



**RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A. DE 25 DE MAYO DE 2020, POR LA QUE SE ESTABLECE EL SERVICIO PCT DIRECTO EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES DE LA OEPM TRAMITADOS AL AMPARO DEL CAPÍTULO 21 DE LAS DIRECTRICES DE BÚSQUDA INTERNACIONAL Y EL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DEL PCT.**

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en adelante, PCT) no establece, en el seno de sus procedimientos, una forma de 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 (en adelante, OEP), en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, puso en marcha el servicio *PCT Direct* en 2014. Este servicio, que se implementó con la finalidad de mejorar la eficiencia y calidad del procedimiento ante la OEP, permite a los solicitantes aportar observaciones informales a las objeciones formuladas en la opinión escrita de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica.

Otras Oficinas que, en el marco del PCT, funcionan como Oficinas internacionales ISA/IPEA, también han desarrollado servicios similares: la Oficina de Patentes de Israel también ofrece a sus usuarios un servicio similar desde 2015, con la idéntica finalidad de mejorar la eficiencia y calidad del procedimiento ante dicha Oficina, como Administración encargada de la búsqueda internacional.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (en adelante, OEPM), en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, aplica el Capítulo 21 (Marco común de calidad de la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional) de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. Estas Directrices, pese a que carecen del carácter vinculante de un texto jurídico internacional, han sido concebidas para ayudar a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional durante la práctica de dichos procedimientos. En este Capítulo 21 de las Directrices se establece *“un conjunto mínimo de criterios que cada Administración deberá tomar como modelo para establecer su propio mecanismo de gestión de la calidad”*, con el fin, entre otros, de establecer procedimientos relativos a la emisión, dentro de los plazos, de informes de búsqueda y de examen que sean de elevada calidad. Así, se encomienda al equipo directivo de cada Administración la responsabilidad no solo de crear y poner en marcha dicho sistema de gestión de calidad, sino también de velar por la eficacia de este y la evolución del proceso de mejora continuo, aspecto que en la OEPM es central y que ha conllevado, entre otros aspectos, la aprobación de la Carta de Servicios 2018-2021 sobre las actividades que la OEPM ofrece en tanto Administración encargada de la Búsqueda y del Examen Preliminar Internacional y la inclusión de estos servicios en la certificación ISO 9001/2015.

De acuerdo con lo establecido anteriormente, y con la finalidad de profundizar en los criterios incluidos en las Directrices, y habiendo sido informado favorablemente desde el punto de vista jurídico a fin de garantizar que no se contradice que ninguna norma





nacional, se establece el Servicio PCT Directo mediante la presente Resolución a fin de ahondar en la calidad de los servicios prestados por la OEPM en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, yendo más allá de los parámetros impuestos en el Capítulo 21.

Este servicio es de utilización totalmente voluntaria por parte de los solicitantes. Sin embargo, para poder acceder al mismo, se deben cumplir dos requisitos: por un lado, la solicitud internacional PCT debe designar a la OEPM como Administración Internacional de Búsqueda del PCT; y, por otro, la solicitud internacional PCT debe reivindicar la prioridad de una solicitud nacional o internacional anterior cuya búsqueda haya sido realizada por la OEPM. Cumplidos ambos, los solicitantes podrán, al presentar la solicitud internacional PCT, responder a las objeciones señaladas en el informe de búsqueda de la solicitud prioritaria.

Gracias a estas observaciones se simplificará la evaluación de las solicitudes internacionales, lo que contribuirá a añadir valor al Informe de Búsqueda Internacional (en adelante, IBI) 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 y, por tanto, en una respuesta más satisfactoria a las demandas de los usuarios del sistema.

Por todo lo anterior, de acuerdo con las competencias atribuidas a la Dirección del Organismo Autónomo tanto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, como por el Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, y previo informe favorable del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la OEPM,

## RESUELVO

1. Aprobar el establecimiento del Servicio PCT Directo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los términos del anexo a esta Resolución.
2. Ordenar su publicación a través de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. así como en otros aquellos formatos electrónicos en los que pudiera ser necesario.

En Madrid, a 22 de mayo de 2020.

**El Director de la Oficina  
Española de Patentes y Marcas, O.A.**

**José Antonio Gil Celedonio**  
*-Firmado electrónicamente-*





## ANEXO

### CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO PCT DIRECTO EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A. (OEPM).

#### 1. *Servicio PCT Directo.*

1. El solicitante que desee que su solicitud internacional PCT sea tramitada bajo el servicio PCT Directo deberá presentar una petición (“carta PCT Directo”) a tal efecto, que contenga observaciones informales dirigidas a obviar las objeciones planteadas en la opinión escrita realizada por la OEPM en relación con la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica en dicha solicitud internacional PCT.
2. Estas observaciones informales 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.

#### 2. *Requisitos del Servicio PCT Directo.*

Una solicitud internacional se tramitará bajo el servicio PCT Directo si reúne los siguientes requisitos:

- 1) La solicitud internacional reivindica la prioridad de una solicitud anterior (nacional o internacional) cuya búsqueda ha sido realizada por la OEPM, y
- 2) Se han presentado observaciones informales, junto a la solicitud internacional ante la Oficina Receptora competente, en la forma especificada en el punto 3.

#### 3. *Presentación de la carta PCT Directo.*

1. La carta PCT Directo deberá presentarse como un documento aparte adjunto a la solicitud internacional. Deberá titularse “PCT Directo / Observaciones informales” e identificar claramente en el encabezado el número de la solicitud anterior reivindicada. Igualmente, se deberá indicar en la casilla IX, punto “Otros” del petitorio (formulario PCT/RO/101) los términos “PCT Directo / Observaciones informales”.
2. 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.
3. También podrá incluir una copia de la opinión escrita de la solicitud anterior a la carta PCT Directo.





4. Las observaciones informales presentadas en el marco del servicio PCT Directo deberán contener todas las informaciones necesarias para su comprensión. Ello significa que los terceros deberán poder entenderlas perfectamente tal y como están, dado que el informe de búsqueda, la opinión escrita y otros elementos del expediente de la solicitud anterior podrían no ser aún accesibles al público.

5. Las cartas PCT Directo no forman parte en sentido estricto de la solicitud internacional.

#### 4. *Tramitación del PCT Directo.*

1. Las cartas PCT Directo presentadas ante la Oficina Receptora competente se transmitirán 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.

2. El examinador encargado de la búsqueda internacional tendrá en cuenta las observaciones informales presentadas en el marco del servicio PCT Directo cuando prepare el IBI y la opinión escrita, siempre que se den los requisitos enumerados en los puntos 2 y 3. La opinión escrita 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. El examinador solamente podrá hacer referencia expresa a la opinión escrita anterior si esta se adjuntó a la carta PCT Directo.

#### 5. *Consulta pública.*

De acuerdo con las disposiciones PCT relativas a la consulta pública, las cartas PCT Directo, así como la documentación adjunta, serán accesibles al público.

#### 6. *Aplicación de la presente resolución.*

Esta resolución se aplicará a aquellas solicitudes internacionales que se presenten a partir del día de su dictado.

