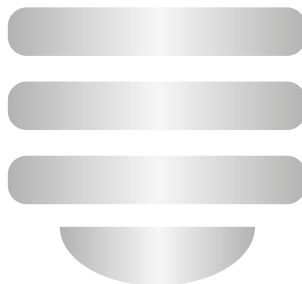


Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT

Cómo optimizar la internacionalización de tu invención



Emiratos Árabes Unidos - Antigua y Barbuda - Albania - Armenia - Angola - Austria - Australia - Azerbaiyán - Bosnia y Herzegovina - Barbados - Bélgica - Burkina Faso - Bulgaria - Bahrein - Benin - Brunei Darussalam - Brasil - Botswana - Belarús - Belice - Canadá - República Centroafricana - Congo - Suiza - Côte d'Ivoire - Chile - Camerún - China, - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chipre - Chequia - Alemania - Djibouti - Dinamarca - Dominica - República Dominicana - Argelia - Ecuador - Estonia - Egipto - España - Finlandia - Francia, - Gabón - Reino Unido7 - Granada - Georgia - Ghana - Gambia - Guinea - Guinea Ecuatorial - Grecia - Guatemala - Guinea-Bissau - Honduras - Croacia - Hungría - Indonesia - Irlanda - Israel - India - Irán (República Islámica del) - Islandia - Italia - Jordania - Japón - Kenya - Kirguistán - Camboya - Comoras - Saint Kitts y Nevis - República Popular Democrática de Corea - República de Corea - Kuwait - Kazajstán - República Democrática Popular Lao - Santa Lucía - Liechtenstein - Sri Lanka - Liberia - Lesotho - Lituania - Luxemburgo - Letonia - Libia - Marruecos - Mónaco - República de Moldova - Montenegro - Madagascar - Macedonia del Norte - Malí - Mongolia - Mauritania - Malta - Malawi - México - Malaisia - Mozambique - Namibia - Níger - Nigeria - Nicaragua - Países Bajos8 - Noruega - Nueva Zelandia - Omán - Panamá - Perú - Papua Nueva Guinea - Filipinas - Polonia - Portugal - Qatar - Rumania - Serbia9 - Federación de Rusia - Rwanda - Arabia Saudita - Seychelles - Sudán - Suecia - Singapur - Eslovenia - Eslovaquia - Sierra Leona - San Marino - Senegal - Santo Tomé y Príncipe - El Salvador - República Árabe Siria - Eswatini - Chad - Togo - Tailandia - Tayikistán - Turkmenistán - Túnez - Turquía - Trinidad y Tabago - República Unida de Tanzania - Ucrania - Uganda - Estados Unidos de América - Uzbekistán - San Vicente y las Granadinas - Viet Nam - Samoa - Sudáfrica - Zambia - Zimbabwe - Emiratos Árabes Unidos - Antigua y Barbuda - Albania - Armenia - Angola - Austria - Australia - Azerbaiyán - Bosnia y Herzegovina - Barbados - Bélgica - Burkina Faso - Bulgaria - Bahrein - Benin - Brunei Darussalam - Brasil - Botswana - Belarús - Belice - Canadá - República Centroafricana - Congo - Suiza - Côte d'Ivoire - Chile - Camerún - China, - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chipre - Chequia - Alemania - Djibouti - Dinamarca - Dominica - República Dominicana - Argelia - Ecuador - Estonia - Egipto - España - Finlandia - Francia, - Gabón - Reino Unido7 - Granada - Georgia - Ghana - Gambia - Guinea - Guinea Ecuatorial - Grecia - Guatemala - Guinea-Bissau - Honduras - Croacia - Hungría - Indonesia - Irlanda - Israel - India - Irán (República Islámica del) - Islandia - Italia - Jordania - Japón - Kenya - Kirguistán - Camboya - Comoras - Saint Kitts y Nevis - República Popular Democrática de Corea - República de Corea - Kuwait - Kazajstán - República Democrática Popular Lao - Santa Lucía - Liechtenstein - Sri Lanka - Liberia - Lesotho - Lituania - Luxemburgo - Letonia - Libia - Marruecos - Mónaco - República de Moldova - Montenegro - Madagascar - Macedonia del Norte - Malí - Mongolia - Mauritania - Malta - Malawi - México - Malaisia - Mozambique - Namibia - Níger - Nigeria - Nicaragua - Países Bajos8 - Noruega - Nueva Zelandia - Omán - Panamá - Perú - Papua Nueva Guinea - Filipinas - Polonia - Portugal - Qatar - Rumania - Serbia9 - Federación de Rusia - Rwanda - Arabia Saudita - Seychelles - Sudán - Suecia - Singapur - Eslovenia - Eslovaquia - Sierra Leona - San Marino - Senegal - Santo Tomé y Príncipe - El Salvador

Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT

I.- Propósito de este folleto

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (en adelante, OEPM) desea poner a disposición de los solicitantes un texto-resumen de los aspectos más destacados del procedimiento internacional PCT regulado en el Tratado y en su Reglamento. Por ello, el presente folleto no pretende ser exhaustivo, sino limitado a lo esencial. El lector interesado podrá profundizar en la materia a través de los numerosos enlaces incluidos en él.

II.- La solicitud nacional de patente como depósito previo a la solicitud internacional PCT

Antes de comenzar un procedimiento complejo como es el establecido en el PCT, el solicitante debe sopesar la conveniencia de iniciar la protección de su invención en España mediante el depósito en la OEPM de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, conforme a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

De esta manera, antes de llevar a cabo el procedimiento internacional, se podrá disponer con antelación del informe sobre el estado de la técnica realizado en relación con la solicitud nacional. Dicho informe, acompañado de una opinión escrita, preliminar y no vinculante sobre si la invención parece reunir los requisitos de patentabilidad, proporcionará una idea acerca de la viabilidad de la invención. Además, al disponer de este informe previo realizado por la OEPM, se puede obtener un *reembolso* de una parte de las tasas internacionales.

En este punto, es imprescindible tener presente el tiempo máximo de **un año** que puede transcurrir entre la fecha de presentación de la primera solicitud nacional (“fecha de prioridad”) y la fecha de presentación internacional de la solicitud PCT.

III.- Cuestión preliminar. Búsqueda de antecedentes

En cualquier caso, antes de presentar la solicitud internacional es aconsejable la realización de una búsqueda de antecedentes en el estado de la técnica, especialmente cuando la solicitud internacional PCT constituye el primer depósito respecto de la invención, o en el caso de que se desee reivindicar en la solicitud internacional un modelo de utilidad anterior -o una solicitud de patente- respecto del

cual no se haya realizado un informe sobre el estado de la técnica. La búsqueda puede realizarse de acuerdo con las siguientes opciones:

- o Por el propio interesado, a través del sitio Web de la OEPM (www.oepm.es), consultando las bases de datos gratuitas a disposición del público, *INVENES*, *ESPACENET*, *LATIPAT*, *PATENTSCOPE* Y *GOOGLEPATENTS*.



- o Por personal especializado de la OEPM. A este respecto, se sugiere consultar el apartado “*Información Tecnológica*” de la citada Web de la OEPM. En dicho apartado se encontrarán las características de los distintos servicios que se ofrecen. En este sentido, quisiéramos llamar la atención sobre uno de los servicios que ofrece la OEPM: los *Infomes Tecnológicos de Patentes*. En estos informes se realiza un análisis en profundidad de los documentos de patente y de literatura científica publicados a nivel mundial y su relación con la información aportada por el solicitante (posible solicitud de patente o de modelo de utilidad, proyecto de investigación y/o desarrollo, cuestión técnica determinada, etc.). El buzón de correo electrónico para la gestión de los servicios de Información Tecnológica es: serviciosIT@oepm.es

IV.- El procedimiento internacional PCT

Las solicitudes internacionales PCT se tramitan de conformidad con el Tratado PCT y su Reglamento de Ejecución. Son solicitudes para la protección internacional de las invenciones, con la particularidad de que el Tratado no regula la concesión de las patentes, sino que instituye un procedimiento que facilita

la tramitación internacional. Son los Estados nacionales -o las Organizaciones regionales como la Oficina Europea de Patentes (OEP)- los que conceden o deniegan las solicitudes. Esta característica es esencial pues, en rigor, en la actualidad no existe lo que podría denominarse “patente internacional”. Son los Estados o las Organizaciones regionales los que, en última instancia, otorgan los derechos de protección que las leyes nacionales o los tratados reconocen.

Las solicitudes internacionales PCT están sujetas a dos fases claramente diferenciadas. Por un lado, **la fase internacional propiamente dicha**. En ella se realizan distintos actos y trámites, todos ellos previstos en el Tratado y en el Reglamento. Los más importantes son los siguientes:

- Otorgamiento del número de la solicitud y la fecha de presentación internacional (válida en *todos los Estados* que figuren como Estados contratantes al presentar la solicitud)
- Examen formal de la solicitud
- Emisión del Informe de Búsqueda Internacional en la fecha de presentación internacional, y emisión de una Opinión Escrita sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad
- Publicación internacional de la solicitud
- Emisión del Informe de Examen Preliminar Internacional (este trámite es facultativo para los solicitantes)

Las solicitudes internacionales relativas a invenciones realizadas en España y que no reivindiquen la prioridad de una solicitud anterior española **se deben presentar en la OEPM**. La solicitud debe estar redactada en español y las notificaciones se emitirán desde la propia OEPM, aunque el solicitante también recibirá comunicaciones de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El formulario de solicitud se denomina *PCT/RO/101*. Este folleto contiene un ejemplo de cómo rellenar el formulario de una solicitud PCT cuando esta se presenta en formato papel, aunque el ejemplo citado sirve también de modelo del tipo de datos convencionales de una solicitud electrónica. Los datos del ejemplo son orientativos, y puede que los importes de las tasas no estén actualizados. Respecto del formato de la solicitud, cabe destacar la posibilidad de presentar **la solicitud en formato electrónico**, lo que implica una reducción de ciertas tasas (15% de descuento). Nuestra página Web ofrece información detallada acerca de la presentación electrónica de solicitudes, dentro del epígrafe “*Sede electrónica*”. Así mismo, este folleto contiene información sobre las tasas previstas en la fase internacional, así como los plazos establecidos y los procedimientos de pago.

V.- El Informe de Búsqueda Internacional y la Opinión Escrita

La realización del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita es uno de los actos más importantes del procedimiento PCT, concretamente, de su fase internacional.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT, no permite entablar ante la Administración encargada de la búsqueda internacional ninguna forma de diálogo entre el solicitante y el examinador. Con el fin de mejorar significativamente las posibilidades de obtener una opinión escrita positiva en la fase internacional, la Oficina Europea de Patentes, OEP, en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional puso en marcha el servicio “PCT Direct” el 1 de noviembre de 2014. La Oficina de Patentes israelí también ofrece a sus usuarios un servicio similar desde el 1 de abril de 2015. En ambos supuestos, la finalidad es mejorar la eficiencia y calidad del procedimiento ante la Oficina como Administración encargada de la búsqueda internacional.

En esta línea, la OEPM quiere ofrecer este servicio “PCT Directo”. Este servicio, no obligatorio, permite a los solicitantes aportar observaciones informales, mediante una carta, a las objeciones formuladas en la opinión escrita de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. Gracias a estas observaciones se facilita la evaluación de las solicitudes internacionales, lo que añade valor al informe de búsqueda internacional y a la opinión escrita elaborados por la OEPM como Administración encargada de la búsqueda internacional, redundando en una mayor calidad de los productos emitidos por la OEPM.

VI.- Opciones del solicitante una vez recibido el Informe de Búsqueda Internacional y la Opinión Escrita

Una vez recibido dicho informe, el solicitante puede realizar diferentes acciones a modo de respuesta al informe y la opinión, acciones no excluyentes entre sí. A continuación, se enumeran de forma sucinta:

- o **Solicitar la rectificación de errores evidentes** señalados en la opinión escrita, que figuren en el texto de la descripción, las reivindicaciones, o en los dibujos.
- o **Modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional** (sólo las reivindicaciones). Si la modificación se realiza dentro del plazo establecido, se publicará junto con la solicitud internacional y el informe de búsqueda.
- o **Presentar una solicitud de Examen Preliminar Internacional.** La petición del examen preliminar es opcional para el solicitante, y tiene por finalidad proporcionar una nueva opinión acerca del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la solicitud, bien a partir de la modificación de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, bien mediante la presentación de observaciones y comentarios a la opinión escrita de la búsqueda internacional. Esta opción está sujeta al pago de las tasas de tramitación y de examen preliminar internacional.
- o **Presentar Comentarios Informales a la Opinión de la Búsqueda Internacional.** Tiene por objeto manifestar sobre una base informal, es decir, no contemplada en el Reglamento del PCT, el punto de vista del solicitante sobre la opinión escrita de la búsqueda internacional. Los comentarios informales se ponen a disposición del público como un elemento más del expediente de la solicitud internacional que posee la Oficina Internacional de la OMPI, pero no se puede acceder a ellos con anterioridad a la expiración del plazo de 30 meses desde la fecha de

prioridad. La Oficina Internacional los remite a aquellas Oficinas designadas que lo soliciten.

Por último, respecto del procedimiento internacional propiamente dicho, se puede consultar también la *“Introducción a la Fase Internacional”* de la Guía del Solicitante PCT, un texto en español muy completo y detallado, elaborado conjuntamente entre la OEPM y la Oficina Internacional de la OMPI. Además de ello, la OEPM recomienda la consulta del apartado *“Recursos PCT”*, de la página Web de la OMPI.

VII.- Las fases nacionales del PCT

Por otro lado, deben señalarse las denominadas **fases nacionales o regionales ante las Oficinas designadas**. Se trata del conjunto de actos que el solicitante tiene que desarrollar ante las Oficinas de Patentes de los distintos países en los que desea obtener la protección legal, o ante las Oficinas regionales de patentes, como es el caso de la *Oficina Europea de Patentes* (OEP). Esta fase se debe iniciar antes de la expiración del plazo de 30 meses, o 31 meses respecto de la OEP, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud anterior reivindicada (en el caso de que exista reivindicación de prioridad), o en ausencia de esta, desde la fecha de presentación internacional. (*Consúltense los plazos por países*). Los referidos actos consisten, básicamente, en presentar la traducción de la solicitud al idioma oficial del Estado en cuestión, y pagar la tasa nacional establecida. Además, en función de las distintas legislaciones nacionales o regionales, el solicitante puede tener que cumplir otros requisitos, entre los que cabe destacar, la obligación de actuar a través de un representante legal, agente de patentes o figura profesional similar. Como es lógico, la OEPM no informa sobre los requerimientos y peculiaridades de otros países. Sin embargo, el solicitante puede obtener una buena y detallada información al respecto. En primer lugar, mediante la consulta de la *Introducción a la fase nacional*. Además de esa Introducción de carácter general, la información relevante sobre cada país se encuentra en la *Guía del Solicitante PCT*. En concreto, en la parte de la tabla que corresponde a las dos últimas columnas “National Phase”.

Debe destacarse que la falta de continuación del procedimiento ante las Oficinas designadas conlleva que **la solicitud pierda sus efectos en los Estados en los que no se lleve a cabo la fase nacional**.

Finalmente, recalcar que, tal como se indica en los párrafos de más arriba, tanto la solicitud internacional PCT como la solicitud en fase nacional, así como el pago de las tasas, se pueden realizar electrónicamente, a través de la “*Sede Electrónica*” de la OEPM, siguiendo los pasos que en ella se indican.

Si se tiene alguna duda de carácter técnico sobre las características de la herramienta electrónica o su funcionamiento, envíese un correo a la dirección Soporte Funcional SoporteFuncional@oepm.es, donde se atienden ese tipo de consultas. Por el contrario, si se desea realizar una consulta sobre el procedimiento internacional PCT o sus trámites, la dirección de correo adecuada es: PCT-OEPM@oepm.es

VIII.- Un enfoque prudente

El procedimiento internacional PCT para la protección de las invenciones tiene por finalidad facilitar la obtención de patentes o modelos de utilidad en diferentes países. Sin embargo, se trata de un procedimiento complejo en sus trámites y que requiere una cierta inversión económica. Por esa razón, la OEPM recomienda a los solicitantes sopesar cuidadosamente el esfuerzo que tal protección internacional conlleva, en relación con la finalidad comercial o industrial de la invención. La OEPM tiene en su Web un conjunto de información muy completo y documentado sobre la protección de las invenciones, pero no aconseja ni orienta sobre opciones ni estrategias de protección, siempre sujetas a criterio y valoración de distintas variables. Dicho asesoramiento puede obtenerse a través de los profesionales especializados en la Propiedad Industrial.

IX.- Glosario de términos

Consúltense en el siguiente enlace los términos más comunes en Derecho de patentes:

<https://www.wipo.int/pct/es/texts/glossary.html>

Esquema del Procedimiento PCT

1

Solicitud nacional prioritaria
(opcional)



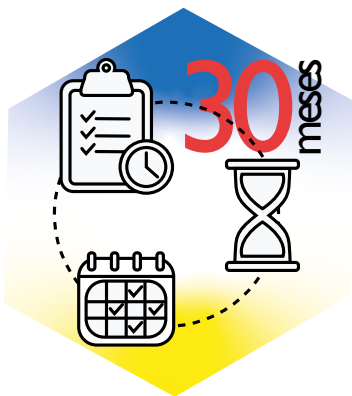
2

Presentación de la solicitud
PCT ante la OEPM



3

Procedimiento internacional PCT:
30 meses desde la prioridad o desde la fecha de presentación internacional

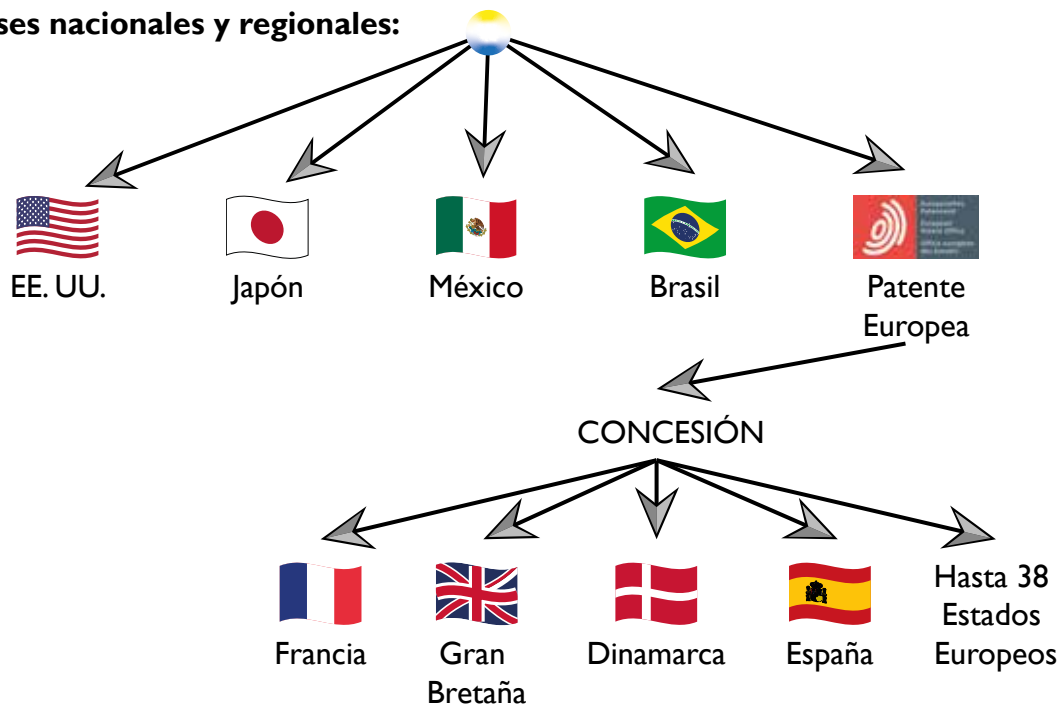


Principales actos del procedimiento:

- Otorgamiento fecha de presentación internacional
- Examen formal de la solicitud
- Informe de Búsqueda Internacional
- Publicación Internacional de la solicitud
- Examen Preliminar Internacional (opcional)

Esquema del Procedimiento PCT

Fases nacionales y regionales:



En el marco del PCT, la OEPM es Oficina receptora, Administración de Búsqueda Internacional y Administración de Examen Preliminar Internacional

ANEXO I

REQUISITOS DE CONTENIDO Y FORMALES DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL PCT

Una solicitud internacional PCT está formada por diferentes documentos. Éstos constan de un **contenido** específico, y las hojas que lo soportan deben cumplir unos **requisitos materiales o formales**. Ambos aspectos se desarrollan a continuación.

I.- REQUISITOS DE CONTENIDO

EL concepto “**contenido**” de una solicitud internacional PCT se refiere al conjunto de documentos que divulgan la invención cuya protección se solicita. En concreto, nos referimos a la **descripción**, las **reivindicaciones**, el **resumen**, los **dibujos**, u otros documentos. Aquellos solicitantes no familiarizados con esos conceptos pueden consultar el *Manual Informativo para los solicitantes de patentes* (páginas 31 y siguientes), elaborado por la OEPM respecto de las solicitudes de patente de invención o modelo de utilidad, pero las cuestiones relativas al **contenido** de una solicitud reguladas en la Ley 24/2015, de Patentes, son uniformes respecto de las previstas para las solicitudes internacionales PCT.

a) El Petitorio de la solicitud internacional

Toda solicitud internacional consta de un formulario de solicitud, denominado *PCT/RO/101*. En él se deberán indicar los datos relevantes de la solicitud, como son, el título de la invención, nombre, dirección completa, nacionalidad, país de residencia, los datos de la solicitud anterior reivindicada, etc.

Si la solicitud se presenta en formato electrónico a través de la *Sede Electrónica* de la OEPM, la plataforma para la presentación de la solicitud ayuda al solicitante a cumplimentar el formulario, y con los datos introducidos por él, genera el formulario para la presentación.

Por el contrario, si la solicitud se presenta en formato papel, deberá cumplimentarse a través de ese enlace indicado más arriba, para a continuación imprimirlo. El formulario de solicitud en formato papel tiene unas hojas explicativas acerca de cómo rellenar los distintos recuadros del formulario.

La OEPM recomienda **el modo de presentación electrónica**, pues además de las facilidades mencionadas, en las tasas se aplica automáticamente un descuento, dependiendo del formato electrónico elegido, tal como se indica en el sitio Web de la OEPM, apartado de *Tasas y Precios públicos*.

b) La descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos

La descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos son documentos de carácter técnico a través de los cuales se divulga el objeto de la invención cuya protección legal se solicita. Redactar o representar correctamente estos elementos de la solicitud internacional -en realidad de cualquier solicitud de patente- es esencial para garantizar la protección deseada.

En cuanto **al contenido** de la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos, consúltese el *Manual del Usuario*, en las páginas 31 y siguientes. Dicho manual ha sido elaborado por la OEPM respecto de las solicitudes de patente de invención o modelo de utilidad, pero las cuestiones relativas al contenido de una solicitud regulada en la Ley de Patentes, son plenamente aplicables a las solicitudes internacionales PCT.

2.- REQUISITOS FORMALES DE LAS HOJAS

La descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos, deben reunir una serie de requisitos materiales. Estos requisitos están regulados en la *Regla 11 del Reglamento del PCT*.

A continuación, se explican los **requisitos materiales** más importantes:

- Cada uno de los elementos (descripción, reivindicaciones, resumen y, en su caso, los dibujos) **comenzará en una hoja nueva**, en formato A4, de fondo blanco. Además, es necesario que todos los documentos se presenten mecanografiados o cumplimentados por ordenador, por una sola cara.
- Las hojas de los elementos descripción, reivindicaciones y resumen deben estar **numeradas consecutivamente** en cifras árabes (1, 2, 3, 4...), de manera que la primera hoja de la descripción estará numerada como 1, y se continuará esta numeración correlativa hasta la hoja del resumen, inclusive. Sin embargo, las hojas de los dibujos de la solicitud internacional tienen una numeración propia, la cual debe expresarse en forma de quebrado. Por ejemplo, si las hojas de los dibujos son tres, se numerarán 1/3, 2/3, 3/3.
- La numeración se colocará en **el centro de la parte superior o inferior** de las hojas, pero no en el margen.
- Las hojas deben estar escritas **en sentido vertical** y se dispondrán de manera consecutiva, una detrás de otra. Si la solicitud se presentara electrónicamente, cada uno de los elementos mencionados (descripción, reivindicaciones, resumen y dibujos) **irán en un fichero PDF diferente**, pero conservando la numeración de las hojas indicada en el párrafo anterior.
- Numeración de líneas: se recomienda encarecidamente **numerar de cinco en cinco las líneas** de cada hoja de la descripción y las reivindicaciones.
- Se recomienda que **los márgenes** en blanco de las hojas tengan las siguientes medidas:

Superior	35 mm
Izquierdo	25 mm
Derecho	25mm
Inferior	20 mm

- Tipo y tamaño de letra: se recomienda utilizar el tipo de letra “**Times New Roman**”, **tamaño 12**, o similar.
- **Disposición de las figuras en las hojas.** Las distintas **figuras de los dibujos deben estar dispuestas**, con preferencia, verticalmente, sobre una o varias hojas, claramente separadas unas de otras, pero sin espacios perdidos; cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberán presentarse de manera horizontal, situándose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.
- Las **unidades de peso y medida** se deben expresar en el sistema métrico y las temperaturas en grados centígrados. Es posible utilizar otra unidad, pero añadiéndose siempre el equivalente en las unidades indicadas. Para las demás unidades físicas y para las fórmulas matemáticas y químicas se deben utilizar las unidades, símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares utilizados internacionalmente.

La terminología utilizada en el conjunto de la solicitud **ha de ser uniforme**. Así, cada elemento de la invención ha de ser identificado siempre por el mismo término.

Plantilla para la redacción de una solicitud de patente

La OEPM ofrece a los solicitantes de patentes nacionales una *plantilla* para la redacción de la solicitud. Esta plantilla es válida para utilizarse en una solicitud internacional PCT, con la salvedad de que la numeración de las hojas en una solicitud internacional comienza con el dígito 1 en la primera hoja de la descripción.

ANEXO II

CÓMO TRAMITAR EL DOCUMENTO DE PRIORIDAD

I.- INTRODUCCIÓN

Cuando la solicitud internacional PCT contiene la reivindicación de prioridad de una o varias solicitudes anteriores sobre la misma invención, el solicitante tiene que suministrar una **copia autorizada** de cada una de ellas (“**documento de prioridad**”). Dicha copia autorizada la expide la Oficina en la cual se depositó la solicitud anterior. En el caso de las solicitudes españolas de patentes de invención o modelos de utilidad, la copia autorizada la expide la OEPM.

2.- OPCIONES DEL SOLICITANTE

Respecto de una **solicitud internacional PCT** depositada en la **Oficina receptora de la OEPM**, existen dos formas de cumplir con la obligación de aportar la copia autorizada. La forma elegida por el solicitante debe ser indicada en el formulario de solicitud, *PCT/RO/101*, **Recuadro N° VI**, “Reivindicación de Prioridad y Documento de Prioridad”, tal como se explica a continuación:

- **Opción 1ª:** el solicitante pide a la Oficina receptora que prepare y transmita a la Oficina Internacional de la OMPI una copia certificada de la o las solicitudes anteriores. Esta opción permite al solicitante “delegar” en la Oficina receptora la tarea de proporcionar el documento de prioridad, pero está sujeta al pago de la *tasa por transmisión del documento de prioridad*.
- **Opción 2ª:** el solicitante pide a la Oficina Internacional que obtenga en una biblioteca digital una copia certificada de la o las solicitudes anteriores. Esta opción no está sujeta al pago de una tasa.

De las dos opciones, **la OEPM aconseja el uso de la segunda**, conocida como **Sistema DAS**. Consúltense en este enlace las *Oficinas nacionales participantes*. De todas las Oficinas participantes, sólo podrán acceder al documento de prioridad las Oficinas que el solicitante elija como “Oficinas con derecho de acceso”.

3.- CÓMO SOLICITAR EN LA OEPM LA INCORPORACIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD EN LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA OMPI

Para solicitar en la OEPM la incorporación del documento de prioridad en una biblioteca digital a través del Sistema DAS, deben realizarse los pasos que se detallan a continuación:

1º.- El solicitante pide electrónicamente la incorporación del documento de prioridad en la Biblioteca Digital de la Oficina Internacional. Esta petición se formula a través de la *Sede Electrónica* de la OEPM, y en concreto, a través de la plataforma **e-OLF**. Una vez que se ha accedido a ella, se elegirá la opción **“Trámites Subsiguientes”**.

2º.- Recibida en la OEPM la solicitud e incorporación del documento de prioridad en la biblioteca digital, la OEPM confecciona el documento de prioridad electrónico, y lo remite por vía segura a la Oficina Internacional de la OMPI, para su incorporación en la Biblioteca Digital de documentos de prioridad.

3º.- A continuación, la Oficina Internacional enviará al solicitante un correo electrónico con el código de acceso al documento de prioridad.

4º.- Ese código de acceso deberá indicarlo el solicitante en el Recuadro N° VI del formulario de la solicitud internacional PCT. Si el código de acceso se recibiera con posterioridad a la presentación de la solicitud internacional, podrá facilitarlo el solicitante a la Oficina receptora en el plazo de 16 meses, a contar desde la fecha de prioridad.

ANEXO III

CÓMO PRESENTAR OBSERVACIONES EN EL CONTEXTO DEL PCT DIRECTO

I.- INTRODUCCIÓN

La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (en adelante, OEPM), en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, en aplicación del Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT ha adoptado una Resolución por la que se aprueba el establecimiento del servicio PCT Directo en la OEPM.

Este servicio permite a los solicitantes aportar observaciones PCT Directo, mediante una carta, a las objeciones formuladas en la opinión escrita (adjunta al informe sobre el estado de la técnica) de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. Estas observaciones PCT Directo deben entenderse como argumentos en relación a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud internacional. Asimismo, estas observaciones pueden incluir explicaciones sobre las modificaciones introducidas, en su caso, en los documentos de la solicitud, particularmente de las reivindicaciones, en comparación con la solicitud anterior.

Gracias a estas observaciones se facilita la evaluación de las solicitudes internacionales, lo que añade valor al Informe de Búsqueda Internacional y a la opinión escrita elaborados por la OEPM como Administración encargada de la búsqueda internacional, redundando en una mayor calidad de los productos emitidos por la OEPM.

2.- CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES “PCT DIRECTO”

Como primer requisito, sólo se podrán presentar observaciones “PCT Directo” cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior (nacional o internacional) cuya búsqueda ha sido realizada por la OEPM.

- Las observaciones PCT Directo deben ser presentadas ante la OEPM como Oficina receptora.
- Deben ser remitidas junto con la solicitud internacional.
- Las observaciones PCT Directo deben ser identificadas con claridad, por ejemplo, encabezándolas con el literal “Carta PCT Directo/Observaciones PCT Directo”.
- Si las reivindicaciones y/o la descripción de la solicitud internacional difieren de aquellas de la solicitud anterior, el solicitante deberá incluir una copia con control de cambios en la que se indiquen las diferencias y explicando de qué manera estas diferencias superan las objeciones emitidas en la opinión escrita de la solicitud prioritaria.
- Asimismo, se deberá indicar en la casilla IX, punto “Otros” del petitorio (formulario PCT/RO/101) los términos “PCT Directo / Observaciones PCT Directo”.
- Cuando la solicitud internacional se presente a través de la Sede Electrónica de la OEPM, las observaciones se incluirán en el apartado “**Contenido**”, y dentro de él, en la pestaña denominada “**Elementos de acompañamiento**”. En la misma puede desplegarse un combo donde es posible seleccionar el tipo de documento “**Carta de la persona solicitante a la ISA en relación a una búsqueda anterior PCT Directo**”.

3.- CÓMO SE TRAMITA EL PCT DIRECTO

Una vez recibida la carta PCT Directo por la OEPM como Oficina receptora, esta se transmitirá tanto a la OEPM en calidad de Administración encargada de la Búsqueda Internacional como a la Oficina Internacional de la OMPI, junto al ejemplar original y la copia de búsqueda.

Esto es importante, puesto que, de acuerdo con las disposiciones PCT relativas a la consulta pública, las cartas PCT Directo, así como la documentación adjunta, serán accesibles al público una vez publicado el informe de búsqueda internacional.

Por su parte, el examinador encargado de la búsqueda internacional verificará que las observaciones PCT Directo cumplen con las formalidades prescritas. De ser así, a la hora de preparar el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita, el examinador tendrá en cuenta las observaciones presentadas en el marco del servicio PCT Directo.

La opinión escrita (PCT/ISA/237) hará referencia a la carta PCT Directo y tratará su contenido, en la medida en que ello sea pertinente para el procedimiento de búsqueda internacional.



Ejemplo de Solicitud Internacional

PCT
PETITORIO

El objeto presente es un invento que comprende un dispositivo de sutura discontinua en un material de sutura.

Resolución N° 10170/1981 (SUTURAS DISCONTINUAS)

DISPOSITIVO ELECTRONICO QUIRURGICO DE SUTURA DISCONTINUA.

Resolución N° 1108/1974

EQUIPOS MEDICOS AVANZADOS SIGLO XXI S.L.
 Avda. Pío Baroja 10001 OURENSE (ESPAÑA)

Resolución N° 200/1974 (MATERIA DE INVENTOS O OTROS INVENTOS)

Resolución N° 2114/1974 (MATERIA DE REPRESENTACION COMUNITARIA DE MARCA Y DENOMINACION DE ORIGEN)

Hoja N° 2

RESUMEN DE LOS OTROS INVENTOS

Resolución N° 10170/1981 (SUTURAS DISCONTINUAS)

Resolución N° 1108/1974

ES

Resolución N° 200/1974 (MATERIA DE INVENTOS O OTROS INVENTOS)

Resolución N° 2114/1974 (MATERIA DE REPRESENTACION COMUNITARIA DE MARCA Y DENOMINACION DE ORIGEN)

Hoja N° 3

RESUMEN DE LOS OTROS INVENTOS

Resolución N° 10170/1981 (SUTURAS DISCONTINUAS)

Resolución N° 1108/1974

ES

Resolución N° 200/1974 (MATERIA DE INVENTOS O OTROS INVENTOS)

Resolución N° 2114/1974 (MATERIA DE REPRESENTACION COMUNITARIA DE MARCA Y DENOMINACION DE ORIGEN)

Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT. Cómo optimizar la internacionalización de tu invención

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O. A.

DIRECCIÓN

Paseo de la Castellana, 75 - 28071 MADRID

METRO y CERCANÍAS RENFE

Nuevos Ministerios

AUTOBUSES

3 - 5 - 7 - 14 - 16 - 19 - 27 - 37 - 40 - 43 - 45 - 51 - 64 - 66 - 124 - 126 - 128 - 147 - 149 - 150 - C1 y C2

Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.

CORREOS ELECTRÓNICOS

informacion@oepm.es • registro@oepm.es • pyme@oepm.es • pct-oepm@oepm.es

INFORMACIÓN

Tel.: 910 780 780 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00)
(julio y agosto de 9:00 a 15:00)

SERVICIO DE APOYO A LA EMPRESA

Tel.: 913 495 550 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00)

HORARIO

Horario en los servicios de Registro
de lunes a viernes de 9:00 a 14:30

PÁGINA WEB

www.oepm.es

NIPO (en línea): 116-20-018-5



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas