

# Seminario PCT, Validación en Marruecos

**Martes, 15 Septiembre 2015**

**09.45 Registro**

**10.15 Apertura**

*Patricia García-Escudero, Directora General, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)*

**10.30 La Oficina Europea de Patentes como Autoridad Internacional**

*Isabel Auría Lansac, abogada, Asuntos Jurídicos Internacionales y PCT, Oficina Europea de patentes (OEP)*

11.45 Pausa

**12.00 La Oficina Española de Patentes y Marcas como Autoridad Internacional y durante la fase nacional**

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

13.15 Pausa

**14.30 Aspectos prácticos del procedimiento PCT: restauración del derecho de prioridad, incorporación por referencia y "PCT-Direct".**

*Juan Arias, representante del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI), España*

*Isabel Auría Lansac, abogada, Asuntos Jurídicos Internacionales y PCT, OEP*

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

16.30 Pausa

**16.45 Beyond the PCT: the Moroccan patent system and the validation-on-demand system of European patents - opportunities for businesses in Morocco**

*Patricia García-Escudero, Director General, OEPM*

*Alberto Casado, Vice President, EPO*

*Adil El Maliki, Director General, Moroccan Industrial and Commercial Property Office (OMPIC)*

*François-Régis Hannart, Principal Director European and International Co-operation, EPO*

*Moderator: Patricia García-Escudero, Director General, OEPM*

**17.30 Debate**

**18.00 Fin del seminario**

**Nota: Todas las ponencias se impartirán en español, excepto la última que será en inglés.**



Europäisches  
Patentamt  
European  
Patent Office  
Office européen  
des brevets

# La Oficina Europea de Patentes como Autoridad Internacional

Jornada PCT, Madrid, 15 septiembre 2015



# PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA

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

**II. Características de la OEP**

**III. Mejora de los servicios PCT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La estrategia PCT de la OEP consiste en:

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

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

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

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

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

### El servicio 'PCT-Direct'

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

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

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

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

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

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

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

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

### Reconocimiento del trabajo realizado en fase internacional

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

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

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

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

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

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

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

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

### Los servicios electrónicos a los solicitantes

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

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

## Armonización de interpretación en PCT y EPC

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

## PROCEDIMIENTO PCT ANTE LA OEP

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

Gracias por su atención!

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



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

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



# ÍNDICE TEMÁTICO

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



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

# La OEPM como Administración Int. PCT

**1993**

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

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

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



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

## 2001

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

## 2003

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



# La OEPM como Administración Int.

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



# La OEPM como Administración Int.

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

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



## II. Acuerdos Internacionales de la OEPM



# ACUERDO CON LA OMPI

**La OEPM, Administración Internacional  
PCT:**

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



# ACUERDO CON LA OMPI

## Régimen de tasas:

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

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



## LA OEPM EN EL MARCO DEL PCT

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

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

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



# ACUERDO CON LA OEP

**La OEPM, Administración Internacional  
PCT:**

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



# Acuerdo actual OEPM-OEP

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



# Acuerdo actual OEPM-OEP

## Características del Acuerdo con la OEP

### Finalidad:

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

# Acuerdo actual OEPM-OEP

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

# Acuerdo actual OEPM-OEP

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



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

# El Sistema de Gestión de la Calidad

## Gestión de Calidad

### Recursos humanos:

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

# El Sistema de Gestión de la Calidad

Herramientas de búsqueda:



# El Sistema de Gestión de la Calidad

## Certificación de Calidad





# El Sistema de Gestión de la Calidad

## Portal de la OEPM

OEPMcalidad.es

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

Sobre nosotros Signos Invenciones Diseños Información tecnológica Atención al usuario

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

### Introducción

Bienvenidos al portal de calidad de la OEPM.

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

### Actualidad

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

Todas las noticias

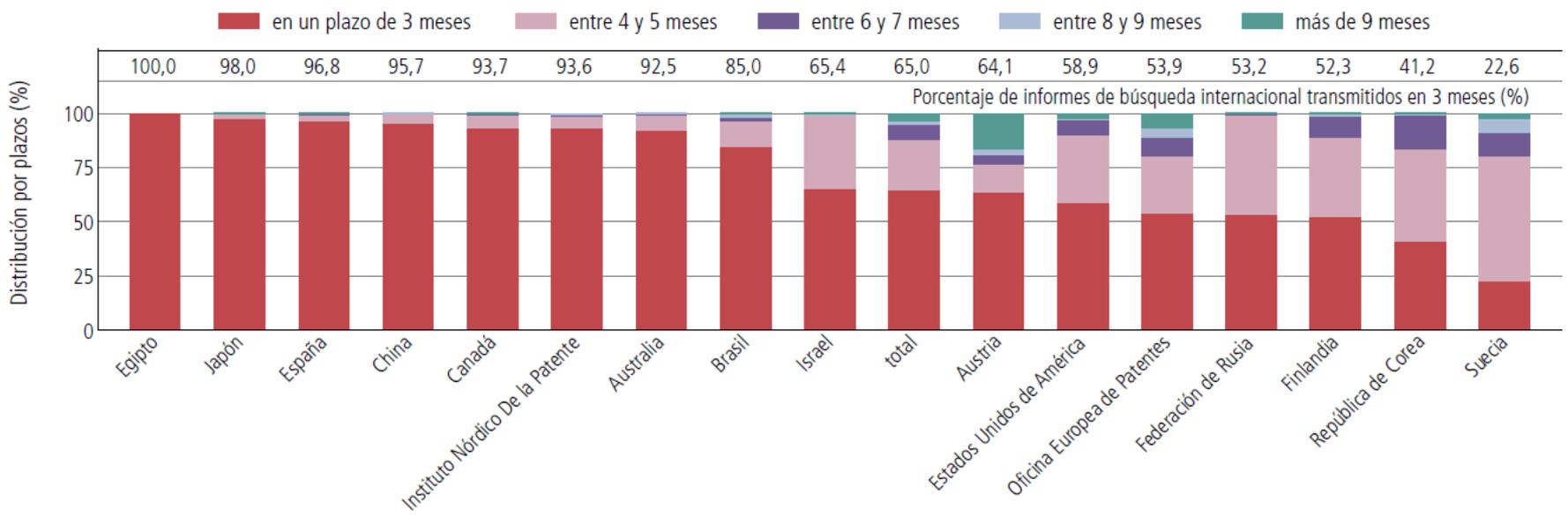
### Portales OEPM

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

# El Sistema de Gestión de la Calidad

## Plazo de emisión de informes de búsqueda

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



Administración encargada de la búsqueda internacional



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



# La fase nacional PCT en la OEPM

## Marco legal



Tratado PCT



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



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



## La fase nacional PCT en la OEPM

### Requisitos: Artículo 22 del PCT

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



## La fase nacional PCT en la OEPM

### Documentos que deben ser traducidos:

#### Art. 22.1:

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

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



## La fase nacional PCT en la OEPM

### Requisitos de la traducción

No es necesaria traducción certificada por traductor jurado o autoridad pública

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

## La fase nacional PCT en la OEPM

### Elección de la modalidad de protección:

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

<b>(1) MODALIDAD:</b>	
<input type="checkbox"/> PATENTE DE INVENCION	<input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD
<b>(2) TIPO DE SOLICITUD:</b>	
<input type="checkbox"/> ADICION A LA PATENTE	<b>(3) EXP. PRINCIPAL O DE ORIGEN:</b>
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DIVISIONAL	
<input type="checkbox"/> CAMBIO DE MODALIDAD	MODALIDAD
<input type="checkbox"/> TRANSFORMACION SOLICITUD PATENTE EUROPEA	Nº SOLICITUD
<input type="checkbox"/> PCT: ENTRADA FASE NACIONAL	FECHA SOLICITUD



## La fase nacional PCT en la OEPM

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

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



## La fase nacional PCT en la OEPM

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

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

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



## La fase nacional PCT en la OEPM

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

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

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

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



## La fase nacional PCT en la OEPM

Otros Requisitos. Falta de unidad de invención:

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

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

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

**División de la solicitud**



## La fase nacional PCT en la OEPM

Efectos de la publicación internacional de la solicitud:

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

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

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



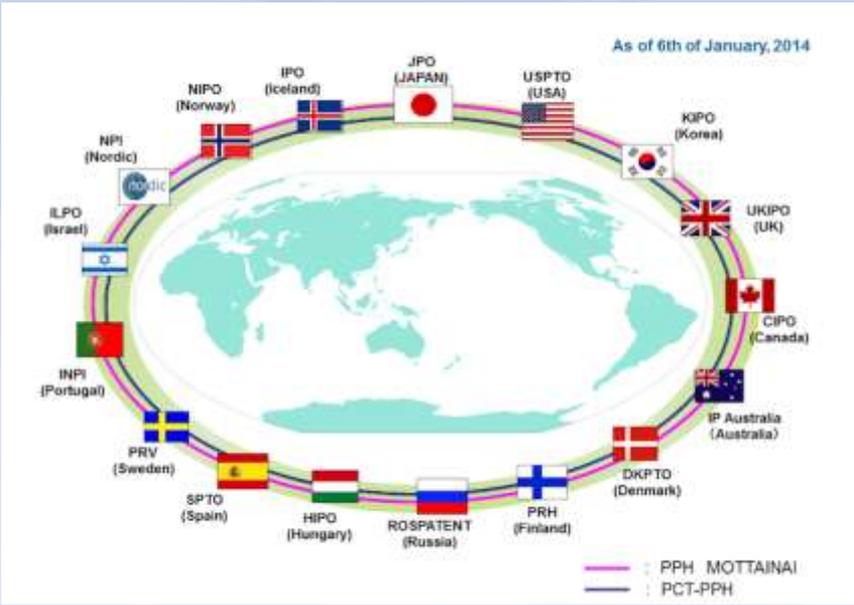
## V. El Programa PPH



# Acuerdos de la OEPM en el marco del PCT

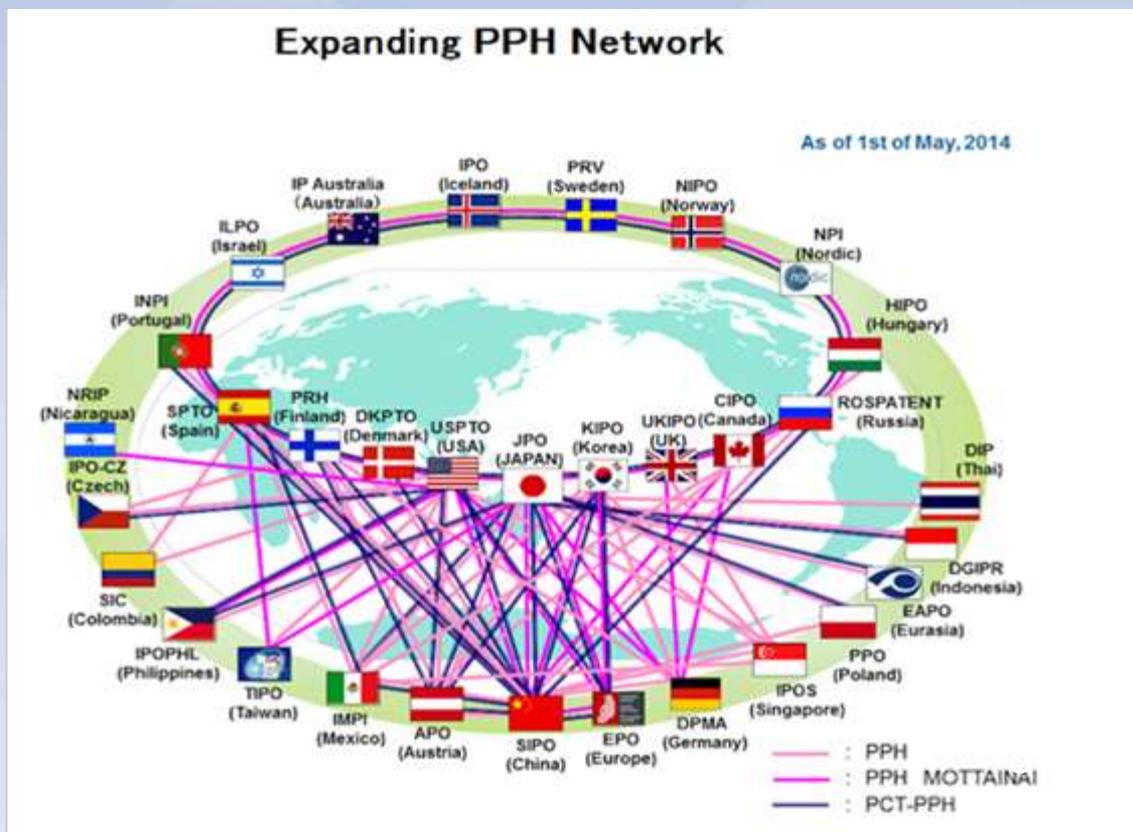
PPH Patent Prosecution Highway (Programa de Concesión Acelerada de Patentes)

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



# Acuerdos de la OEPM en el marco del PPH

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





## Presentaciones de patentes extranjeras en España (5)

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

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

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



*Muchas gracias por su  
atención*

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

# Aspectos prácticos del procedimiento PCT

Jornada PCT, Madrid, 15 septiembre 2015



Isabel Auría Lansac, OEP

Carlos García Negrete, OEPM

Juan Arias, COAPI

# Indice

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

# Restauración del derecho de prioridad

# Restauración del derecho de prioridad

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

# Requisitos formales

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

# Análisis en la Oficina receptora (1/2)

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

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

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

# Ejemplos (1/4)

## Ejemplo 1: error por parte del servicio postal

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

## Ejemplo 2: gran número de solicitudes

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

## Ejemplos (2/4)

### Ejemplo 3: cúmulo de infortunios

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

### Ejemplo 4: circunstancia excepcional

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

# Ejemplos (3/4)

## Ejemplo 5: enfermedad repentina

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

## Example 6: error administrativo

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

# Ejemplos (4/4)

## Ejemplo 7: sustitución

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

# Incorporación por referencia

# Elemento omitido

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

# Parte omitida

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

# Plazos

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

## Requisito sustantivo en caso de incorporación:

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

## Recuadro Nº VI REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD

Se reivindica la prioridad de las siguientes solicitudes anteriores:

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

En el recuadro suplementario se incluyen reivindicaciones de prioridad adicionales

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

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

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

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

# Otros requisitos formales en caso de incorporación

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

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

# Comprobación negativa (1/2)

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

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

## Comprobación negativa (2/2)

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

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

# Corrección de fecha de presentación internacional

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

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

Capítulo IV, párrafos 49 a 54:

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

# Ejemplo. Paso 1

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

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

## Ejemplo. Paso 2

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

---

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

## Ejemplo. Paso 3

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

## Ejemplo. Paso 4

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

Esta Oficina receptora ha constatado que:

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

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

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

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

# Servicio “PCT-Direct”

# Servicio 'PCT-Direct'

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

# Servicio ‘PCT-Direct’

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

# Servicio 'PCT-Direct'

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

# Ejemplos

- **PATENTSCOPE**
  
- **PCT Direct letters – comentarios informales**
  - Modificaciones reivindicaciones + soporte descripción (prioridad)
  - Modificaciones descripción
    - Claridad
    - Adaptación a las nuevas reivindicaciones
    - Ejemplos adicionales (suficiencia descripción o comparativos)
    - Prioridad
    - Novedad
    - Actividad inventiva
    - Unidad invención

**Muchas gracias por su atención**



# **Moroccan Patent system & Validation Agreement**

**Mr. Adil ELMALIKI  
Director General  
OMPIC**

**Le15/09/2015**

# Major phases of the development of Moroccan patent system

## -Phase 1 :

the Law of 1916 and the Law of 1938 (Tangiers zone)

January 1995 : Morocco became member of WTO

align its law with international standard (TRIPS)

## -Phase 2 :

Creation of OMPIC (by the Law 13-99 of 9/3/2000)

→ Public administration, young and moderne

→ financial and management autonomy

# Major phases of the development of Moroccan patent system

## -Phase 3 :

18/12/2004 : new Law 17-97 entered into force

20/02/2006 : Amendment of the Law 17-97 (FTA with USA)

→ OLF, opposition system, border measures,

→ Reinforcement of enforcement

## -Phase 4 :

18/12/2014 : Amendement of the Law 17-97 by the Law 23-

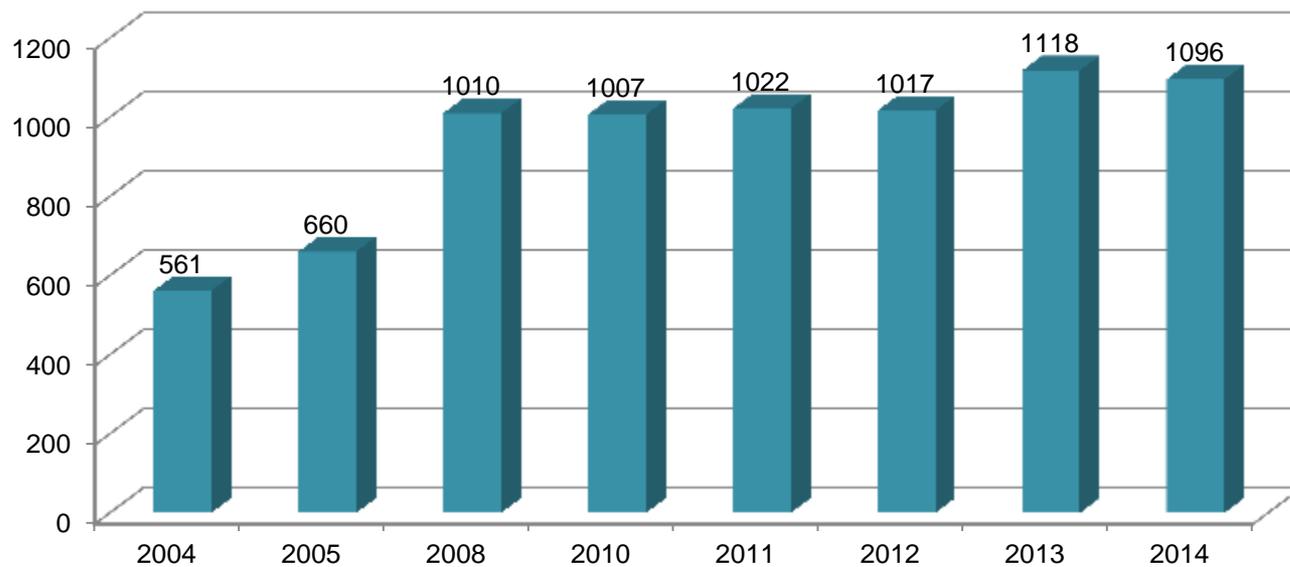
# State of accessions to WIPO

## Treaties

Treaty	Signature	Instrument	In Force
Brussels Convention	May 21, 1974	Ratification: March 31, 1983	June 30, 1983
Budapest Treaty		Accession: April 20, 2011	July 20, 2011
Hague Agreement	November 6, 1925	Accession: September 9, 1930	October 20, 1930
Lisbon Agreement	October 31, 1958		
Madrid Agreement (Indications of Source)		Accession: April 30, 1917	July 30, 1917
Madrid Agreement (Marks)		Accession: February 27, 1917	July 30, 1917
Madrid Protocol	June 28, 1989	Ratification: July 8, 1999	October 8, 1999
Nice Agreement	June 15, 1957	Accession: July 25, 1966	October 1, 1966
Paris Convention		Accession: February 27, 1917	July 30, 1917
Patent Cooperation Treaty		Accession: July 8, 1999	October 8, 1999
Trademark Law Treaty	October 5, 1995	Ratification: April 6, 2009	July 6, 2009
UPOV Convention		Accession: September 8, 2006	October 8, 2006
WIPO Convention	July 14, 1967	Ratification: April 27, 1971	July 27, 1971
Patent Law Treaty	In progress		
Strasbourg Agreement	In progress		

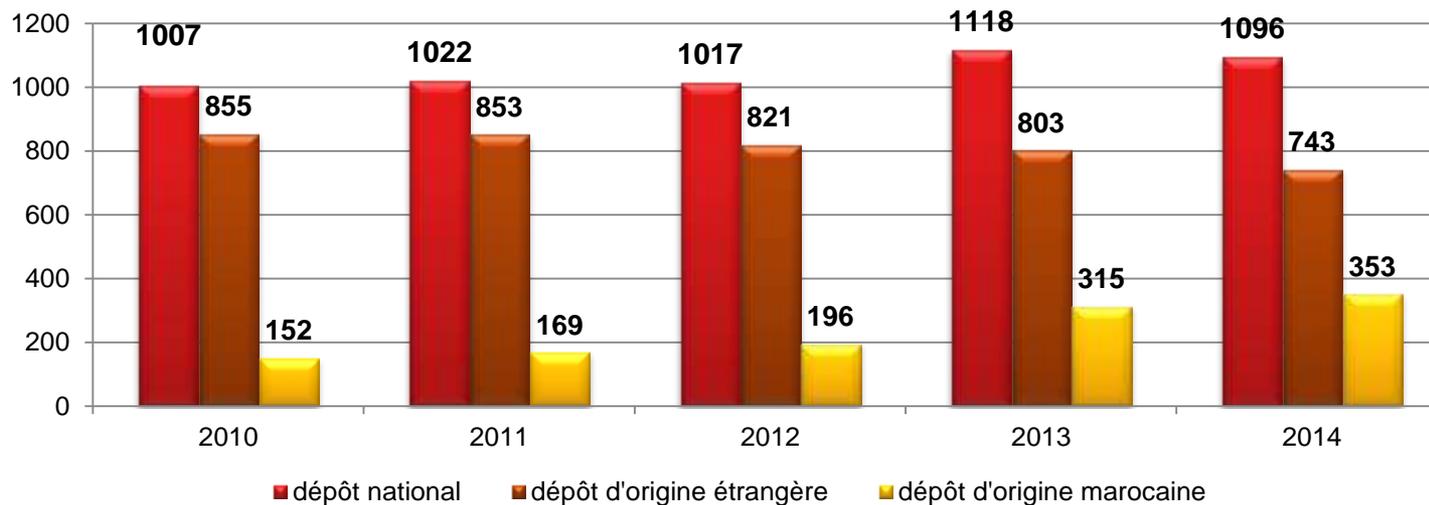
# Evolution of Moroccan patent applications:

Year	2004	2005	2008	2010	2011	2012	2013	2014
Nbr of application	561	660	1010	1007	1022	1017	1118	1096



# Some figures

Evolution of Moroccan patent applications

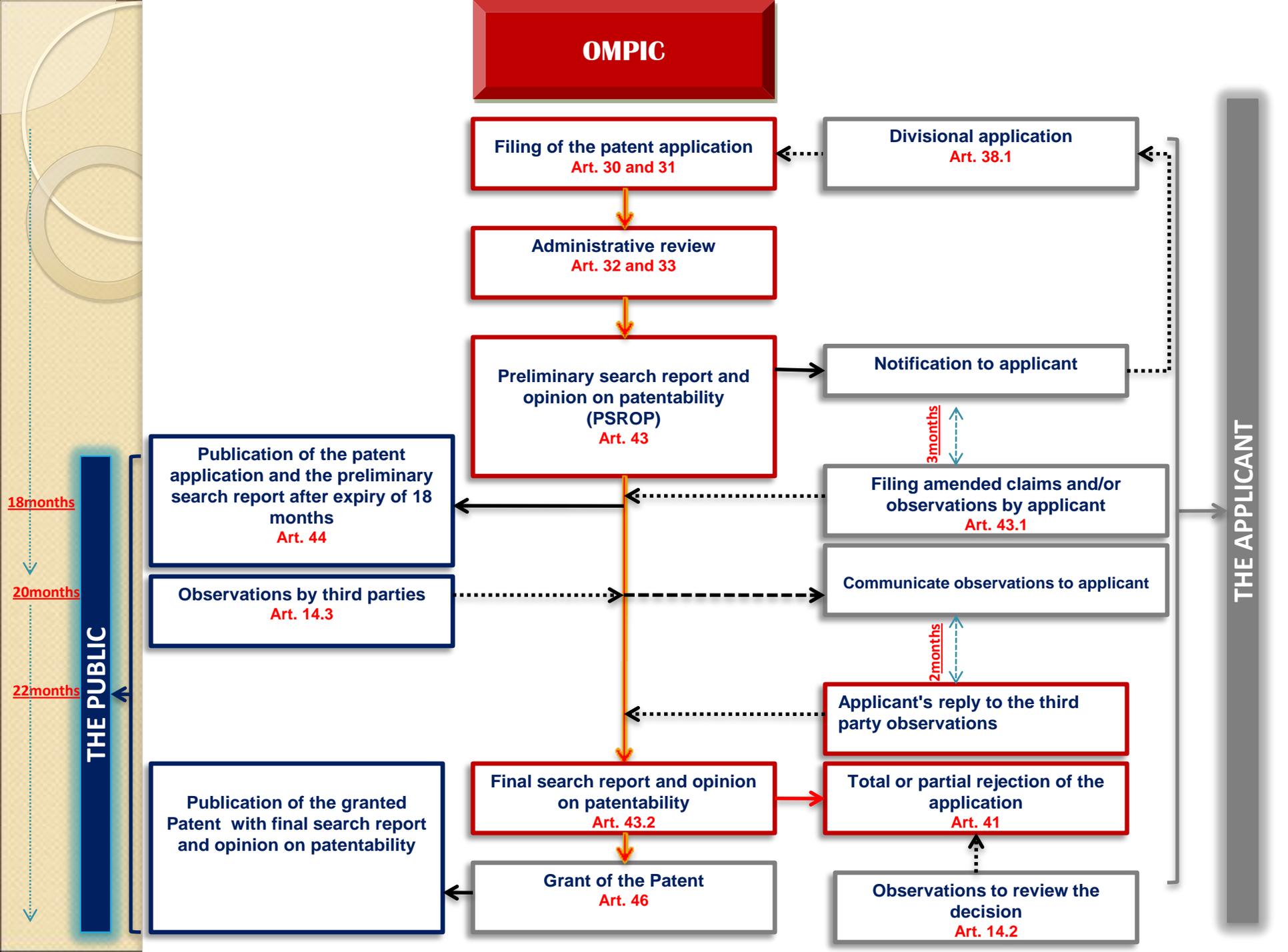


Evolution by type of Moroccan Patent Applicants

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Universities</b>	39	38	58	138	158
<b>Research centers</b>	1	6	16	25	32
<b>Companies</b>	26	32	26	49	36
<b>Individuals</b>	86	93	96	103	127

# Features of the new system:

- - simplified and transparent procedure in compliance with high standards (PLT)
- A search report and opinion on patentability for each application,
- Amendment of claims,
- Third-party observations,
- Grant of the patent or refusal of the application (in case of an obvious lack of novelty or inventive step)



# Validation agreement

- A strategic vision of openness to global markets further strengthening Morocco's economic integration:
  - doing Business: Morocco moves from 95<sup>th</sup> place in 2012 to 87<sup>th</sup> in 2013 and 71<sup>st</sup> in 2014 (- 24 places)
  - Degree of integration of global flows: Morocco progress from the 79<sup>th</sup> to the 53<sup>rd</sup> place worldwide between 1995 and 2012\*.
  - 56 FTAs, synonymous of a market of over a billion.
  - First African countries in terms of FDI.
- Will to rise in the value chain:
  - Attracting high value investments (aeronautics, automotive industry...)

\* according to a study of 'The McKinsey Global Institute'

## **Win-win Agreement:**

- Moroccan side : substantive examination system with reasonable number of examiners (focus on national patent applications)
- EP side: one EP procedure with effect in MA (one less examination procedure)
- In force since 1st of March 2015

# Validation agreement EPOrg-Morocco

Under the Validation system **any European patent applicant and owner** may **request**, that his

- **European patent application takes effect on the territory of Morocco (provisional protection)**
- **European patent takes effect on the territory of Morocco**
- **Validation request = confirmed by a payment of a validation fee (EUR 240 for the validation request for Morocco)**

# Functioning of the Validation system

- **effects of validated EPs  $\approx$  national patents:**
  - **subject to the national law**
  - **texts published on the website of OMPIC**  
<http://www.ompic.ma/fr> (*“Textes de référence du système de validation”*)

# OMPIC

# Organisme de Validation (OV)

Dépôt de demande de brevet auprès ou désignant l'OV

=

Requête de validation au Maroc

Art. 50.2

Publication de la demande de brevet + rapport de recherche

Publication par l'OMPIC de la mention de la requête de validation

Art. 50.2

Paiement des droits de validation dans les délais.

Art. 50.2

Publication par l'OMPIC des revendications déposées auprès de l'OV

=

Protection provisoire

Art. 50.3

Demande de publication des revendications déposées auprès de l'OV en AR ou FR

Art. 50.3

Délivrance / publication du brevet par l'OV

Publication de la mention du brevet validé

3 mois

Présentation des revendications du brevet validé en AR ou FR dans le délai+ paiement des droits exigibles

Art. 50.4

Publication par l'OMPIC du brevet validé

Brevet Validé au Maroc

Art. 50.4

OMPIC publie la mention de modification

Modification suite à une procédure à l'OV

Annulation du brevet devant OV

Art. 50.4

Protection sans effet dès l'origine

Art. 50.4

18mois

LE PUBLIC

LE DEPOSANT



Thank you

[elmaliki@ompic.ma](mailto:elmaliki@ompic.ma)

[elafia@ompic.ma](mailto:elafia@ompic.ma)