación: asistencia técnica, formación de examinadores.
- Incorporación por referencia de elementos o partes omitidos: taller y debate
- Delegación de las funciones de las ODs o elegidas
- Salvaguardias para el caso de interrupciones que afecten a las Oficinas



Grupo de Trabajo del PCT (Junio 2018). Temas tratados (3)

- **Comienzo anticipado de la aplicación del Capítulo II del PCT. Modificación de la Regla 69.1.a).**
- PCT Programa piloto de colaboración CS&E
- Documentación mínima del PCT
- Formulario para solicitar la designación como AI del PCT
- Norma ST.26 (Listas secuencias), transición de la ST.25
- Utilización de clasificaciones nacionales en particular CPC



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

¡Muchas gracias!