



---

## SEMINARIO

---

**ORIGINAL: ESPAÑOL**  
**FECHA: 18 DE ENERO DE 2016**

### **Seminario sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

organizado por

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

en cooperación con

el Instituto de Propiedad Industrial de Angola (IAPI), Ministerio de Industria

**Luanda, Angola, 28 y 29 de enero de 2016**

**EL SISTEMA PCT PARA LA PRESENTACIÓN MUNDIAL DE SOLICITUDES DE PATENTES**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*



## ÍNDICE

|   | Página |
|---|--------|
| Prefacio.....   | 4      |
| Introducción al sistema del PCT.....  | 5      |
| Esquema cronológico del PCT .....   | 10     |
| Datos básicos sobre el PCT .....  | 12     |
| Presentación de solicitudes PCT.....  | 17     |
| Declaraciones.....  | 24     |
| Mandatarios y representantes comunes .....  | 28     |
| Reivindicación de prioridad y aportación de documentos de prioridad.....  | 33     |
| Corrección de irregularidades en la presentación de la solicitud .....  | 50     |
| Registro de cambios según la Regla 92 <i>bis</i> .....  | 59     |
| Funciones de la Oficina receptora .....   | 62     |
| La Oficina Internacional como Oficina receptora.....  | 65     |
| Búsqueda internacional y Opinión escrita de la ISA.....   | 72     |
| Búsqueda internacional suplementaria (SIS).....   | 80     |
| Presentación de la solicitud de examen preliminar internacional .....   | 89     |
| Examen preliminar internacional .....   | 98     |
| Unidad de invención y procedimiento de protesta .....   | 106    |
| Funciones de la Oficina Internacional .....   | 112    |
| Publicación internacional.....  | 115    |
| Acceso al contenido de las solicitudes internacionales .....  | 123    |
| Tasas pagaderas en el marco del PCT .....   | 129    |
| Modificaciones según el PCT.....  | 137    |
| Entrada en fase nacional.....   | 142    |
| Retiradas .....   | 155    |
| Indicaciones relativas a material biológico depositado y listas de secuencias<br>de nucleótidos y/o aminoácidos ..... | 159    |
| Garantías de procedimiento .....  | 172    |
| Ventajas del PCT.....   | 175    |
| Estrategias .....   | 177    |
| Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de julio del 2015.....  | 181    |
| Desarrollos recientes del sistema PCT.....  | 183    |
| ¿Dónde buscar ayuda?.....   | 191    |

## PREFACIO

El presente documento ha sido preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como documento básico para los seminarios sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

A continuación se da el significado de las siguientes palabras y expresiones utilizadas en el documento:

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Artículo                      | – | un Artículo del PCT  |
| Capítulo I                    | – | Capítulo I del PCT   |
| Capítulo II                   | – | Capítulo II del PCT  |
| Estado contratante            | – | un Estado parte en el PCT                                    |
| Instrucción                   | – | una Instrucción de las Instrucciones Administrativas del PCT |
| Instrucciones Administrativas | – | las Instrucciones Administrativas del PCT                    |
| Regla                         | – | una Regla del Reglamento del PCT                             |
| Reglamento                    | – | Reglamento del PCT   |

Las referencias a Oficina “nacional”, tasas nacionales, fase nacional, procedimiento nacional, etc., se entenderán en el sentido de Oficina “regional” (por ejemplo, la OEP), etc.

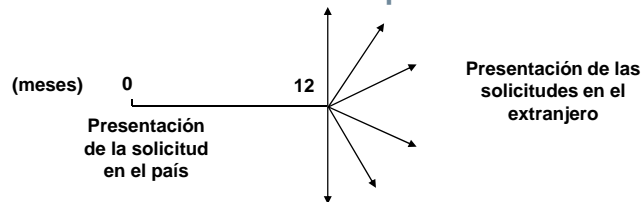
A continuación se da el significado de las siguientes abreviaturas:

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| ARIPO              | – | Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual   |
| CPE                | – | Convenio sobre la Patente Europea  |
| CPEA               | – | Convenio sobre la Patente Eurasiática  |
| DAS                | – | Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad   |
| DO                 | – | Oficina designada  |
| EO                 | – | Oficina elegida  |
| Euro-PCT           | – | una solicitud Euro-PCT es una solicitud internacional que contiene la designación “EP” cualquiera que sea la Oficina receptora en la que se presentó |
| IB                 | – | Oficina Internacional (de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza)   |
| IPE                | – | Examen preliminar internacional  |
| IPEA               | – | Administración encargada del examen preliminar internacional   |
| IPRP (Capítulo I)  | – | Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I del PCT)   |
| IPRP (Capítulo II) | – | Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT)  |
| ISA                | – | Administración encargada de la búsqueda internacional  |
| ISR                | – | Informe de búsqueda internacional  |
| OAPI               | – | Organización Africana de la Propiedad Intelectual  |
| OEAP               | – | Oficina Euroasiática de Patentes   |
| OEP                | – | Oficina Europea de Patentes/Organización Europea de Patentes   |
| RO                 | – | Oficina receptora  |
| SIS                | – | Búsqueda internacional suplementaria   |
| SISA               | – | Administración encargada de la búsqueda internacional suplementaria  |
| SISR               | – | Informe de búsqueda internacional suplementaria  |
| WTO                | – | Organización Mundial del Comercio  |

El presente documento se basa en las estipulaciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del Tratado. En caso de divergencia entre el presente documento y dichas estipulaciones, serán aplicables estas últimas.



## Sistema tradicional de patentes



- Solicitud de patente en el país seguida, dentro de los 12 meses siguientes, por solicitudes múltiples en el extranjero que reivindican la prioridad según el Convenio de París
  - requisitos formales múltiples
  - búsquedas múltiples
  - publicaciones múltiples
  - exámenes múltiples y prosecución de los trámites relativos a las solicitudes
  - traducciones y tasas nacionales requeridas al cabo de los 12 meses
- Cierta racionalización a causa de acuerdos regionales (ARIPO, OEAP, OAPI, OEP)

## Sistema del PCT

Solicitud de patente local, seguida a los 12 meses de una solicitud internacional según el PCT, que reivindica la prioridad del Convenio de París, comenzando la “fase nacional” a los 30 meses\*:

- ❑ un sólo conjunto de requisitos formales
- ❑ búsqueda internacional
- ❑ publicación internacional
- ❑ examen preliminar internacional
- ❑ la solicitud internacional se puede ordenar antes de la fase nacional
- ❑ las traducciones y las tasas nacionales se exigirán a los 30 meses, y sólo si el solicitante desea continuar la tramitación

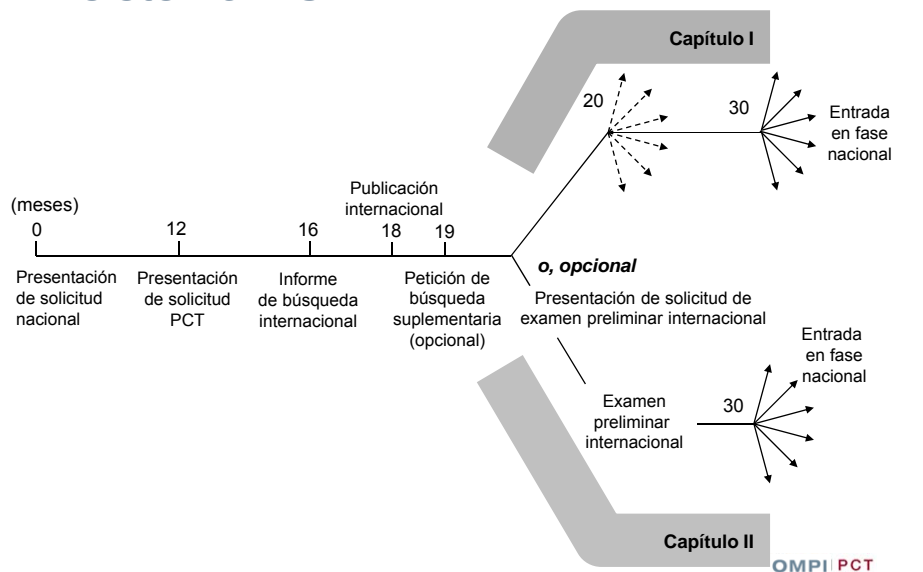
\* Para excepciones, ver el sitio web

[www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Introduction-3  
28.01.2015

## El sistema PCT



Introduction-4  
28.01.2015

## Observaciones generales (1)

- El sistema del PCT es un sistema de “presentación” de solicitudes de patente, no un sistema de “concesión” de patentes  
No existe una “patente PCT”
- El sistema del PCT prevé
  - una fase internacional que comprende:
    - la presentación de la solicitud internacional
    - la búsqueda internacional y Opinión escrita de la ISA
    - la búsqueda internacional suplementaria (SIS) (facultativa)
    - la publicación internacional y
    - el examen preliminar internacional (a opción del solicitante)
  - una fase nacional/regional ante las Oficinas designadas

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Introduction-5  
28.01.2015

## Observaciones generales (2)

- La decisión de conceder patentes la toman exclusivamente las Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional
- Mediante el PCT, sólo es posible proteger las invenciones solicitando patentes, modelos de utilidad y títulos similares
- No es posible obtener mediante el PCT una protección de los dibujos o modelos industriales ni de las marcas de fábrica o de comercio. Existen convenios internacionales separados que prevén mecanismos de protección de estos tipos de propiedad industrial (Arreglo de La Haya y Arreglo de Madrid)
- La administración del PCT está a cargo de la OMPI, como lo están también otros tratados internacionales en el campo de la propiedad industrial, por ejemplo, el Convenio de París

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Introduction-6  
28.01.2015

## Estados contratantes del PCT (148)

Estados designados para protección regional y protección nacional salvo en los casos indicados

### EA Patente Eurasiática

AM Armenia  
AZ Azerbaiyán  
BY Belarús  
KG Kirguistán  
KZ Kazajstán  
RU Federación de Rusia  
TJ Tayikistán  
TM Turkmenistán

### EP Patente Europea

AL Albania<sup>1</sup>  
AT Austria  
\* BE Bélgica  
BG Bulgaria  
CH Suiza  
\* CY Chipre  
CZ República Checa  
DE Alemania  
DK Dinamarca  
EE Estonia  
ES España  
FI Finlandia  
\* FR Francia  
GB Reino Unido  
\* GR Grecia  
HR Croacia<sup>1</sup>  
HU Hungría  
\* IE Irlanda  
IS Islandia  
\* IT Italia

LI Liechtenstein  
\* LT Lituania  
LU Luxemburgo  
\* LV Letonia  
\* MC Mónaco  
MK Ex República Yugoslava de Macedonia<sup>1</sup>  
\* MT Malta  
\* NL Países Bajos  
NO Noruega  
PL Polonia  
PT Portugal  
RO Rumania  
RS Serbia<sup>1</sup>  
SE Suecia  
\* SI Eslovenia  
SK Eslovaquia  
SM San Marino  
TR Turquía

\* Solo patente regional

1 El acuerdo de extensión continuará aplicándose a todas las solicitudes presentadas antes del 1 de enero de 2008 (para HR), del 1 de enero de 2009 (para MK), del 1 de mayo de 2010 (para AL) o del 1 de octubre de 2010 (para RS)

**OMPI PCT**  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Introduction-7  
28.01.2015

## Estados contratantes del PCT (148) (cont.)

Estados designados para protección regional y protección nacional salvo en los casos indicados

### AP Patente ARIPO

BW Botswana  
GH Ghana  
GM Gambia  
KE Kenia  
LR Liberia  
LS Lesotho  
MW Malawi  
MZ Mozambique  
NA Namibia  
RW Rwanda  
SD Sudán  
SL Sierra Leona  
ST Santo Tomé y Príncipe  
\* SZ Swazilandia  
TZ República Unida de Tanzania  
UG Uganda  
ZM Zambia  
ZW Zimbabwe

### OA Patente OAPI

\* BF Burkina Faso  
\* BJ Benin  
\* CF República Centroafricana  
\* CG Congo  
\* CI Côte d'Ivoire  
\* CM Camerún  
\* GA Gabón  
\* GN Guinea  
\* GQ Guinea Ecuatorial  
\* GW Guinea-Bissau  
\* KM Comoras  
\* ML Malí  
\* MR Mauritania  
\* NE Níger  
\* SN Senegal  
\* TD Chad  
\* TG Togo

\* Sólo patente regional

**OMPI PCT**  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Introduction-8  
28.01.2015



## Estados contratantes del PCT (148) (cont.)

*Estados designados solamente para protección nacional excepto en los casos indicados*

|                           |                                |                                 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| AE Emiratos Árabes Unidos | HN Honduras                    | NI Nicaragua                    |
| AG Antigua y Barbuda      | ID Indonesia                   | NZ Nueva Zelandia               |
| AO Angola                 | IL Israel                      | OM Omán                         |
| AU Australia              | IN India                       | PA Panamá                       |
| * BA Bosnia y Herzegovina | IR República Islámica del Irán | PE Perú                         |
| BB Barbados               | JP Japón                       | PG Papua Nueva Guinea           |
| BH Bahrein                | KM Unión de las Comoras        | PH Filipinas                    |
| BN Brunei Darussalam      | KN Saint Kitts y Nevis         | QA Qatar                        |
| BR Brasil                 | KP República Popular           | SA Arabia Saudita               |
| BZ Belice                 | Democrática de Corea           | SC Seychelles                   |
| CA Canadá                 | KR República de Corea          | SG Singapur                     |
| CL Chile                  | LA República Democrática       | ST Santo Tomé y Príncipe        |
| CN China                  | Popular Lao                    | SV El Salvador                  |
| CO Colombia               | LC Santa Lucía                 | SY República Árabe Siria        |
| CR Costa Rica             | LK Sri Lanka                   | TH Tailandia                    |
| CU Cuba                   | LY Libia                       | TN Túnez                        |
| DM Dominica               | ** MA Marruecos                | TT Trinidad y Tabago            |
| DO República Dominicana   | MD República de Moldova        | UA Ucrania                      |
| DZ Argelia                | * ME Montenegro                | US Estados Unidos de América    |
| EC Ecuador                | MG Madagascar                  | UZ Uzbekistán                   |
| EG Egipto                 | MN Mongolia                    | VC San Vicente y las Granadinas |
| GD Granada                | MX México                      | VN Viet Nam                     |
| GE Georgia                | MY Malasia                     | ZA Sudáfrica                    |
| GT Guatemala              | NG Nigeria                     |                                 |

\* Posibilidad de extensión de la patente europea

\*\* La validación de una patente europea para las solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 de marzo de 2015

**OMPI PCT**  
El Sistema Internacional  
de Patentes

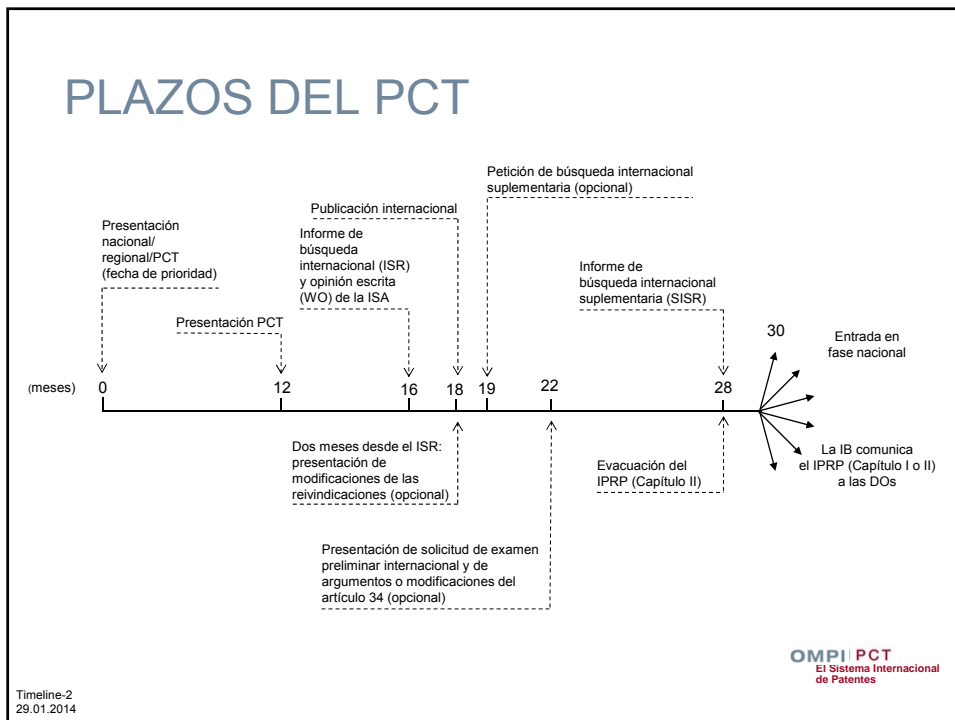
Introduction-9  
28.01.2015

## Estados que todavía no han adherido al PCT (45)

|             |                |                                 |
|-------------|----------------|---------------------------------|
| Afghanistan | Haití          | Pakistán                        |
| Andorra     | Iraq           | Palau                           |
| Argentina   | Islas Salomón  | Paraguay                        |
| Bahamas     | Jamaica        | República Democrática del Congo |
| Bangladesh  | Jordania       | Samoa                           |
| Bhutan      | Kiribati       | Somalia                         |
| Bolivia     | Kuwait         | Sudán del Sur                   |
| Burundi     | Líbano         | Suriname                        |
| Cambodia    | Maldivas       | Timor-Leste                     |
| Cabo Verde  | Islas Marshall | Tonga                           |
| Djibouti    | Mauricio       | Tuvalu                          |
| Eritrea     | Micronesia     | Uruguay                         |
| Etiopía     | Myanmar        | Vanuatu                         |
| Fiji        | Nauru          | Venezuela                       |
| Guyana      | Nepal          | Yemen                           |

**OMPI PCT**  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Introduction-10  
28.01.2015



## No aplicación del plazo de 30 meses en virtud del Artículo 22(1)

- Las Oficinas de los siguientes Estados han notificado a la Oficina Internacional que no aplicarán el plazo de 30 meses del Capítulo I, desde el 1 de abril de 2002, mientras el Artículo 22(1) modificado siga siendo incompatible con sus Derechos nacionales:

LU Luxemburgo  
TZ República Unida de Tanzania  
UG Uganda

- Si se ha designado cualquiera de estos Estados para una patente regional el plazo aplicable es de 31 meses
- Si no se ha presentado la solicitud de examen preliminar internacional para los Estados que se especifican arriba antes de 19 meses, será necesario entrar en fase nacional antes de 20 ó 21 meses a partir de la fecha de prioridad

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes



## Datos básicos sobre el PCT

- La solicitud internacional
- La fecha de presentación internacional
- El solicitante
- RO y ISA competentes

## La solicitud internacional

- Presentación de una solicitud única que contiene la designación de todos los Estados (para todo tipo de protección existente) y reivindicación(es) de prioridad (normalmente)
- Tiene el efecto de una presentación nacional regular (incluso el otorgamiento de una fecha de prioridad) en cada Estado designado: la fecha de presentación internacional es la fecha de presentación en cada Estado designado
- Se presenta en un solo idioma
- Se presenta ante la Oficina nacional de patentes
- Solamente una serie de requisitos formales
- La fase nacional se aplaza hasta 30 meses contados desde la fecha de prioridad (para excepciones, ver [www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct))

## Requisitos mínimos de concesión de una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1)) (1)

- Al menos un solicitante debe reunir las condiciones para presentar la solicitud en la Oficina receptora
- La solicitud debe estar en un idioma aceptado por la Oficina receptora
- La solicitud debe contener al menos:
  - la indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional
  - el petitorio, que constituye la designación de todos los Estados contratantes (Artículo 4 y Reglas 3 y 4.9)
  - el nombre del solicitante (Regla 4.5)
  - una descripción (Regla 5)
  - una reivindicación (Regla 6)

Basics-3  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Requisitos mínimos de concesión de una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1)) (2)

- Notar que si:
  - ningún solicitante tuviera derecho a presentar una solicitud ante la Oficina receptora por motivos de domicilio o nacionalidad (Reglas 18 y 19); o
  - si la solicitud es presentada en un idioma que no sea aceptado por la Oficina receptora a tal efecto,
  - la Oficina receptora transmitirá la solicitud a la Oficina receptora de la Oficina Internacional para su tramitación (Regla 19.4)

Basics-4  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## No se requiere para la obtención de una fecha de presentación internacional

- el pago de tasas
- traducción en un idioma de búsqueda o publicación
- la firma del solicitante
- el título de la invención
- un resumen
- dibujos (véanse el Artículo 14.2) y la Regla 20.5 en el caso de dibujos omitidos)

## El solicitante PCT (Artículo 9 y Regla 18)

- El solicitante podrá ser cualquier persona física (por ejemplo, el inventor) o jurídica (por ejemplo, una compañía, una universidad, una ONG) (también podrá serlo para los Estados Unidos de América desde el 16 de septiembre de 2012)
- Es posible indicar diferentes solicitantes para diferentes Estados designados (Regla 4.5.d)
- Al menos uno de los solicitantes debe ser un nacional o domiciliado en un Estado contratante (Regla 18.3)

## ¿Dónde presentar la solicitud internacional? (Regla 19)

- Ante la Oficina nacional,
- Ante la Oficina Internacional de la OMPI, o
- Cuando proceda, ante una Oficina regional

Para más detalles, ver la *Guía del Solicitante PCT*, Fase internacional, Información general, Anexos B1 y B2

## Las Administraciones de búsqueda competentes (Regla 35) (1)

- Una o varias Administraciones pueden ser competentes
- La Oficina receptora especifica la(s) Administración(es) competentes
- Si la Oficina receptora especifica más de una Administración, el solicitante puede elegir:
  - al hacer su elección, el solicitante debe tener en cuenta los idiomas aceptados por la Administración encargada de la búsqueda internacional (en ciertos casos se puede requerir una traducción de la solicitud internacional a efectos de la búsqueda internacional) (Regla 12.3))

## Las Administraciones de búsqueda competentes (Regla 35) (2)

- Si la solicitud internacional se presenta ante la Oficina Internacional como Oficina receptora, la Administración(es) competente(s) será(n) aquella(s) que habría(n) sido competente(s) si la solicitud internacional hubiese sido presentada ante la Oficina nacional o cualquiera de las Oficinas nacionales o regionales que, sobre la base de la nacionalidad o domicilio del solicitante, pudiese ser una Oficina receptora competente
- La elección de la Administración se ha de indicar en el petitorio (Recuadro N° VII)





## Documentos de que debe constar la solicitud internacional

- petitorio (Artículo 3.2))
- descripción (Artículo 3.2))
- reivindicaciones (Artículo 3.2))
- resumen (puede presentarse ulteriormente sin que ello afecte la fecha de presentación internacional) (Artículos 3.2) y 3.3))
- dibujos (cuando sea necesario) – la presentación tardía de dibujos da lugar, en ciertas condiciones, a una corrección de la fecha de presentación internacional (Artículos 3.2) y 14.2))
- lista de secuencias parte de la descripción (de ser necesario) (Regla 5.2.a))
- indicaciones que contengan referencias a microorganismos o a otro material biológico depositado (cuando por lo menos una Oficina designada exija que estas indicaciones figuren en la descripción o en la solicitud internacional tal como haya sido presentada) (Regla 13bis)

## Documentos que pueden acompañar la solicitud internacional (1)

- traducción de la solicitud internacional para la búsqueda internacional o para la publicación, según el caso — puede ser entregada posteriormente sin afectar la fecha de presentación internacional (Reglas 12.3 y 12.4)
- poder separado o copia de un poder general (cuando un mandatario o un representante común es nombrado) — puede ser entregado posteriormente sin afectar la fecha de presentación internacional (Reglas 90.4 y 90.5)

## Documentos que pueden acompañar la solicitud internacional (2)

- documento(s) de prioridad, cuando la prioridad de una solicitud anterior (nacional, regional o internacional) es reivindicada — puede ser suministrado hasta la fecha de la publicación internacional (Regla 17.1)
- lista de secuencias conforme a la Norma prescrita en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas (si es aplicable) — puede ser entregada posteriormente sin afectar la fecha de presentación internacional, pero sujeta a una tasa por entrega tardía (Regla 13*ter*)
- indicaciones que contengan referencias a material biológico depositado presentadas por separado de la solicitud internacional (por ejemplo, el formulario PCT/RO/134) (Regla 13*bis*)

## Concepto y funcionamiento del sistema de designaciones (Regla 4.9)

- Automático y exhaustivo: todas las designaciones posibles
  - se contemplará sólo las excepciones de la designación de DE, JP y KR (que tienen normas especiales sobre “autodesignación”)
    - pero únicamente si la solicitud internacional reivindica una prioridad de una solicitud anterior presentada en el Estado que se quiere excluir
  - por otra parte es posible retirar designaciones
- Se aplazan las opciones en relación con la forma de protección hasta la fase nacional (por ejemplo, patente o modelo de utilidad, patente nacional o regional)
- Se incluye información de “antecedentes” en el formulario de petitorio (a efectos de búsqueda), para solicitudes de continuación y para patentes de adición

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Filing-5  
19.05.2015

## Firma de la solicitud internacional (Reglas 4.15 y 26.2bis.a)) (1)

- El petitorio debe ser firmado por todas las personas (físicas o jurídicas) identificadas como “solicitante” o “solicitante e inventor”

PERO: si sólo firma uno de los solicitantes, la ausencia de firmas de los otros solicitantes no se considerará como una irregularidad

AVISO: toda notificación de retirada deberá ser firmada por o en nombre de todos los solicitantes (incluso los solicitantes/inventores)

NOTA: las DOs pueden exigir confirmación de la solicitud internacional mediante firma de todo solicitante para la DO, que no haya firmado el petitorio

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Filing-6  
19.05.2015

## Firma de la solicitud internacional (Reglas 4.15 y 26.2*bis.a*)) (2)

- Firmas (POR...EN NOMBRE DE...COMO REPRESENTANTE AUTORIZADO DE) de cada solicitante por una persona que no fue nombrada como tal y que es (en función de la legislación nacional aplicada por la Oficina Receptora):
  - funcionario o empleado de una entidad jurídica (funcionario o empleado que no tiene que ser ni abogado de patentes ni agente)
  - o representante legal si el solicitante es persona física y está incapacitado
  - o representante legal si el solicitante es empresa en quiebra
- Una persona identificada como “solamente inventor” no tiene que firmar el petitorio

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Filing-7  
19.05.2015

## Firma de la solicitud internacional (Reglas 4.15 y 26.2*bis.a*)) (3)

- Si el petitorio no está firmado por el(los) solicitante(s) sino por un agente, un poder separado firmado por lo menos por el (o uno de los) solicitante(s), debe ser presentado (en original o copia del poder general)  
PERO: si sólo un poder firmado por el solicitante es presentado, la ausencia de poderes firmados por los otros solicitantes no se considerará como una irregularidad  
NOTA: las Oficinas receptoras pueden renunciar a la exigencia de que un poder separado o copia de un poder general sean presentados

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Filing-8  
19.05.2015

## Firma de la solicitud internacional (Reglas 4.15 y 26.2bis.a)) (4)

- Cuando los EE.UU sean designados y el inventor/solicitante para los EE.UU rehúse firmar el petitorio o un poder, o no pueda ser localizado o alcanzado después de esfuerzos diligentes, ese inventor/solicitante no tiene que firmar el petitorio o el poder si:
  - se presenta una declaración que explique la ausencia de la firma y que satisfaga la Oficina receptora; y
  - el petitorio o el poder está firmado por lo menos por otro solicitante

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Filing-9  
19.05.2015

## Requisitos materiales de la solicitud internacional Regla (11) (1)

- Formato A4 para todas las hojas (Regla 11.5)
- Espacio entre líneas: 1-1/2 para páginas de texto en la descripción, reivindicaciones y resumen (Regla 11.9.c))
- Márgenes mínimos y máximos para las hojas de texto y los dibujos (Regla 11.6)
- Indicación de la referencia del expediente del solicitante o mandatario (Regla 11.6.f) y Sección 109)
  - un máximo de 12 caracteres
  - en el petitorio
  - en la esquina izquierda superior de cada hoja de la descripción, de las reivindicaciones y de los dibujos
  - dentro de 1,5 cm a partir del borde superior de la hoja

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Filing-10  
19.05.2015

## Requisitos materiales de la solicitud internacional (Regla 11) (2)

- Numeración de las hojas (Regla 11.7, Secciones 207 y 311)
  - los números se colocarán en el centro de la parte superior o inferior de las hojas, pero no en el margen
  - 4 series:
    - petitorio
    - descripción, reivindicaciones, resumen
    - dibujos (si los hay)
    - parte de la lista de secuencias de la descripción (si la hay)
- Requisitos especiales para los dibujos (Regla 11.13)

Se recomienda no incluir textos en los dibujos (así se evitan problemas con las traducciones para la fase nacional)

## El petitorio (1)

- ePCT-Filing
- PCT-SAFE Presentación enteramente electrónica
- Otros métodos de presentación previstos por la Oficina receptora

## El petitorio (2)

- Formulario impreso para el petitorio (formulario PCT/RO/101)
  - disponible en Internet  
(<http://www.OMPI.int/pct/es/forms>)
- Petitorio en forma de impresión de ordenador (Reglas 3.1 y 3.4, Instrucción 102.h))
  - Incorporado en los sistemas informáticos internos
  - la presentación y el contenido deben corresponder a los del formulario impreso (se permiten ligeros ajustes)

## Títulos de las distintas partes de la descripción (Regla 5 e Instrucción 204 de las Instrucciones Administrativas)

- Sector técnico
- Técnica anterior
- Divulgación de la invención o Resumen de la invención
- Breve descripción de los dibujos
- Mejor manera de realizar la invención *o, cuando sea más apropiado*, Manera(s) de realizar la invención
- Aplicación industrial
- Lista de secuencias
- Texto libre de la lista de secuencias



## Declaraciones según la Regla 4.17

- Objetivo: oportunidad de anticipar ciertos requisitos de la fase nacional durante la fase internacional (Regla 51bis.2)
- La inclusión en la solicitud o en presentaciones posteriores es opcional
- Las declaraciones versan sobre los siguientes asuntos (Regla 4.17):
  - identidad del inventor
  - derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente
  - derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior
  - declaración sobre la calidad de inventor (sólo para la designación US)
  - declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad



## Requisitos formales

- Las declaraciones deben utilizar texto normalizado en la forma establecida en las Instrucciones 211 a 215 de las Instrucciones Administrativas
- Cuando se ha aportado una declaración, la Oficina designada/ Oficina elegida no podrá exigir ningún documento o evidencia en ese sentido
  - salvo que esa Oficina tenga dudas razonables de la veracidad de la declaración salvo; y/o
  - evidencia sobre divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad

## Declaración sobre la calidad de inventor (Regla 4.17.iv)) (solo para la designación US)

- Existe un nuevo texto normalizado desde el 16 de septiembre de 2012 (véase la Instrucción 214 de las Instrucciones Administrativas)
- Todos los inventores deben ser mencionados en la misma declaración
- La declaración estará firmada y fechada por todos los inventores (mencionados como solicitantes)
- Las firmas podrán aparecer en distintas copias de la (misma) declaración
- No es necesario que la firma sea original (fax)
- Cuando la solicitud internacional es presentada con Oficinas receptoras que aceptan los sellos como firma, la Oficina designada/ US aceptará los sellos como firma

## Corrección o adición de declaraciones (Regla 26ter))

- Los solicitantes podrán corregir o añadir cualquier declaración presentada según la Regla 4.17
- Plazo: hasta el vencimiento de 16 meses desde la fecha de prioridad (o aun más tarde, si la declaración es recibida por la Oficina Internacional antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional)
- La Oficina receptora o la Oficina Internacional podrá requerir al solicitante para que corrija cualquier declaración que no esté redactada en la forma estipulada o, en el caso de la declaración sobre la calidad de inventor (Regla 4.17.iv)), que no esté firmada en la forma estipulada

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Declaration-5  
29.01.2014

## Publicación de las declaraciones

- Las declaraciones recibidas dentro del plazo aplicable serán mencionadas en la portada de la publicación de la solicitud internacional
- El texto completo de las declaraciones será publicado como parte de la solicitud internacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Declaration-6  
29.01.2014

## Declaraciones mencionadas en la Regla 4.17: Cuestiones adicionales

- Los formularios nacionales no deben utilizarse para declaraciones en la fase internacional, ya que no utilizan el texto homologado (por ejemplo, una declaración conjunta alegando calidad de inventor/poder)
- No se exige la tasa por hoja adicional si se aporta una declaración después de la fecha de presentación internacional
- Si una declaración defectuosa no es corregida durante la fase internacional:
- No afecta la tramitación de la declaración por parte de la Oficina Internacional
- Las Oficinas designadas/Oficinas elegidas podrán aceptar una declaración defectuosa
- No hay disposición alguna relativa a la retirada de declaraciones



## Mandatarios y representantes comunes (Regla 90) (1)

- ¿Quién puede ejercer como mandatario?
  - cualquier persona (abogado, agente de patentes, etc.) que tenga derecho a ejercer ante la Oficina receptora, puede actuar como mandatario y tendrá derecho a ejercer ante la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional (Artículo 49);
  - se podrá nombrar a un mandatario que tenga el derecho de ejercer ante la Administración encargada de la búsqueda internacional y/o ante la Administración encargada del examen preliminar internacional a los efectos del procedimiento en dichas administraciones (Regla 90.1.b) y c));
  - el mandatario podrá nombrar mandatarios secundarios (Regla 90.1.d)).

## Mandatarios y representantes comunes (Regla 90) (2)

- ¿Qué es un mandatario común?
  - un mandatario nombrado por todos los solicitantes
- ¿Quién puede actuar como representante común?
  - los solicitantes podrán nombrar entre ellos a uno que esté facultado para presentar una solicitud internacional (es decir, que sea domiciliado o nacional de un Estado contratante del PCT), o
  - cuando no se haya nombrado a un mandatario común o a un representante común se “considerará” automáticamente que el representante común es el solicitante que ha sido nombrado el primero en el petitorio, y que está facultado para presentar una solicitud internacional ante la Oficina receptora en la que se ha presentado la solicitud internacional

Agents-3  
23.10.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Mandatarios y representantes comunes (Regla 90) (3)

- Todo acto realizado por un representante común o su mandatario o para él, tendrá los efectos de un acto realizado por todos los solicitantes o para ellos, excepto:
  - en el caso de la declaración de retirada firmada por el que ha sido “considerado” representante común (Reglas 90.3.c) y 90bis.5), y
  - En el caso de la declaración de retirada por un mandatario o representante común que no ha entregado los poderes firmados por todos los solicitantes (Regla 90bis.5)

Agents-4  
23.10.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Nombramiento de un mandatario o de un representante común (Regla 90.4 a 90.6)

- Se podrá nombrar a un mandatario o a un representante común de la siguiente manera:
  - en el petitorio; o, en virtud del Capítulo II, en la solicitud de examen preliminar internacional
  - en un poder separado relacionado con una solicitud internacional determinada;
  - en un poder general relacionado con todas las solicitudes internacionales presentadas en nombre del solicitante.
- El poder general deberá presentarse en la Oficina receptora o, cuando proceda, en la Administración encargada de la búsqueda internacional o en la Administración encargada del examen preliminar internacional.
- Véase la Regla 90.6 en lo tocante a la revocación del nombramiento de mandatarios y la renuncia de un mandatario a su nombramiento

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Agents-5  
23.10.2014

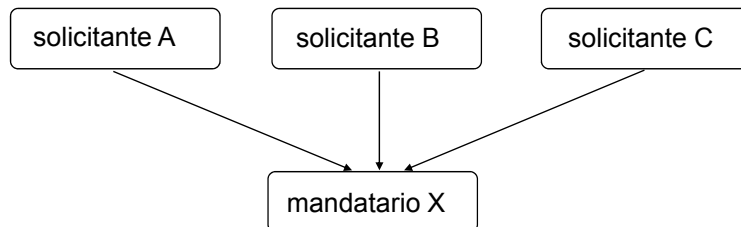
## Renuncia de exigencia de la presentación de poder (Reglas 90.4d) y 90.5c))

- La RO, la ISA, la IPEA y la IB pueden renunciar a la exigencia de la presentación :
  - de un poder separado
  - de una copia de un poder general
- Todas las Oficinas y Administraciones pueden sin embargo requerir la presentación de un poder en situaciones especiales incluso si ya habían renunciado a su presentación en general
- Para la lista de las Oficinas que renunciaron a la presentación de un poder, ver [www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/p\\_a\\_waivers.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/p_a_waivers.pdf)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

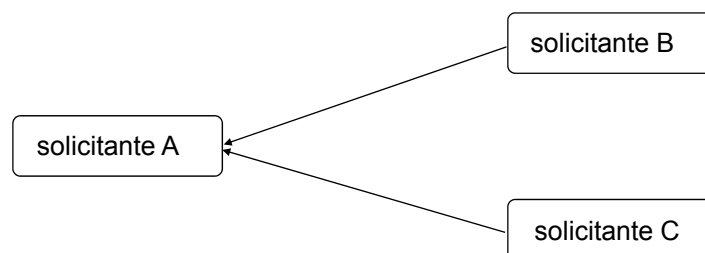
Agents-6  
23.10.2014

## Mandatario común



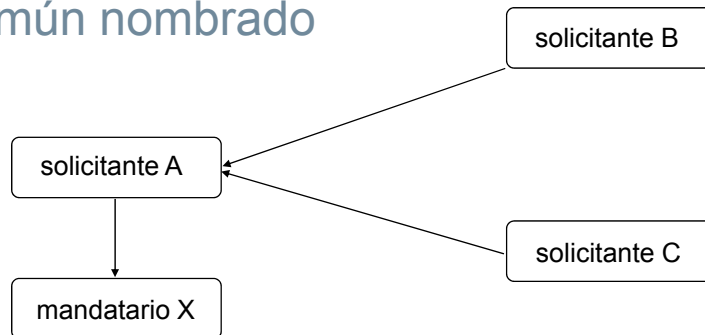
El mandatario X es el mandatario común si así ha sido nombrado por todos los solicitantes

## Representante común nombrado (Regla 90.2.a))



- El solicitante B y el solicitante C nombran al solicitante A su representante común
- Ello sólo será posible si el solicitante A es un domiciliado o nacional de un Estado contratante del PCT

## Mandatario del representante común nombrado

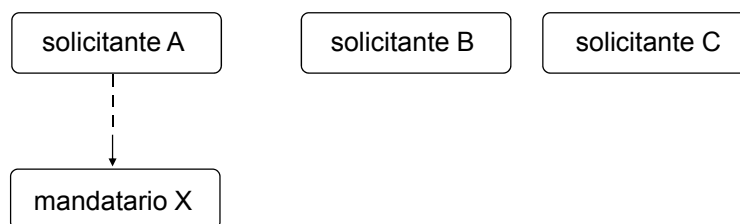


- El solicitante A (por ejemplo una empresa), que ha sido nombrado su representante común por los otros solicitantes (por ejemplo los solicitantes inventores), nombra a su vez al mandatario X
- El mandatario X puede firmar, en nombre del representante común nombrado, por todos los solicitantes, todos los documentos e incluso retirar (Regla 90.3.c)), con la condición que todos los poderes se hallen en el expediente también en el caso de que una Administración PCT haya renunciado a la exigencia de presentación de poderes

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Agents-9  
23.10.2014

## Representante común "considerado" (Regla 90.2.b))



- No existe un mandatario común y los solicitantes no han nombrado un representante común. Por consiguiente, el solicitante A será el representante común "considerado" (es decir, el primer solicitante que figura en el petitorio, y que está facultado para presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora en la que se presentó la solicitud internacional)
- El mandatario X, nombrado únicamente por el solicitante A, puede firmar todos los documentos de todos los solicitantes, salvo el petitorio y cualquier declaración de retirada (Reglas 90.3.c) y 90bis.5.a))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Agents-10  
23.10.2014



## Reivindicación de prioridad y aportación de documentos de prioridad

- Requisitos del PCT
- Documentos de prioridad
- Corrección/adición de reivindicaciones de prioridad
- Restauración del derecho de prioridad

## El derecho de prioridad (1) (Artículo 4 del Convenio de París)

- La presentación de una solicitud de patente por un solicitante en un país miembro permite al solicitante (o a su causahabiente) disfrutar de ciertos derechos al solicitar protección por patente en los demás países miembros en un plazo de 12 meses
- A los efectos del estado anterior de la técnica, se considera que las solicitudes posteriores se han presentado en la misma fecha que la primera solicitud
- El derecho de prioridad sólo se puede basar en la primera solicitud sobre la misma materia (véase el Convenio de París, Art.4C.4) para las excepciones)

## El derecho de prioridad (2) (Artículo 4 del Convenio de París)

- Es posible reivindicar prioridades múltiples y parciales
- La solicitud posterior debe versar sobre la misma materia que la primera solicitud cuya prioridad se reivindica
- La retirada, el abandono o el rechazo de la primera solicitud no destruye su capacidad de ser base de la prioridad

## Fecha de prioridad (Artículo 2(xi) del PCT)

- La fecha de prioridad para el cómputo de plazos significa:
  - cuando la solicitud internacional contiene una reivindicación de prioridad, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica
  - cuando la solicitud internacional contiene varias reivindicaciones de prioridad, la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica
  - cuando la solicitud internacional no contiene una reivindicación de prioridad, la fecha de presentación internacional

## Reivindicación de prioridad (Artículo 8 y Regla 4.10 del PCT)

- La solicitud internacional puede contener una declaración que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores
  - presentadas en o por medio de una solicitud regional o internacional, para cualquier país parte del Convenio de París y/o
  - presentadas en cualquier Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no parte del Convenio de París

## Contenido de las reivindicaciones de prioridad (Regla 4.10) (1)

- Solicitud nacional anterior:
  - fecha de presentación
  - número de la solicitud
  - país parte del Convenio de París o miembro de la OMC en que se presentó la solicitud anterior

## Contenido de las reivindicaciones de prioridad (Regla 4.10) (2)

### ■ Solicitud regional anterior:

- fecha de presentación
- número de solicitud
- organismo competente para la concesión de patentes regionales (en la práctica, la oficina regional afectada)
- en el caso de que al menos un país parte del tratado regional de patentes no sea parte del Convenio de París ni miembro de la OMC, será designado al menos un país parte de ese Convenio o miembro de esa Organización en que se presentó la solicitud

## Contenido de las reivindicaciones de prioridad (Regla 4.10) (3)

### ■ Solicitud internacional anterior:

- Fecha de presentación internacional
- Número de solicitud internacional
- Oficina receptora en que se presentó la solicitud internacional anterior

## Presentación de documentos de prioridad (Regla 17.1)

- Cuando se reivindica la prioridad de una solicitud nacional, regional o internacional anterior, el solicitante debe proporcionar un documento de prioridad por cada solicitud anterior correspondiente (es decir, una copia certificada de la solicitud anterior)
  - presentando ese documento directamente a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional (Regla 17.1a)); o
  - sólo si la solicitud anterior se presentó en la Oficina que actúa como Oficina receptora, solicitando que la Oficina receptora prepare ese documento y lo transmita a la Oficina Internacional (Regla 17.1b)); o
  - pidiendo a la Oficina Internacional (IB) que obtenga el documento de prioridad en una biblioteca digital (Regla 17.1b-*bis*)) (sólo en el caso de las Oficinas que participan en el Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad (DAS)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-9  
07.05.2015

## Plazo para la presentación de documentos de prioridad (Regla 17.1)

- El solicitante presenta el documento de prioridad directamente a la RO:
  - en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad
- El solicitante presenta el documento de prioridad directamente a la IB:
  - antes de la publicación internacional
- Se pide a la RO que prepare y transmita el documento de prioridad a la IB:
  - en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad
- Transmisión vía DAS a la IB:
  - Se pone el documento de prioridad a disposición de la IB por medio del servicio DAS y se pide a la IB que obtenga el documento de prioridad antes de la publicación internacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-10  
07.05.2015

## Otras reglas relativas a reivindicaciones de prioridad

- Corrección o adición de una reivindicación de prioridad
  - Regla 26*bis*.1
  - Regla 91
  
- Restauración del derecho de prioridad
  - Regla 26*bis*.3

Priority claims-11  
07.05.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad (DAS)

- Base legal:
  - Regla 17.1.b-*bis*ii) del PCT
  - Instrucciones Administrativas 715 y 716
  
- Los solicitantes pueden pedir a la Oficina Internacional y a algunas Oficinas designadas, que obtengan de una biblioteca digital los documentos de prioridad
  
- Oficinas que participan: AU, CN, DK, ES, FI, GB, IB, JP, KR, SE, US
  
- Para obtener más información sobre el servicio DAS, véase: [www.wipo.int/das/en](http://www.wipo.int/das/en)

Priority claims-12  
07.05.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Obtención de documentos de prioridad por medio del DAS

- Se puede pedir a la Oficina Internacional que obtenga una copia de la solicitud anterior, en formato electrónico, por medio del Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad (DAS)
- Actualmente, este servicio sólo está disponible para solicitudes nacionales anteriores presentadas en AU, CN, DK, ES, FI, GB, JP, KR, SE, US y solicitudes internacionales presentadas en AU, CN, DK, ES, FI, SE y RO/IB
- La Oficina en que fue presentada la solicitud nacional anterior se denominará Oficina de Primera Presentación (OFF), u Oficina de depósito
- La Oficina que obtiene el documento se denominará Oficina de Segunda Presentación (OSF) u Oficina con acceso

Priority claims-13  
07.05.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## ¿Cómo utilizar el DAS?

- Pedir a la Oficina de Primera Presentación que ponga la solicitud anterior a disposición por medio del DAS
- La Oficina de Primera presentación (o la Oficina Internacional en su nombre) facilita al solicitante el código de acceso
- Presentar la solicitud internacional y pedir que la Oficina Internacional obtenga el documento de prioridad por medio del servicio DAS marcando la casilla correspondiente en el petitorio incluyendo el código de acceso
- La Oficina Internacional obtiene el documento por medio del DAS y envía confirmación al solicitante mediante el formulario PCT/IB/304

Priority claims-14  
07.05.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Pedir la obtención del documento mediante DAS

- Marcar la casilla correspondiente a la reivindicación de prioridad en la página de la prioridad e indicar el código de acceso

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-15  
07.05.2015

## Corrección o adición de reivindicaciones de prioridad

- ¿Qué tipo de problema se puede presentar?
  - omisión de una reivindicación de prioridad
  - omisión de la fecha de prioridad
  - falta de indicaciones de fecha, número o país donde se efectuó la presentación
  - fecha de presentación de la solicitud anterior más de 12 meses antes de la fecha de presentación internacional
  - presentación anterior en un país que no sea parte en el Convenio de París o Miembro de la Organización Mundial del Comercio
- Disposiciones aplicables:
  - Artículo 8
  - Reglas 4.10, 26bis, 48.2.a)vii) y 91

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-16  
07.05.2015



## Corrección y adición de reivindicaciones de prioridad que afectan la fecha de prioridad (Regla 26bis) (1)

### ■ Casos:

- adición de una reivindicación de prioridad con una fecha de presentación anterior a cualquier otra reivindicación de prioridad presente en la solicitud
- corrección de la fecha de presentación de la reivindicación de prioridad más antigua

Priority claims-17  
07.05.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Corrección y adición de reivindicaciones de prioridad que afectan la fecha de prioridad (Regla 26bis) (2)

### ■ Plazo aplicable:

- dentro de un plazo de 4 meses desde la fecha de presentación internacional o
- posiblemente más tarde, si el primero de los plazos siguientes expira después del plazo de 4 meses:
  - dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad antes de la corrección o adición
  - dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad después de la corrección o adición

Priority claims-18  
07.05.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Corrección y adición de reivindicaciones de prioridad que afectan la fecha de prioridad (Regla 26bis) (3)

- toda corrección de una reivindicación de prioridad recibida antes de que la Oficina receptora o la Oficina Internacional haya declarado anulada la reivindicación de prioridad y antes de un mes después de que haya expirado el plazo arriba mencionado, será considerada como recibida a tiempo (Regla 26bis.2.b))

NOTA: No se aplica a adiciones de reivindicaciones de prioridad

## Corrección y adición de reivindicaciones de prioridad que no afectan la fecha de prioridad (Regla 26bis) (1)

### ■ Casos relativos a:

- correcciones que no afectan la fecha de presentación de una reivindicación de prioridad
- adición de una reivindicación de prioridad con una fecha de presentación posterior a la más antigua reivindicación de prioridad presente en la solicitud
- correcciones de la fecha de presentación de una reivindicación de prioridad que no sea la más antigua

## Corrección y adición de reivindicaciones de prioridad que no afectan la fecha de prioridad (Regla 26bis) (2)

### ■ Plazos aplicables:

#### □ Regla 26bis.1.a):

- dentro de un plazo de 4 meses desde la fecha de presentación internacional: o
- dentro de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, el plazo que expire más tarde
- toda corrección de una reivindicación de prioridad recibida antes que la Oficina Receptora o la Oficina Internacional haya declarado anulada la reivindicación de prioridad y antes de un mes después que haya expirado el plazo arriba mencionado, será considerada como recibida a tiempo (Regla 26bis.2.b)

NOTA: No se aplica a adiciones de reivindicaciones de prioridad

- Regla 91: dentro de un plazo de 26 meses a partir de la fecha de prioridad

Priority claims-21  
07.05.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Requerimiento para corregir una reivindicación de prioridad (1)

### ■ Formularios utilizados:

- Oficina receptora: formulario PCT/RO/110
- Oficina Internacional: formulario PCT/IB/316

### ■ Se requerirá al solicitante corregir una irregularidad en una reivindicación de prioridad (Regla 26bis.2.a)) si:

- la reivindicación de prioridad no cumple con lo dispuesto en la Regla 4.10
- cualquier indicación en la reivindicación de prioridad no es la misma que la indicación correspondiente que figura en el documento de prioridad
- la solicitud internacional tiene una fecha de presentación internacional fuera del período de prioridad

Priority claims-22  
07.05.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Requerimiento para corregir una reivindicación de prioridad (2)

- La Oficina receptora también llamará la atención del solicitante sobre la posibilidad de solicitar la restauración del derecho de prioridad (Regla 26bis.3) si la fecha de presentación internacional está fuera del período de prioridad pero dentro del plazo de dos meses desde la fecha de vencimiento del mismo
- Si, tras el requerimiento, el solicitante no corrige la reivindicación de prioridad, dicha reivindicación de prioridad será considerada nula a los efectos del procedimiento según el PCT (Regla 26bis.2.b))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-23  
07.05.2015

## Requerimiento para corregir una reivindicación de prioridad (3)

- Sin embargo, una reivindicación de prioridad no será considerada nula sólo porque: (Regla 26bis.2.c)):
  - falta la indicación del número de la solicitud anterior; o
  - la indicación en la reivindicación de prioridad no es la misma que la indicación correspondiente que figura en el documento de prioridad; o
  - la fecha de presentación internacional está fuera del período de prioridad pero dentro del plazo de dos meses desde la fecha de vencimiento del mismo

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-24  
07.05.2015

## Requerimiento para corregir una reivindicación de prioridad (4)

- La verificación de que la reivindicación de prioridad es considerada nula a los efectos de procedimiento según el PCT no impedirá a cualquier Oficina designada reconocer dicha prioridad a los efectos de la fase nacional si lo permite o exige la legislación nacional
- Aviso a terceros: se pueden aplicar diferentes fechas de prioridad en diferentes Estados designados (Reglas 26bis.2.d) y 48.2.a)ix))

## Publicación de informaciones relativas a correcciones o adiciones de reivindicaciones de prioridad (1)

- Informaciones relativas a una reivindicación de prioridad considerada nula o no considerada nula sólo porque:
  - falta la indicación del número
  - hay inconsistencia con el documento de prioridad
  - tiene una fecha de presentación internacional fuera del período de prioridad pero dentro del plazo de dos meses desde la fecha de vencimiento del mismo

serán publicadas gratuitamente por la Oficina Internacional junto con, si se aplica, la información entregada por el solicitante relativa a dicha reivindicación de prioridad (Regla 26bis.2.d))

## Publicación de informaciones relativas a correcciones o adiciones de reivindicaciones de prioridad (2)

- Corrección o adición de la reivindicación de prioridad según la Regla 26*bis*.1.a):

Después del vencimiento del plazo para corregir o añadir una reivindicación de prioridad, el solicitante podrá pedir a la Oficina Internacional (Regla 26*bis*.2.e)) que publique la información relativa a dicha reivindicación de prioridad:

- dentro del plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad; y
- sujeto al pago de una tasa

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-27  
07.05.2015

## Restauración del derecho de prioridad Administraciones competentes

- RO durante la fase internacional (Regla 26*bis*.3)
- DO durante la fase nacional (Regla 49*ter*.2)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-28  
07.05.2015

## Restauración del derecho de prioridad

### Criterios aplicables

#### ■ Dos criterios posibles para la restauración:

- la no presentación de la solicitud dentro del período de prioridad ocurrió a pesar de haber actuado con la diligencia debida según las circunstancias,
- la no presentación de la solicitud dentro del período de prioridad fue no intencional

#### ■ Todas las Oficinas deben aplicar al menos uno de esos criterios o pueden aplicar ambos; las oficinas designadas pueden aplicar también un criterio más favorable según su legislación nacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-29  
07.05.2015

## Restauración del derecho de prioridad por la Oficina receptora (Regla 26bis.3)

#### ■ Condiciones:

- se debe presentar la petición en la RO
- plazo máximo: 2 meses contados a partir de la fecha de vencimiento del período de prioridad
- se debe indicar las razones del incumplimiento del plazo
- de preferencia, se presentará una declaración u otra prueba que apoye dicha declaración
- si procede, se pagará la tasa prescrita

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-30  
07.05.2015

## Restauración del derecho de prioridad Efectos en el caso de no restauración por la RO (Regla 26bis.3)

- Toda reivindicación de prioridad de una solicitud anterior presentada en menos de 14 meses antes de la fecha de presentación internacional
  - permanecerá en la solicitud, incluso si la RO no restaura la prioridad (Regla 26bis.2.c)iii))
  - servirá de base para calcular los plazos durante la fase internacional
- La validez en la fase nacional de dicha reivindicación de prioridad no está asegurada

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-31  
07.05.2015

## Restauración del derecho de prioridad Efecto en la fase nacional (Regla 49ter.1) (1)

- Efecto en la fase nacional de la restauración por la RO:
  - la restauración por la RO basada en el criterio de la “diligencia debida” produce efectos en todas las DOs
  - la restauración por la RO basada en el criterio de “falta de intencionalidad” produce efectos en aquellas DOs que aplican tal criterio (u otro más indulgente)
  - la restauración por la RO no es vinculante de manera concluyente en todas las DOs: posibilidad de las DOs de efectuar una revisión limitada
  - la denegación por la RO de la restauración no es vinculante para las DOs

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Priority claims-32  
07.05.2015



## Restauración del derecho de prioridad Efecto en la fase nacional (Regla 49ter.1) (2)

- Un cierto número de ROs y DOs notificaron declaraciones de incompatibilidad con la legislación nacional; ver el sitio web de la OMPI en:  
[http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf)

## Restauración del derecho de prioridad Declaraciones de incompatibilidad notificadas por Oficinas

Las siguientes Oficinas han notificado a la Oficina Internacional (IB) la incompatibilidad de la Regla 26bis.3a) a i), la Regla 49ter.1a) a d) y/o la Regla 49ter.2a) a g) con su legislación nacional/regional:

- ❑ Incompatibilidad como RO (Regla 26bis.3j)):  
BE, BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, IT, JP\*, KR, NO, PH
- ❑ Incompatibilidad con los efectos de la decisión de la RO como DO (Regla 49ter.1g)):  
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, JP\*, KR, LT, MX, NO, PH, TR
- ❑ Incompatibilidad como DO (Regla 49ter.2h)):  
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, JP\*, KR, MX, NO, PH, TR

\* Notificación retirada desde el 1 de abril de 2015 (JP)  
Véase "Reservas, declaraciones, notificaciones e incompatibilidades relativas al PCT" - [www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html)



## Irregularidades que se pueden corregir sin afectar la fecha de presentación internacional (1)

- Presentación de la solicitud internacional ante una Oficina no competente por nacionalidad o domicilio del solicitante (Artículo 11.1)i), Regla 19.4.a)i))
- Presentación de la solicitud internacional en un idioma no aceptado por la Oficina receptora (Regla 19.4.a)ii))
- Errores en la indicación de la nacionalidad y/o domicilio del solicitante (Instrucción 329 de las Instrucciones Administrativas)
- Idioma no admitido para el petitorio, el resumen, el texto de los dibujos (Regla 26.3ter)

## Irregularidades que se pueden corregir sin afectar la fecha de presentación internacional (2)

- Reivindicación de prioridad incompleta, errónea u omitida (Regla 26*bis*)
- Tasas sin pagar o no completamente pagadas (Regla 16*bis*)
- Omisión de la firma en el petitorio (Regla 4.15)
- Declaraciones de la Regla 4.17 incompletas, erróneas u omitidas (Regla 26*ter*)
- Irregularidades formales (Reglas 11 y 26)
- Omisión del título de la invención
- Omisión del resumen
- Errores evidentes (Regla 91)

Defects-3  
15.07.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Irregularidades que pueden dar lugar a una fecha de presentación internacional ulterior (Regla 20.5)

- omisión de hojas de
  - descripción
  - reivindicaciones
  - dibujos

Defects-4  
15.07.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Elementos y partes omitidos de la solicitud internacional (Regla 20) (1)

### ■ Objetivo:

permite la inclusión de elementos o partes que hayan sido accidentalmente omitidos y que están incluidos en la solicitud prioritaria sin afectar la fecha de presentación internacional

- elemento = toda la descripción o todas las reivindicaciones
- parte = parte de la descripción, parte de las reivindicaciones o parte o todas las páginas de dibujos

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Defects-5  
15.07.2014

## Elementos y partes omitidos de la solicitud internacional (Regla 20) (2)

### ■ Condiciones:

- la prioridad ha sido reivindicada en la fecha de presentación internacional (Regla 4.18)
- la solicitud prioritaria contiene el elemento o parte omitido (Regla 20.6.b))
- el petitorio contiene una declaración (condicional) de incorporación por referencia (Regla 4.18)
- confirmación de la incorporación por referencia dentro del plazo prescrito (Reglas 20.6 y 20.7)

### ■ Administración competente: la Oficina receptora (RO)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Defects-6  
15.07.2014

## Confirmación de incorporación por referencia (Reglas 20.6 y 20.7) (1)

- Plazo: 2 meses a partir de la presentación de la solicitud o del requerimiento para corregir (Regla 20.7)
- Documentos que presentar (Regla 20.6):
  - notificación de confirmación
  - hojas omitidas
  - copia de la solicitud anterior tal y como se presentó a menos que ya se haya presentado el documento de prioridad
  - una traducción, si no está en el idioma de la solicitud internacional
  - indicación del lugar en el documento de prioridad (y su traducción) donde se encuentran las partes omitidas

Defects-7  
15.07.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Confirmación de incorporación por referencia (Reglas 20.6 y 20.7) (2)

- Si no se han cumplido todos los requisitos para la incorporación por referencia (por ejemplo, si un elemento o parte omitido no está contenido en su totalidad en la solicitud anterior):
  - se le asigna una fecha de presentación ulterior a la solicitud internacional (fecha de recepción del elemento o parte omitido),
  - el solicitante puede requerir que no se considere la parte omitida (Regla 20.5.e))

Defects-8  
15.07.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Requerimiento de la Oficina receptora (RO) para corregir defectos según el Artículo 11.1) (Regla 20.3)

- Cuando falta la totalidad de la descripción o todas las reivindicaciones, la Oficina receptora (RO) requiere al solicitante para que:
  - presente una corrección según el Artículo 11.2) y a la solicitud internacional se le otorga una fecha de presentación ulterior o,
  - confirme según la Regla 20.6.a) que el elemento se incorpora por referencia según la Regla 4.18 y se mantiene la fecha de presentación internacional

## Efecto de la incorporación por referencia en la fase nacional (Regla 82<sup>ter</sup>.1.b))

- Las Oficinas designadas (DO) pueden, hasta cierto límite, revisar la decisión que permite la incorporación por referencia
- Un cierto número de RO y DO efectuaron declaraciones de incompatibilidad con la legislación nacional  
Ver el sitio web de la OMPI en:  
[http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf)

## Incorporación por referencia Declaraciones de incompatibilidad con la legislación nacional

■ Las siguientes Oficinas han notificado a la Oficina Internacional (IB) la incompatibilidad de las Reglas 20.3.a)ii) y b)ii), 20.5.a)ii) y d), y 20.6 con su legislación nacional/regional:

- ❑ Incompatibilidad en calidad de RO (Regla 20.8.a)):  
BE, CU, CZ, DE, ID, IT, KR, MX
- ❑ Incompatibilidad en calidad de DO (Regla 20.8.b)):  
CN, CU, CZ, DE, ID, KR, LT, MX, TR

## Rectificación de errores evidentes (1) (Regla 91)

■ Ninguna rectificación se debe hacer sin la autorización expresa:

- ❑ de la Oficina receptora en caso de error en el petitorio
- ❑ de la Administración de Búsqueda en caso de error en cualquier parte de la solicitud internacional que no sea el petitorio o en cualquier documento sometido a aquella Administración,
- ❑ de la Administración de Examen Internacional en caso de error en cualquier parte de la solicitud internacional que no sea el petitorio o en cualquier documento sometido a aquella Administración,
- ❑ de la Oficina Internacional en caso de error en un documento que no sea la solicitud internacional, modificaciones o correcciones relacionados a esta solicitud, sometido a la Oficina Internacional

■ Plazo: 26 meses a partir de la fecha de prioridad (Regla 91.2)

## Rectificación de errores evidentes (2) (Regla 91)

- Aclaración en cuanto a los errores que no se pueden rectificar según la Regla 91:
  - hojas o elementos omitidos
  - error en el resumen
  - errores en las modificaciones según el Artículo 19
  - errores en las reivindicaciones de prioridad cuando resulten en un cambio de la fecha de prioridad
  
- Las DOs podrán no tener en cuenta una rectificación “si determinan que no habrían autorizado ésta, de haber sido la Administración competente”, pero deben dar al solicitante la oportunidad de presentar observaciones (Regla 91.3.f)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Defects-13  
15.07.2014

## Rectificación de errores evidentes (3) (Publicación, Regla 48.2)

- Petición de rectificación autorizada:
 

si se recibe después de haber finalizado los preparativos técnicos para la publicación, la Oficina Internacional (IB) publicará un informe donde se reflejan las rectificaciones, toda hoja de sustitución y petición de rectificación junto con la republicación de la página de portada (Regla 48.2.i)
  
- Petición de rectificación denegada:
 

será publicada, previa petición del solicitante dentro del plazo de 2 meses a partir de la denegación y contra el pago de una tasa, junto con las razones de la denegación y un breve comentario del solicitante (Regla 91.3.d); si se recibe después de haber finalizado los preparativos técnicos para la publicación, se republicará cuanto antes con la republicación de la página de portada (Regla 48.2.k))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Defects-14  
15.07.2014



## Procedimiento de corrección (Regla 26.4)

- Corrección en el petitorio:  
se puede enunciar en una carta
- Corrección de cualquier otro elemento de la solicitud internacional diferente del petitorio:  
se deberá presentar una hoja de sustitución y una carta indicando las diferencias entre la hoja que se sustituye y la de sustitución

## ¿Qué es una hoja de reemplazo? (Reglas 26.4a), 46.5a) y 66.8a)) (1)

- Una hoja presentada durante la fase internacional que sea diferente de la hoja original (o previamente) presentada porque contiene:
  - correccion(es) de defectos formales (Regla 26)
  - rectificacion(es) de errores evidentes (Regla 91)
  - modificacion(es) de reivindicaciones (Artículo 19)
  - modificacion(es) de descripción, reivindicaciones, dibujos (Artículo 34)
  - cambio(s) en la indicación(es) del petitorio relativo a solicitantes, inventores, mandatarios, etc. (Regla 92bis)

## ¿Qué es una hoja de reemplazo? (Reglas 26.4a), 46.5a) y 66.8a)) (2)

- Es requerida en todos los casos en que la corrección/rectificación/modificación sea de tal naturaleza que no se pueda comunicar en una carta y ser transferida a la hoja original (o previamente) presentada sin afectar la claridad y directa reproducción de la referida hoja
- Debe ser acompañada de una carta donde se explica las diferencias entre la hoja de reemplazo y la que se sustituyó

## Procedimientos de corrección adicionales

- Control y posibilidad de corrección ante las Oficinas designadas/elegidas (Artículos 24.2), 25, 26, 39.3) y 48, Reglas 82*bis* y 82*ter*)



Regla 92bis: cubre entre otros, los siguientes casos

- Cambio de nombre
- Cambio de dirección
- Cambio de nacionalidad
- Adición/retirada de un inventor
- Fallecimiento de un inventor
- Cambio de solicitante (documento de cesión, adición, retirada)
- Cambio de mandatario

## Petición de registro de cambios según la Regla 92bis

- Se debe presentar por escrito
- Se puede presentar en la Oficina Internacional o en la Oficina receptora
- En general, no se exige prueba para ningún cambio efectuado durante la fase internacional (las Oficinas designadas pueden, no obstante, exigir ciertas pruebas (por ejemplo, un documento de cesión) al inicio de la fase nacional)
- La Oficina Internacional notificará al solicitante (usando el formulario PCT/IB/306) que el cambio solicitado ha sido registrado

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Changes 92bis-3  
29.01.2014

## Plazo para presentar una petición de registro de cambios en virtud de la Regla 92bis (1)

- la petición debe llegar a la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad
  - en consecuencia, se recomienda presentar dicha petición directamente a la Oficina Internacional aún cuando sea posible hacerlo en la Oficina receptora
- si la petición llegase a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo aplicable, el cambio no se tomará en consideración y el solicitante deberá pedir el registro del cambio en cada una de las respectivas Oficinas designadas o elegidas

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Changes 92bis-4  
29.01.2014

## Plazo para presentar una petición de registro de cambios en virtud de la Regla 92bis (2)

- si el solicitante desea que un cambio sea tomado en consideración en la publicación internacional de la solicitud internacional, la petición deberá llegar a la Oficina Internacional antes de finalizar los preparativos técnicos de la publicación internacional (en general 15 días antes de la fecha de publicación)
- si la petición no ha sido facilitada a tiempo para que se tome en cuenta en la publicación internacional, la Oficina Internacional lo notificará a las respectivas Oficinas designadas o elegidas

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Changes 92bis-5  
29.01.2014

## Registro de cambios relativos al solicitante según la Regla 92bis

- si la petición de cambio relativa al solicitante es presentada por una persona que todavía no se ha indicado en la solicitud (“el nuevo solicitante”) sin el consentimiento escrito del solicitante, se debe presentar una copia del documento de cesión u otro documento que pruebe el cambio
- si la petición de cambio relativa al solicitante es presentada por el mandatario del nuevo solicitante, se deberá entregar, al mismo tiempo, un poder firmado por el nuevo solicitante

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Changes 92bis-6  
29.01.2014



## La Oficina receptora (1)

- Especifica la Administración o las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para efectuar la búsqueda de solicitudes internacionales presentadas ante su Oficina (Artículo 16.2))
- Especifica la Administración o las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes para efectuar el examen preliminar internacional de solicitudes internacionales presentadas ante su Oficina (Artículo 32.2))
- Prescribe el idioma o los idiomas en que se deben presentar las solicitudes internacionales (Regla 12.1.a y c))
- Fija el importe de la tasa de transmisión (Regla 14.1.b))

## La Oficina receptora (2)

- Comprueba si es competente para actuar como Oficina receptora en cuanto a nacionalidad/domicilio (Regla 19.1 ó 19.2), idioma de presentación (Regla 12.1.a) y, cuando procede, transmite la solicitud internacional a la Oficina Internacional como Oficina receptora (Regla 19.4)
- Concede o deniega una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1) y Regla 20)
- Decide sobre peticiones de incorporación por referencia de partes omitidas (Reglas 20.5 a 20.7)
- Comprueba si se han incluido los dibujos mencionados (Artículo 14.2))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Ro functions-3  
29.01.2014

## La Oficina receptora (3)

- Comprueba si es necesaria una traducción de la solicitud internacional (Reglas 12.3 y 12.4)
- Comprueba si hay irregularidades en cuanto a la forma (Artículo 14.1))
- Percibe las tasas para la RO, la ISA y la IB (Reglas 14, 15 y 16)
- Comprueba si se han pagado a tiempo las tasas exigidas (Regla 16bis)
- Comprueba la(s) reivindicación(es) de prioridad (Reglas 4.10 y 26bis)
- Decide sobre peticiones de restauración del derecho de prioridad (Regla 26bis.3)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Ro functions-4  
29.01.2014

## La Oficina receptora (4)

- Si la ley nacional lo requiere, obtiene la autorización en materia de seguridad nacional (si la Oficina receptora es una Oficina regional o la Oficina Internacional, la autorización es responsabilidad del solicitante)
- Entrega el ejemplar original a la IB y la copia de búsqueda a la ISA, incluso cualquier traducción prescrita (Artículo 12 y Reglas 22.1 y 23.1)
- Transmite y recibe correspondencia de los solicitantes y de las autoridades internacionales
- Establece copias certificadas de solicitudes PCT presentadas ante la Oficina (Regla 21.2)





## La Oficina Internacional como Oficina receptora (RO/IB) (1)

- La Oficina Internacional funciona como Oficina receptora para los nacionales y las personas domiciliadas en todos los Estados contratantes del PCT (Regla 19.1.a)iii))
- El cumplimiento con las disposiciones de seguridad nacional incumbe al solicitante
- RO/IB acepta solicitudes internacionales en CUALQUIER idioma
- La competencia de las ISA y las IPEA se determinará como si la solicitud internacional hubiese sido presentada en una Oficina nacional o regional competente (Reglas 35.3.a y 59.1.b)). La elección de la ISA deberá indicarse en el petitorio (Reglas 4.1.b)iv) y 4.14**bis**)

## La Oficina Internacional como Oficina receptora (RO/IB) (2)

- El mandatario tiene derecho a ejercer ante la Oficina Internacional si está facultado para actuar ante una Oficina nacional o regional competente (Regla 83.1 *bis*)
- La RO/IB ha renunciado al requerimiento de que se presente un poder separado o la copia de un poder general respecto de cualquier mandatario o representante común indicado en el Recuadro IV del petitorio, sujeto a ciertas condiciones (vease: [www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/p\\_a\\_waivers.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/p_a_waivers.pdf))
- No se requerirá el pago de la tasa de transmisión a solicitantes de algunos Estados contratantes

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB-RO-3  
29.01.2014

## Transmisión de solicitudes internacionales a RO/IB (Regla 19.4) (1)

- Casos en los que la solicitud internacional será transmitida a la RO/IB como Oficina receptora:
  - si la presenta un solicitante de un Estado contratante del PCT ante una Oficina que no es competente como Oficina receptora por razones de nacionalidad o domicilio del solicitante
  - si se presenta en un idioma no aceptado por la Oficina receptora
  - por cualquier otra razón, cuando la Oficina receptora y la Oficina Internacional, con la autorización del solicitante, deciden la transmisión

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB-RO-4  
29.01.2014

## Transmisión de solicitudes internacionales a RO/IB (Regla 19.4) (2)

### ■ Condiciones para la transmisión:

- cuando se hayan cumplido los requisitos en materia de seguridad nacional
- cuando haya sido pagada una tasa que equivale a la tasa de transmisión (no todas las Oficinas la exigen)

### ■ Efectos de la transmisión sobre la fecha de presentación internacional:

la fecha de presentación internacional será la fecha de recepción por la Oficina “no competente” a condición de que

- se cumplan los requisitos mínimos para la concesión de una fecha de presentación internacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB-RO-5  
29.01.2014

## Transmisión de solicitudes internacionales a RO/IB (Regla 19.4) (3)

### ■ Consecuencias de la transmisión:

- todas las tasas de presentación del PCT serán pagaderas a la Oficina Internacional en francos suizos, euros o dólares de los Estados Unidos
  - el plazo de un mes para el pago se calculará desde la fecha de recepción por la Oficina Internacional como Oficina receptora (RO/IB)
- serán reembolsadas todas las tasas pagadas a la Oficina receptora, menos la tasa de transmisión (si es exigida)
- se comprobará que la persona designada anteriormente como mandatario tiene derecho a representar al solicitante ante la Oficina Internacional (Regla 83.1bis)
- se comprobará que la Administración encargada de la búsqueda internacional seleccionada por el solicitante es competente (Regla 35)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB-RO-6  
29.01.2014

## Presentación por fax de solicitudes PCT ante la RO/IB (1)

- La RO/IB acepta la transmisión por fax de cualquier documento, incluidas las solicitudes internacionales: en algunos casos se deberá transmitir el original en un plazo de 14 días, en otros a petición únicamente (14 días o más)\*
- Aviso sobre la diferencia de horario: cuando haya un plazo para la presentación de un documento, será la fecha de recibo en la localidad de Ginebra que determinará si el documento fue presentado antes del vencimiento del plazo (Regla 80.4.b))
- Cualquier fallo mecánico u otro problema relacionado con la transmisión por fax quedará a riesgo del solicitante (Regla 92.4.c))

IB-RO-7  
29.01.2014

\* Ver la *Guía del Solicitante PCT*, Fase internacional, Anexo B2(IB)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Presentación por fax de solicitudes PCT ante la RO/IB (2)

- Acuse de recibo de una solicitud PCT– Formulario PCT/RO/199: por fax, cuando el número de fax esté indicado por el solicitante/agente/remiteante; (asimismo) por envío especial (fuera de Europa)
- La RO/IB decidirá en caso de reclamaciones, si el solicitante está en desacuerdo con la decisión tomada relativa a la recepción de las páginas

IB-RO-8  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Presentación de documentos de prioridad con respecto a solicitudes PCT/IB (1)

- Si la prioridad de una solicitud nacional, regional o internacional anterior (en una RO que no sea RO/IB) se reivindica en una solicitud PCT presentada en la RO/IB, o transmitida en virtud de la Regla 19.4 a la RO/IB:
  - el solicitante no podrá pedir que la RO/IB prepare una copia certificada conforme a dicha solicitud (“documento de prioridad”) dado que la RO/IB no es la oficina donde se presentó esta solicitud anterior
  - si se ha marcado la casilla correspondiente en el Recuadro VI del petitorio, la RO/IB suprimirá esta indicación ex officio

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB-RO-9  
29.01.2014

## Presentación de documentos de prioridad con respecto a solicitudes PCT/IB (2)

- el solicitante debe pedir el documento de prioridad a la oficina nacional o regional o a la Oficina receptora correspondiente y entregarlo en el plazo de 16 meses – Aviso importante: aún cuando la oficina correspondiente envíe el documento de prioridad a la IB en nombre del solicitante, se aplica el plazo de 16 meses (es decir, no se aplica la Regla 17.1.b); y para observar el plazo, se podrá transmitir por fax el documento y confirmarlo con la presentación ulterior del original
- Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud PCT/IB anterior en una solicitud PCT/IB posterior, se marcará con una cruz la casilla correspondiente en el Recuadro VI del petitorio, y la RO/IB deberá preparar y transmitir el documento de prioridad a la IB (Reglas 17.1.b) y 21.2)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB-RO-10  
29.01.2014

## Traducción a los fines de la búsqueda internacional (Reglas 12.3 y 20.1.c) y d)) (1)

■ Cuando la solicitud internacional haya sido presentada en la RO/IB en un idioma que no es aceptado por la ISA encargada de la búsqueda internacional, el solicitante deberá:

- entregar a la RO/IB
- en un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la RO/IB
- una traducción de la solicitud internacional en un idioma que sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional y sea un idioma de publicación

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB-RO-11  
29.01.2014

## Traducción a los fines de la búsqueda internacional (Regla 12.3.c) y e)) (2)

■ En cuanto la RO/IB haya enviado al solicitante la notificación del número de la solicitud PCT y la fecha de presentación internacional, si el solicitante no ha entregado la traducción exigida, la RO/IB requerirá al solicitante para que:

- entregue la traducción exigida dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB-RO-12  
29.01.2014

## Traducción a los fines de la búsqueda internacional (Regla 12.3.c) y e)) (3)

- si no se hubiese proporcionado dentro de ese plazo, la presente (y pague, cuando proceda, una tasa por entrega tardía equivalente al 25% de la tasa de presentación internacional) en el plazo de
  - un mes a partir de la fecha de requerimiento o, de
  - dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la RO/IB, aplicándose el plazo que venza más tarde

## Falta de entrega de una traducción o falta de pago de la tasa por entrega tardía (Regla 12.3.d))

- Cuando el solicitante no haya entregado en el plazo indicado la traducción exigida y pagado, si procede, la tasa por entrega tardía, la solicitud internacional se considerará retirada y la RO/IB lo declarará
- cualquier traducción o pago recibido por la RO/IB
  - antes de que la RO/IB declare que la solicitud internacional se considera retirada y
  - antes del vencimiento del plazo de 15 meses a partir de la fecha de prioridad

se considerará recibido antes del vencimiento del plazo aplicable, es decir, un mes a partir de la fecha del requerimiento o dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional (aplicándose el plazo que venza más tarde)



## Responsabilidades de la Administración encargada de la búsqueda internacional (1)

- Comprobación de la exigencia de unidad de la invención (Reglas 13 y 40)
- Comprobación del título (Regla 37); comprobación del resumen (Regla 38)
- Búsqueda de la invención reivindicada (Artículo 15.3), Regla 33.3)
- Autoriza rectificación de errores evidentes si el error figura:
  - en cualquier parte de la solicitud internacional salvo el petitorio (Regla 91.1(b)(ii))
  - en cualquier documento presentado a esa Administración (Regla 91.1(b)(iv))



## Responsabilidades de la Administración encargada de la búsqueda internacional (2)

- Emite el informe de búsqueda internacional (Reglas 42 y 43) o la declaración de que no se emitirá el informe de búsqueda internacional (Artículo 17.2))
- Emite la opinión escrita de la ISA (Regla 43bis): primera opinión no vinculante sobre si la invención parece nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-3  
18.01.2016

## Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA)

21 en total, 19 en funcionamiento

- |                  |  |
|------------------|--|
| ■ AT – Austria   | ■ KR – República de Corea  |
| ■ AU – Australia | ■ RU – Federación de Rusia   |
| ■ BR – Brasil    | ■ SE – Suecia  |
| ■ CA – Canadá    | ■ SG – Singapur  |
| ■ CL – Chile     | ■ UA – <i>Ucrania (aún no operativa)</i>   |
| ■ CN – China     | ■ US – Estados Unidos de América   |
| ■ EG – Egipto    | ■ EP – Oficina Europea de Patentes   |
| ■ ES – España    | ■ VP – <i>Instituto de Patentes de Visegrad (Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa) (aún no operativa)</i> |
| ■ FI – Finlandia |  |
| ■ IL – Israel    | ■ XN – Instituto Nórdico de Patentes (Dinamarca, Islandia, Noruega)  |
| ■ IN – India     |  |
| ■ JP – Japón     |  |

Oficina de presentación (Oficina receptora) decide sobre la que/las ISAs están disponibles

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-4  
18.01.2016

## Estado de la técnica según el Artículo 15.2) y la Regla 33

### ■ Novedad absoluta

- todo lo que se haya puesto a disposición del público,
- en cualquier parte del mundo,
- mediante una divulgación escrita,
- que sea susceptible de ayudar a determinar que la invención reivindicada es nueva o no y si implica o no actividad inventiva,
- siempre que la puesta a disposición del público se haya producido antes de la fecha de presentación internacional

### ■ Documentación mínima PCT (Regla 34)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-5  
18.01.2016

## Informe de búsqueda internacional (Reglas 42 y 43) (1)

### ■ Contiene:

- los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes
- indicación de las áreas técnicas objeto de búsqueda
- indicaciones relativas a cualquier determinación de falta de unidad de invención
- una lista de los documentos relativos al estado de la técnica pertinente
- indicaciones relativas a la estimación de que no puede efectuarse una búsqueda provechosa en cuanto a ciertas reivindicaciones (pero no todas)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-6  
18.01.2016

## Informe de búsqueda internacional (Reglas 42 y 43) (2)

- El informe de búsqueda internacional y la opinión escrita
  - se deben emitir en el plazo de 3 meses contados desde la fecha de recepción de la copia para la búsqueda por la Administración encargada de la búsqueda (es decir, normalmente en el plazo de 16 meses contados desde la fecha de prioridad, si se reivindica la prioridad), o
  - en el plazo de 9 meses contados desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-7  
18.01.2016

## Casos en que el informe de búsqueda internacional no será emitido (1)

- La solicitud internacional se refiere a una materia en relación con la cual la ISA no está obligada a la búsqueda y decide en este caso concreto no proceder a la búsqueda (Artículo 17(2)a)i) y Regla 39.1)
- La descripción, reivindicaciones o dibujos no cumplen los requisitos prescritos, de tal modo que no se pueda efectuar una búsqueda con sentido respecto de ninguna reivindicación (Artículo 17(2)a)ii))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-8  
18.01.2016

## Casos en que el informe de búsqueda internacional no será emitido (2)

- Si la solicitud internacional contiene la divulgación de una secuencia de nucleótidos o aminoácidos, pero:
  - la lista de secuencias no fue presentada, o
  - la lista presentada no está en conformidad con la norma prescrita en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas o no está en formato legible electrónicamente (Regla 13ter.1d)), o
  - la tasa por entrega tardía de la lista de secuencias no ha sido pagada dentro del plazo establecido (Regla 13ter.1d))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-9  
18.01.2016

## Casos en que el informe de búsqueda internacional no será emitido (3)

- Consecuencias:
  - La ISA hará una declaración de que el informe de búsqueda internacional no se ha emitido y esta declaración será publicada como parte de la publicación internacional, con la solicitud internacional (Regla 48.2a)v))
  - La solicitud internacional permanece válida pero la IPEA no estará obligada a realizar el examen preliminar internacional porque no dispondrá de un informe de búsqueda en que basar el examen (Regla 66.1e))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-10  
18.01.2016

## Opinión escrita de la ISA (Regla 43bis) (1)

- Opinión inicial preliminar y no vinculante sobre:
  - novedad (no previsto),
  - actividad inventiva (que no sea evidente)
  - aplicación industrial
- Se emitirá una opinión escrita para todas las solicitudes internacionales al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional
- La opinión escrita se envía al solicitante y a la Oficina Internacional con el informe de búsqueda internacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-11  
18.01.2016

## Opinión escrita de la ISA (Regla 43bis) (2)

- La opinión escrita se pone a disposición del público en PATENTSCOPE en su idioma original a partir de la fecha de publicación de la solicitud internacional
- No hay procedimientos formales para que los solicitantes respondan a la opinión escrita
- Los solicitantes pueden someter observaciones informales sobre la opinión escrita a la Oficina Internacional
  - Se ponen a disposición del público en su idioma original junto con la opinión escrita
  - Se comunican a las Oficinas Designadas junto con el IPRP (Capítulo I) cuando se envía este último (si se envía)
- Nota: el IPRP (Capítulo I) y su traducción se establecen en el plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-12  
18.01.2016

## Estado de la técnica para la opinión escrita de la ISA (Reglas 43bis1.b) y 64.1)

### ■ Estado de la técnica:

- el mismo que para los efectos de búsqueda internacional; PERO:
- fecha pertinente: todo lo que se haya puesto a disposición del público antes de la fecha de prioridad

- la ISA podrá pedir a la IB (Regla 66.7.a) una copia del documento de prioridad, sin embargo, si en el momento de emitir la opinión escrita de la ISA, no se ha puesto una copia a disposición de la ISA, la opinión escrita se emitirá con la suposición de que la fecha de prioridad es la fecha pertinente del estado de la técnica, excepto si el solicitante no ha cumplido los requisitos de la Regla 17.1

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-13  
18.01.2016

## Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I) (Regla 44bis)

- Si el solicitante NO presenta una solicitud de examen preliminar internacional:

- La Oficina Internacional emitirá un “informe preliminar internacional sobre la patentabilidad” IPRP (Capítulo I) basado en la opinión escrita de la ISA
- El IPRP (Capítulo I) y su traducción:
  - serán enviados a las Oficinas designadas
  - serán puestos a disposición del público (pero no serán “publicados” como la solicitud internacional y el ISR)
  - pero no antes del vencimiento del período de 30 meses desde la fecha de prioridad

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Search-14  
18.01.2016

## Uso de la opinión escrita de la ISA en los procedimientos del Capítulo II (Regla 66.1 *bis*)

- Si el solicitante presenta una solicitud de examen preliminar internacional:
  - la opinión escrita de la ISA será considerada como la opinión escrita de la IPEA (excepción: la IPEA decide no aceptar opiniones escritas de algunas ISA)
  - las observaciones informales del solicitante sobre la opinión escrita de la ISA no serán enviadas a la IPEA (sólo modificaciones/argumentos según el Artículo 34)
  - si se emite un informe de examen preliminar internacional, las observaciones informales sometidas a la Oficina Internacional no serán enviadas a las Oficinas designadas o elegidas



## Objetivos

- Remediar en lo posible el dilema con el que se enfrentan los solicitantes al hallar elementos nuevos del estado anterior de la técnica, después de haber corrido con los gastos que representa la entrada en las fases nacionales
- Reducir el riesgo de que esto ocurra introduciendo un sistema de búsquedas suplementarias facultativas durante la fase internacional
- Extender el alcance de la búsqueda durante la fase internacional teniendo en cuenta la creciente diversidad lingüística del estado anterior de la técnica



## Características principales

- Un servicio facultativo destinado a los solicitantes,
  - Ofrecido actualmente por seis Administraciones: AT, EP, FI, RU, SE, SG y XN
  - Se prevé que más Administraciones ofrezcan la SIS en el futuro
- El solicitante podrá pedir una búsqueda suplementaria ante cualquiera de las Administraciones que proporcionan este servicio, salvo ante la encargada de la búsqueda principal
- Cada Administración determina el ámbito y el importe de las tasas en relación con la búsqueda suplementaria
- La búsqueda suplementaria cubre una sola invención – no se da la opción de pagar tasas adicionales

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-3  
15.01.2016

## Decidir cuándo hacer uso de este servicio (1)

- El informe principal de búsqueda internacional es de gran calidad, y se considera suficiente en la mayoría de los casos
- Por lo tanto, no es necesario recurrir siempre a este servicio sino en algunos casos en que el solicitante necesite mayor información sobre su solicitud y se justifique el coste adicional durante la fase internacional
- Antes de pedir una búsqueda suplementaria, los solicitantes deberán tener en cuenta
  - el informe de búsqueda internacional (principal)
  - el valor comercial de la solicitud
  - el número de divulgaciones pertinentes en el campo técnico que se considera efectuadas en otros idiomas que no cubre la ISA principal

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-4  
15.01.2016

## Decidir cuándo hacer uso de este servicio (2)

- Especial interés en que haga la búsqueda una Administración de búsqueda suplementaria internacional en particular (libre elección de la SISA salvo la ISA principal)
- Especial interés en que la búsqueda se haga en documentos del estado anterior de la técnica en un idioma determinado
- Especial interés en una materia que no es objeto de búsqueda por parte de la ISA principal, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 17. 2) (por ejemplo, métodos de tratamiento, Regla 39.1 iv))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-5  
15.01.2016

## Los plazos y las tasas

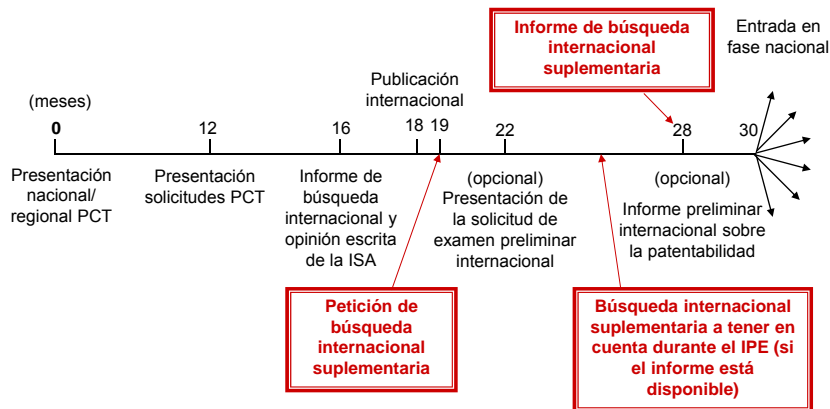
- Se presenta la petición de búsqueda suplementaria ante la **Oficina Internacional** en un plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad
- Se deberán pagar las tasas en **francos suizos, en el plazo de un mes** desde la fecha de presentación de la petición:
  - tasa de búsqueda suplementaria\*
  - tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria
- La Administración iniciará la SIS en cuanto reciba la petición junto con el informe de búsqueda internacional (ISR), o en un plazo máximo de 22 meses desde la fecha de prioridad, en el caso de que se retrase el ISR
- El informe SIS será establecido antes de los 28 meses después de la fecha de prioridad

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-6  
15.01.2016

\* Véase la Guía del solicitante PCT, Anexo SISA

## Búsqueda internacional suplementaria



SIS-7  
15.01.2016

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Petición de búsqueda suplementaria (1)

- La petición se debe presentar utilizando el formulario PCT/IB/375, indicando
  - la Administración que ha de efectuar la búsqueda suplementaria
  - (en algunos casos – véase la Unidad de la invención) sobre qué reivindicaciones se debe efectuar la búsqueda
- Si procede, habrá que adjuntar a la petición:
  - la traducción de la solicitud internacional en un idioma aceptado por la Administración\*
  - listas de secuencias en formato electrónico\*

SIS-8  
15.01.2016

\* Véase la Guía del solicitante PCT, Anexo SISA

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Petición de búsqueda suplementaria (2)

- No se requiere un mandatario que represente al solicitante ante la Administración designada para la búsqueda suplementaria internacional: no obstante, el solicitante podrá nombrar uno, si así lo desea
- Se podrá exigir una tasa por pago tardío al no haberse pagado las tasas en el plazo de un mes, y la IB emitirá al respecto un requerimiento de pago (Formulario PCT/IB/377)
- La petición se considerará retirada cuando no se hayan pagado las tasas

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-9  
15.01.2016

## Unidad de la invención

- La búsqueda se efectúa sobre una sola invención – no existe la posibilidad de pagar tasas adicionales por cada invención adicional
- Normalmente se efectúa la búsqueda sobre la invención mencionada en primer lugar, sin embargo si la ISA principal comprobó que no se satisface la exigencia de unidad de la invención, se podrá solicitar que la búsqueda suplementaria se haga sobre una invención distinta
  - sírvase notar que la Administración (SISA) no tiene la obligación de efectuar la búsqueda sobre invenciones que no hayan sido tomadas en cuenta por la ISA principal
- La Administración (SISA) no tiene la obligación de compartir la opinión de la ISA principal en cuanto a la unidad de la invención
- Existe un procedimiento similar al procedimiento de “protesta”, que se aplica en la búsqueda principal

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-10  
15.01.2016

## El alcance de la búsqueda (1)

- La búsqueda suplementaria se efectúa sobre las reivindicaciones presentadas, por lo general con respecto a la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (las modificaciones en virtud de los Artículos 19 y 34 no se toman en consideración)
- No se requiere de la Administración (SISA) que efectúe la búsqueda sobre:
  - Materia sobre la cual no procedería normalmente a la búsqueda según lo estipulado en el Artículo 17(2)
  - reivindicaciones que no hayan sido objeto de búsqueda por parte de la ISA principal
  - cualquier solicitud internacional que esté sujeta a restricciones previstas en el Convenio entre la OMPI y la Administración (SISA)\* donde se establece el alcance de la búsqueda suplementaria que se ofrece

SIS-11  
15.01.2016

\* (Véase: [www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## El alcance de la búsqueda (2)

- La Administración (SISA) es quien define la extensión del estado anterior de la técnica
  - la búsqueda suplementaria puede ser una nueva búsqueda que tenga en cuenta la documentación mínima del PCT así como los documentos disponibles en otros idiomas o
  - una búsqueda complementaria de la búsqueda principal, que aporta concretamente un subconjunto de documentos en el idioma específico de la SISA

SIS-12  
15.01.2016

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Servicios a disposición a partir de julio de 2010 (1)

- SISA/EP: incluye la documentación mínima del PCT así como los demás documentos de que dispone la Administración
- SISA/FI: incluye la documentación mínima del PCT así como los documentos en Danés, Finlandés, Noruego y Sueco de que dispone la Administración
- SISA/SE: incluye la documentación mínima del PCT así como los documentos en Danés, Finlandés, Noruego y Sueco de que dispone la Administración

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-13  
15.01.2016

## Servicios a disposición a partir de julio de 2010 (2)

- SISA/RU: dos servicios posibles de búsqueda suplementaria:
  - El primer servicio incluye documentación en idioma ruso, así como algunos documentos de patentes de la antigua Unión Soviética y de los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
  - El segundo comprende únicamente las solicitudes en las que la ISA principal ha hecho una declaración en virtud del Artículo 17(2)(a) conforme a materia definida en la Regla 39.1(iv) (métodos de tratamiento): este servicio incluye, aparte de la documentación mínima del PCT, los documentos referidos en el párrafo anterior
- SISA/XN: incluye la documentación mínima del PCT así como los documentos en Danés, Islandés, Noruego y Sueco de que dispone la Administración

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-14  
15.01.2016

## Informe de búsqueda internacional suplementaria

- El Informe de búsqueda suplementaria internacional (Formulario PCT/SISA/501) es muy parecido al ISR, sin embargo:
  - no contiene la clasificación de la solicitud internacional ni comentario alguno sobre el título o el resumen
  - no necesita indicar citas contenidas en el ISR salvo si son citas en relación con una nueva referencia que no figura en el ISR
  - puede contener explicaciones con respecto a:
    - citas que se consideran pertinentes (más detalladas que las referencias del informe de búsqueda internacional ISR)
    - el alcance de la SIS (en particular cuando el ISR es tardío y por lo tanto se presupone sobre el alcance probable de la búsqueda principal)
- No se emite opinión escrita junto con el informe de búsqueda suplementaria internacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-15  
15.01.2016

## Reembolso en caso de no efectuarse la búsqueda

- Cuando la Administración **inicia** el trabajo pero **no se efectúa** la búsqueda:
  - por razones equivalentes a las descritas en la búsqueda internacional principal (materia, falta de claridad u omisión de las listas de secuencias en formato electrónico) o
  - porque la ISA principal ha hecho una declaración en virtud del Artículo 17(2)(a)  
**no se reembolsa** la tasa de búsqueda suplementaria
  - por limitaciones en el alcance del servicio ofrecido, la petición de búsqueda suplementaria se considera no presentada y **se reembolsa** la tasa de búsqueda suplementaria

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

SIS-16  
15.01.2016

## Procedimiento ulterior del informe de búsqueda suplementaria

- Se transmite el informe de búsqueda suplementaria al solicitante y a la IB
- La IB pone el informe a disposición del público (cuando se publica la solicitud internacional)
- Cuando el informe no está en inglés, lo traduce al inglés la Oficina internacional (IB)
- La IB envía el informe más las traducciones, si procede, a la IPEA y a las oficinas designadas





## ¿En qué consiste la solicitud?

- Se trata de una solicitud de examen preliminar internacional según el Capítulo II del PCT
- El examen preliminar internacional es un procedimiento facultativo que permite profundizar el examen de la solicitud PCT ante la Administración encargada del examen preliminar Internacional (IPEA)
- Al presentar una solicitud de examen se eligen automáticamente todos los Estados contratantes del PCT

## ¿Por qué se presenta una solicitud de examen? (1)

- Se da al solicitante la oportunidad de modificar la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos durante el periodo de examen preliminar internacional
- Posibilidad de presentar argumentos en caso de objeciones por parte de la ISA en cuanto a la patentabilidad de la invención
- El examen preliminar internacional es la última oportunidad durante la fase internacional de obtener una evaluación sobre si la invención es patentable

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-3  
01.09.2014

## ¿Por qué se presenta una solicitud de examen? (2)

- Da lugar al establecimiento de un informe de examen preliminar internacional (Capítulo II)
- Mayor probabilidad que el procedimiento en fase nacional sea favorable en base a un informe positivo sobre la patentabilidad

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-4  
01.09.2014

## ¿Quién tiene derecho a presentar una solicitud de examen? (Artículo 31.2)a) y Regla 54.2)

- Todo solicitante, o, si hubiese varios, al menos uno de los solicitantes
  - que esté domiciliado o sea nacional de un Estado contratante del PCT y
  - cuya solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina Receptora de un Estado contratante o que actúe por un tal Estado (en la actualidad todos los Estados)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-5  
01.09.2014

## El formulario de solicitud de examen preliminar internacional

- Puede rellenarse y presentarse por vía electrónica usando los servicios de ePCT
- la IPEA provee el programa de presentación electrónica
- Formulario impreso (PCT/IPEA/401)
- En forma de impresión de ordenador (Regla 53.1a) y Sección 102.h) y i))
  - Mismos requisitos relativos a la disposición y el contenido que los del petitorio

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-6  
01.09.2014

## La solicitud de examen preliminar internacional: contenido (Regla 53)

- La solicitud de examen preliminar internacional debe contener las indicaciones siguientes:
  - una petición
  - datos que permitan identificar la solicitud internacional (por ejemplo, el número de solicitud internacional)
  - el nombre del o de los solicitantes según el Capítulo II
  - cuando proceda, el nombre del mandatario
  - la base para el desarrollo del examen preliminar internacional (una declaración sobre modificaciones)
  - el idioma a efectos del examen preliminar internacional
  - la firma de al menos uno de los solicitantes o del mandatario

Demand-7  
01.09.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Firma de la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 53.8)

- Sólo las personas identificadas como solicitantes para los Estados elegidos en la solicitud de examen tienen que firmar la solicitud
- Si los solicitantes han nombrado a un mandatario o a un representante común, el mandatario o el representante común puede firmar
- Si no hay mandatario o representante común, es suficiente que la solicitud de examen sea firmada por lo menos por uno de los solicitantes (véase la Regla 60.1.a-ter))
- Algunas Administraciones no requieren un poder separado o una copia de un poder general (Reglas 90.4 y 90.5)

Demand-8  
01.09.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## ¿Dónde presentar la solicitud de examen preliminar internacional? (Regla 59) (1)

- Directamente ante la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) competente
  - designada por la Oficina receptora
  - si la Oficina receptora designa más de una IPEA, el solicitante podrá elegir
- Al hacer su elección, el solicitante debe tomar en cuenta
  - el o los idiomas aceptados por la IPEA
  - que ciertas IPEAs aceptan solamente las solicitudes internacionales que hayan sido objeto de una búsqueda internacional en ciertas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) (es el caso, por ejemplo, de la IPEA/EP)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-9  
01.09.2014

## ¿Dónde presentar la solicitud de examen preliminar internacional? (Regla 59) (2)

- Cuando la solicitud internacional se presente en la Oficina internacional como Oficina receptora, las IPEA competentes serán aquellas que hubiesen sido competentes si la solicitud internacional hubiese sido presentada en la oficina nacional o en una de las oficinas nacionales que, en función de la nacionalidad o el domicilio del solicitante, pudiera haber sido una Oficina receptora competente
- Se indicará la IPEA en la primera hoja de la solicitud de examen preliminar internacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-10  
01.09.2014

## Transmisión de la solicitud de examen a la IPEA competente (Regla 59.3) (1)

- Si se presenta una solicitud de examen preliminar internacional en una Administración encargada del examen que no sea competente o una Oficina receptora, una Administración encargada de la búsqueda internacional o la Oficina Internacional, esa Administración u Oficina debe:
  - indicar la fecha de recepción en la solicitud de examen y
  - transmitirla a la Oficina Internacional, que a su vez la transmitirá a la Administración competente (o si son más de una, a la Administración competente escogida por el solicitante)
  - o transmitirla directamente a la Administración competente (o, si son más de una, a la Administración competente escogida por el solicitante)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-11  
01.09.2014

## Transmisión de la solicitud de examen a la IPEA competente (Regla 59.3) (2)

- Toda solicitud de examen preliminar internacional así transmitida a la Administración competente se considerará recibida en nombre de esta Administración en la fecha en que ésta fue recibida por la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Oficina internacional o por la Administración no competente

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-12  
01.09.2014

## ¿En qué momento presentar la solicitud de examen? (Regla 54bis.1.a)) (1)

- En cualquier momento antes del vencimiento de los plazos siguientes, según el que venza más tarde:
  - 3 meses contados desde la fecha de transmisión del ISR y opinión escrita de la ISA
  - 22 meses contados desde la fecha de prioridad
- Respecto de las Oficinas designadas para las que el plazo de 20 meses del Artículo 22.1) se sigue aplicando, antes de la expiración de 19 meses contados desde la fecha de prioridad, a fin de aplazar la fase nacional de 20 a 30 meses contados desde la fecha de prioridad
  - Sólo aplicable a LU, TZ y UG

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-13  
01.09.2014

## ¿En qué momento presentar la solicitud de examen (Regla 54bis.1.a)) (2)

### ■ Recomendación:

Una vez recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la ISA, se deberá evaluar los documentos citados relativos al estado anterior de la técnica y decidir si se ha de seguir adelante y, de ser así, presentar la solicitud de examen cuanto antes con las modificaciones o argumentos suscitados por la opinión escrita, permitiendo con ello ganar el máximo de tiempo posible antes de la emisión del informe de examen preliminar internacional (Capítulo II) (es decir, por lo general 28 meses contados desde la fecha de prioridad)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-14  
01.09.2014

## Irregularidades en virtud del Capítulo II (1)

- Irregularidades cuya corrección producirá una fecha de presentación más tardía de la solicitud de examen
  - ❑ el solicitante no está facultado para presentar la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 54.2)
  - ❑ solicitud internacional no identificable (Regla 60.1b))
- Una solicitud de examen presentada después del vencimiento de 19 meses desde la fecha de prioridad pero dentro del plazo aplicable según la Regla 54*bis*.1)a) es válida sin embargo la entrada en la fase nacional no será postergada a los 30 meses (Artículo 39.1)a)) para LU, TZ y UG

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-15  
01.09.2014

## Irregularidades en virtud del Capítulo II (2)

- Irregularidades que pueden corregirse sin consecuencias adversas:
  - ❑ la solicitud de examen preliminar internacional no fue presentada a una Administración competente (Regla 59.3)
  - ❑ la forma de la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 53.1)
  - ❑ indicaciones relativas a los solicitantes y agentes (Reglas 53.4 y 53.5)
  - ❑ idioma de la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 55.1)
  - ❑ ausencia de por lo menos una firma (Reglas 53.8 y 60.1(a-ter))
  - ❑ modificaciones según el Artículo 34 que fueron indicadas pero no presentadas (Regla 53.9a)i))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-16  
01.09.2014



## Presentar una solicitud de examen por medio de ePCT

- Se puede preparar y presentar una solicitud de examen preliminar internacional usando los "servicios privados" de ePCT
- Se rellenan automáticamente los distintos campos
- Se valida automáticamente cada operación durante la preparación
- Se puede adjuntar todos los documentos que acompañen la solicitud, por ejemplo, modificaciones según el Artículo 19, modificaciones según el Artículo 34, traducciones, etc.
- La Oficina Internacional transmite automáticamente la solicitud de examen a la IPEA competente

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-17  
01.09.2014

## ¿Cómo proceder a la corrección de irregularidades en el Capítulo II ?

- Requerimiento para corregir por la IPEA (Regla 60.1)
- Requerimiento para pagar las tasas por la IPEA (Regla 58*bis*)
- Otras posibilidades:
  - Petición de rectificación de errores evidentes ante la IPEA (Regla 91)
  - Revisión y oportunidad de corregir ante las oficinas designadas o elegidas (Artículos 25, 26 y 39.3))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Demand-18  
01.09.2014



## Examen preliminar internacional

- Tiene por objetivo proporcionar una opinión no vinculante por parte de la IPEA sobre
  - novedad (sin precedente) (Artículo 33.2) y Regla 64)
  - actividad inventiva (no obvia) (Artículo 33.3) y Regla 65)
  - aplicación industrial (Artículo 33.4))
- El examen preliminar internacional permite aportar modificaciones y soluciones a cuestionamientos sobre la patentabilidad por parte de la ISA
- Sólo las reivindicaciones relativas a la invención o invenciones objeto de búsqueda por la ISA serán objeto de examen por parte de la IPEA (Regla 66.1e) y Regla 66.2a)vi))

## Inicio del examen preliminar internacional (Regla 69.1) (1)

- Cuando la IPEA esté en posesión de:
  - la solicitud de examen preliminar internacional
  - el informe de búsqueda internacional (o de una declaración según el Artículo 17.2a)) y de la opinión escrita de la ISA
  - las tasas de examen preliminar y de tramitación

aunque la IPEA no empezará el examen preliminar internacional antes de la expiración del plazo aplicable según la Regla 54bis.1(a), a menos que el solicitante pida expresamente el inicio en una fecha anterior a esta

## Inicio del examen preliminar internacional (Regla 69.1) (2)

- Si la solicitud de examen preliminar internacional contiene una declaración relativa a las modificaciones, cuando copias de esas modificaciones estén disponibles (Regla 69.1c), d) y e))
- Si el examen preliminar se realiza a partir de una traducción de la solicitud internacional, cuando esta traducción esté disponible (Regla 55.2c))

## Determinación de la falta de unidad de invención (Regla 68)

- Mismos criterios que para la búsqueda internacional (Regla 13 y los párrafos 10.20 a 10.59 de las Directivas de búsqueda y de examen preliminar internacional)
- Requerimiento de la IPEA para limitar las reivindicaciones o pagar tasas adicionales (que se pueden pagar bajo protesta)
- El solicitante puede elegir una invención como “invención principal” e indicar para qué invenciones se pagará tasas adicionales

## Estado de la técnica a fines del examen preliminar internacional (Regla 64.1)

- ¿Qué se considera estado de la técnica?

Todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de los dibujos y demás ilustraciones), siempre que esa puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha pertinente

- ¿Cuál es la fecha pertinente?

- La fecha de presentación de la solicitud anterior, salvo que la IPEA considere que la reivindicación de prioridad no es válida por una razón que no sea que la fecha de presentación internacional es posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, pero está comprendida dentro de un plazo de dos meses a partir de esa fecha, o
- La fecha de presentación internacional de la solicitud internacional en los demás casos

## Búsquedas complementarias obligatorias durante el Capítulo II

- Se solicita de la IPEA una búsqueda complementaria (Regla 66.1 *ter*)
- Cuyo objetivo es descubrir nuevos elementos del estado de la técnica que no estaban disponibles en el momento de emitirse el informe de búsqueda internacional (ISR) (solicitudes de patentes publicadas o puestas en conocimiento de la IPEA en la fecha de establecimiento del ISR o posteriormente, pero con una fecha de prioridad anterior)
- Excepciones:
  - Solamente aplicable a las reivindicaciones que sean objeto de examen preliminar internacional
  - En caso de que una búsqueda complementaria no aportara nada nuevo, por ejemplo si la IPEA considerase que los documentos citados en el ISR bastan para demostrar la falta de novedad en la totalidad de la materia

IPE-7  
21.07.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Opinión escrita de la IPEA (Reglas 66.2 y 66.6)

- La opinión escrita de la ISA se considera como opinión escrita de la IPEA (excepción: la IPEA decide no aceptar las opiniones escritas de algunas de las ISAs)
- Cuando la opinión escrita de la ISA se considera como la opinión escrita de la IPEA, ninguna otra opinión escrita tiene que emitirse
- Si se emite una segunda opinión escrita, el solicitante puede responder dentro del plazo fijado en esa segunda opinión escrita
- Posibilidad de pedir una entrevista con el examinador de la IPEA (Regla 66.6)

IPE-8  
21.07.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) (1)

- El plazo para la emisión del informe será de:
  - 28 meses a partir de la fecha de prioridad
  - 6 meses después del comienzo del examen preliminar internacional según la Regla 69.1
  - 6 meses a partir de la fecha de recepción por la IPEA de la traducción según la Regla 55.2, aplicándose el que expire más tarde (Regla 69.2)

IPE-9  
21.07.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) (2)

- Puede contener “anexos” (Regla 70.16):
  - cada hoja de reemplazo que contenga modificaciones en virtud de los Artículos 19 o 34 y toda carta indicando la base de las modificaciones
  - cada hoja de reemplazo que contenga la rectificación de un error evidente según la Regla 91, autorizada por la IPEA, y sobre cuya base se ha establecido el informe
  - si se indica en el informe, toda hoja de reemplazo o carta relativa a la rectificación de un error evidente que no haya sido tomada en consideración

IPE-10  
21.07.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) (3)

- ❑ Modificaciones anteriores sustituidas por modificaciones posteriores que
  - se considera que exceden la divulgación de la solicitud internacional, o que
  - no van acompañadas de una carta que indique la base de las modificaciones efectuadas
- No se adjunta al informe: correspondencia o copias de modificaciones que hayan sido sustituidas por modificaciones ulteriores

## El informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II) (4)

- No existen disposiciones para la apelación o cualquier otro procedimiento durante la fase internacional ante las Administraciones internacionales
- Se envía al solicitante y a la IB (Regla 71.1)
- La IB envía copias del informe y de su exigida traducción (y preparada por la IB) al inglés a las Oficinas elegidas (Artículo 36.3)a) y Regla 72.1)
- La IB no traduce los anexos (Artículo 36.3)b))

## El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) (5)

- Llamará la atención del solicitante sobre:
  - las divulgaciones no escritas (Reglas 64.2 y 70.9)
  - ciertos documentos publicados (Reglas 64.3 y 70.10)
  
- Citará (Regla 70.7):
  - todos los documentos considerados como pertinentes que apoyen las declaraciones hechas respecto de las reivindicaciones
  - los documentos que estén o no citados en el informe de búsqueda internacional
  - los documentos citados en el informe de búsqueda internacional cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional los considere pertinentes

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IPE-13  
21.07.2014

## Razones por las que se puede demorar el examen preliminar internacional (1)

- Por parte del solicitante:
  - pago tardío de la tasa
  - corrección tardía de las irregularidades en la solicitud
  - declaración incompleta, en la solicitud, sobre las modificaciones
  - no se han adjuntado las modificaciones a que se hace referencia en la declaración
  - respuesta tardía al requerimiento para pagar las tasas de examen adicionales en caso de declararse la falta de unidad de la invención
  - respuesta tardía a la opinión escrita
  - no se han presentado las hojas de sustitución que contienen las modificaciones

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IPE-14  
21.07.2014



## Razones por las que se puede demorar el examen preliminar internacional (2)

### ■ Por parte de la ISA:

- emisión tardía del informe de búsqueda internacional

### ■ Por parte de la IPEA:

- declaración de falta de unidad de la invención
- emisión tardía de la opinión escrita



## Requisito de unidad de invención (Regla 13) (1)

- La solicitud internacional deberá estar relacionada con
  - una sola invención o,
  - si hubiese más de una invención, esas invenciones estarán vinculadas de tal manera entre sí que formen un sólo concepto inventivo general (Regla 13.1)
  
- Se considerará que las invenciones están vinculadas entre sí de manera que formen un solo concepto inventivo general cuando exista entre ellas una relación técnica relativa a uno o varios “elementos técnicos particulares” idénticos o correspondientes

## Requisito de unidad de invención (Regla 13) (2)

- La expresión “elementos técnicos particulares” se refiere a los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica (Regla 13.2)
- (Véanse los párrafos 10.20 a 10.59 de las Directrices para la búsqueda internacional y para el examen preliminar internacional, para mayores detalles y ejemplos relativos a la unidad de la invención)

## Falta de unidad de invención ante la ISA (Artículo 17.3) y Regla 40) (1)

- Cuando haya varias invenciones, se efectuará siempre una búsqueda respecto de la primera invención reivindicada (“invención principal”); las demás invenciones son objeto de la búsqueda únicamente si se han pagado tasas de búsqueda adicionales.
- La ISA deberá:
  - exponer los motivos por los que considera que no se ha satisfecho el requisito de unidad de invención (la ISA/EP enviará los resultados de una búsqueda parcial de la invención principal acompañando al requerimiento); y
  - requerir al solicitante para que pague, en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento, tasas adicionales de búsqueda y, si el solicitante deseara pagar las tasas adicionales bajo protesta, una tasa de protesta a aquellas ISAs que así lo exijan

## Falta de unidad de invención ante la ISA (Artículo 17.3) y Regla 40) (2)

- Si las tasas adicionales no se pagasen, esto no afectará a la solicitud; no obstante, no se efectuará la búsqueda de las invenciones adicionales y la opinión escrita no podrá contener una opinión preliminar sobre las reivindicaciones que no han sido objeto de búsqueda. Por consiguiente, la IPEA no examinará las reivindicaciones relativas a las invenciones que no han sido objeto de búsqueda
- No hay disposiciones para presentar solicitudes divisionales durante la fase internacional. Esto sólo podrá efectuarse en la fase nacional ante ciertas Oficinas designadas (remisión a la legislación nacional aplicable)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Unity-5  
29.01.2014

## Procedimiento de pago bajo protesta ante la ISA (Regla 40.2) (1)

- Si el solicitante paga una o todas las tasas adicionales bajo protesta, la ISA realiza la búsqueda sobre las invenciones adicionales y, paralelamente, reexamina el requerimiento de pago de tasas adicionales
- Según la ISA de que se trate, el reexamen podrá estar sujeto al pago de una tasa de protesta
- Si después de proceder al reexamen la ISA concluye que la protesta estaba justificada, las tasas de búsqueda adicionales serán reembolsadas, ya sea total o parcialmente. La tasa de protesta se reembolsará al solicitante únicamente si la ISA considera que la protesta estaba totalmente justificada

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Unity-6  
29.01.2014

## Procedimiento de pago bajo protesta ante la ISA (Regla 40.2) (2)

- Si después de proceder al reexamen, la ISA concluye que el requerimiento estaba justificado, se denegará la protesta. Se le darán al solicitante razones detalladas relativas a la denegación
- El solicitante podrá solicitar que el texto de la protesta y la decisión correspondiente se notifiquen a las Oficinas designadas. (Atención: las Oficinas designadas podrán exigir que el solicitante presente una traducción de esos documentos)

## Falta de unidad de invención ante la IPEA (Artículo 34.3)a) y Regla 68) (1)

- La unidad de invención se basará en los mismos criterios que se exigen para la búsqueda internacional (Reglas 13 y 68)
- Si la IPEA considera que no se ha cumplido el requisito de unidad de invención, podrá requerir al solicitante para que limite las reivindicaciones o pague las tasas adicionales de examen correspondientes

## Falta de unidad de invención ante la IPEA (Artículo 34.3)a) y Regla 68) (2)

- El solicitante podrá elegir la invención objeto del examen que se considerará como "invención principal" y las invenciones para las que pagará tasas adicionales
- El pago de las tasas adicionales exigido podrá efectuarse bajo protesta, sujeto al pago de una tasa de protesta
- Se aplicará el mismo procedimiento sobre la decisión relativa a la protesta que en el caso de la búsqueda internacional

## Procedimiento de protesta ante la IPEA (Regla 68.3) (1)

- Si el solicitante paga una o todas las tasas adicionales bajo protesta, la IPEA lleva a cabo el examen preliminar internacional sobre las invenciones adicionales y, paralelamente, reexamina el requerimiento del pago de tasas adicionales
- Según la IPEA de que se trate, el reexamen podrá estar sujeto al pago de la tasa de protesta
- Si después de proceder al reexamen la IPEA concluye que la protesta estaba justificada, se reembolsarán las tasas adicionales relativas al examen, ya sea total o parcialmente. Sólo se reembolsará la tasa de protesta si la IPEA considera que la protesta estaba totalmente justificada

## Procedimiento de protesta ante la IPEA (Regla 68.3) (2)

- Si después de proceder al reexamen la IPEA concluye que el requerimiento estaba justificado, se denegará la protesta. Se le darán al solicitante razones detalladas relativas a la denegación
- El solicitante podrá solicitar que el texto de la protesta y la decisión correspondiente se notifiquen a las Oficinas elegidas como anexo al Informe de examen preliminar internacional. (Atención: las Oficinas elegidas podrán exigir que el solicitante presente una traducción de esos documentos)



## Responsabilidades generales (1)

- Coordinación internacional
- Asistencia a los Estados contratantes (los Estados que ya son miembros del PCT y los que demuestran interés en serlo) y sus Oficinas regionales/nacionales
  - asesoría jurídica sobre la transposición del PCT en el Derecho nacional
  - asesoría jurídica sobre como instaurar procedimientos internos para tramitar las solicitudes PCT, conformación de la Oficina Receptora



## Responsabilidades generales (2)

- Difusión de la información sobre el sistema del PCT
  - Guía del Solicitante
  - PCT Newsletter
  - Notificaciones oficiales
  - Mensajes a la lista del servidor, etc.
  - Sitio Internet del PCT
- Seminarios sobre el PCT y cursos de formación
- Oficina receptora para los solicitantes de todos los Estados contratantes

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB functions-3  
29.01.2014

## Servicios respecto de las solicitudes internacionales (1)

- Realiza el segundo examen de las formalidades relacionadas con los ejemplares originales de las solicitudes internacionales
- Publica las solicitudes internacionales
- Recibe y publica las reivindicaciones modificadas según el Artículo 19
- Pone a disposición de las Oficinas designadas copias de las solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional y otros documentos relacionados

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

IB functions-4  
29.01.2014

## Servicios respecto de las solicitudes internacionales (2)

- Inscribe los cambios según la Regla 92*bis* relativos a solicitantes, inventores y mandatarios
- Recibe las peticiones de búsqueda suplementaria internacional (SIS) y cobra las tasas correspondientes
- Verifica las peticiones de SIS y las transmite a la ISA en cuestión
- Realiza el segundo examen de las formalidades relativas a las solicitudes de examen preliminar internacional

## Servicios respecto de las solicitudes internacionales (3)

- Comunica los informes de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I) a las Oficinas designadas e informes de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) a las Oficinas elegidas
- Traduce los títulos y resúmenes (al inglés y al francés), los informes de búsqueda internacional (al inglés, si es necesario) y los informes de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I o II) (al inglés, si es necesario)



## Publicación internacional (Artículo 21 y Regla 48) (1)

### ■ ¿Cuándo?

En Internet lo antes posible después de los 18 meses a partir de la fecha de prioridad ([www.wipo.int/pctdb](http://www.wipo.int/pctdb))

### ■ Idiomas de publicación:

- alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso
- título, resumen e informe de búsqueda internacional siempre (o también) en inglés

## Publicación internacional (Artículo 21 y Regla 48) (2)

■ La publicación de la solicitud internacional contiene:

□ siempre:

- página de portada con datos bibliográficos y resumen
- descripción, reivindicaciones y dibujos
- informe de búsqueda internacional

## Publicación internacional (3) (Artículo 21 y Regla 48)

□ Cuando proceda

- reivindicaciones modificadas (y cualquier declaración) según el Artículo 19
- declaraciones según la Regla 4.17 (Regla 48.2.a)x))
- cualquier indicación relativa a material biológico depositado según la Regla 13*bis* (Regla 48.2.a)viii))
- información relativa a peticiones de restauración del derecho de prioridad (Regla 48.2.a)xi))
- información sobre peticiones autorizadas de rectificación de errores evidentes recibidas después de la publicación (Regla 48.2.i))
- información relativa a una reivindicación de prioridad considerada no presentada (Regla 26*bis*.2.d))

## Publicación internacional (4) (Artículo 21 y Regla 48)

- A petición del solicitante\*:
  - información relativa al deseo del solicitante de corregir o añadir una reivindicación de prioridad después del vencimiento del plazo (Reglas 26bis.1.a) y 26bis.2.e))
  - petición denegada de rectificación de un error evidente (Regla 91.3.d))

\* Véase la *Guía del solicitante PCT*, Fase internacional, Anexo B2/IB, para la tasa pertinente

## Comunicación de las solicitudes internacionales publicadas (Artículo 20 y Regla 47)

- Sólo se envían copias en papel de la publicación de solicitudes internacionales a petición expresa del solicitante
- La Oficina Internacional comunica la publicación a los Estados designados
- La notificación de la comunicación de la solicitud internacional enviada por la Oficina Internacional a las Oficinas designadas sirve como prueba determinante de que la solicitud ha sido recibida por las Oficinas designadas (Regla 47.1c-bis)), formulario PCT/IB/308 (*First Notice*) para aquellas Oficinas que aún no aplican el Artículo 22(1) modificado y el formulario PCT/IB/308 (*Second and Supplementary Notice*) para todas las demás

## Publicación anticipada (Artículo 21.2)(b) y Regla 48.4(a)

- a petición expresa del solicitante
- si el informe de búsqueda internacional está disponible, no se requiere tasa
- si el informe de búsqueda internacional no está disponible: véase la *Guía del solicitante PCT*, Fase internacional, Anexo B2/IB para la tasa pertinente

## Forma de la publicación

- Las solicitudes internacionales se publican electrónicamente y se encuentran en la base de datos: [www.wipo.int/patentscope/search/es/structuredSearch.jsf](http://www.wipo.int/patentscope/search/es/structuredSearch.jsf)
- Las notificaciones oficiales (Sección IV) se encuentran en: [www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/index.htm](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm)

## Frecuencia de la publicación internacional

- La publicación internacional de las solicitudes internacionales y la publicación de las Notificaciones oficiales tiene lugar los jueves
  - salvo si el jueves en cuestión es un día en que la Oficina Internacional no está abierta al público, por ejemplo, el jueves siguiente al primer domingo de septiembre y ciertos jueves del período de Navidad y Año Nuevo
- En esos casos, es preciso informarse en la Oficina Internacional sobre las fechas de publicación (posiblemente, aunque no siempre, el miércoles anterior)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Publication-9  
15.01.2016

## Preparativos técnicos para la publicación (1)

- Los preparativos técnicos para la publicación internacional finalizan normalmente 15 días civiles antes de la fecha efectiva de publicación

Por ejemplo: si la fecha de publicación es el jueves *21 de enero de 2016*, los preparativos técnicos terminan el miércoles *6 de enero de 2016*

Por consiguiente, cualquier documento que llegue a la Oficina Internacional el martes, *5 de enero de 2016*, se tomará en cuenta para la publicación internacional (por ejemplo, un cambio de nombre o de dirección, la modificación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 19, la retirada de una solicitud internacional, de una designación o de una reivindicación de prioridad)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Publication-10  
15.01.2016

## Preparativos técnicos para la publicación (2)

- Los preparativos técnicos podrán finalizar más de 15 días antes de la fecha de publicación, cuando esa fecha de publicación no sea el jueves “habitual” debido a que la Oficina Internacional no está abierta al público (véase más arriba), o cuando haya varios días de vacaciones oficiales que caigan en ese período de 15 días. En caso de duda, se debe verificar en la Oficina Internacional cuándo se han de completar los preparativos técnicos para la publicación internacional

## Efectos de la publicación internacional

- La solicitud PCT publicada pasa a formar parte del estado de la técnica a partir de la fecha de publicación internacional (Regla 34.1b)ii) )
- La publicación internacional proporciona al solicitante PCT protección provisional en los Estados designados, si tal protección es otorgada a las solicitudes nacionales publicadas (Artículo 29)
  - Esta protección puede estar condicionada
    - a la presentación de una traducción (la cual puede ser sólo de las reivindicaciones)
    - a la recepción por la Oficina designada de una copia de la solicitud internacional tal como fue publicada según el PCT, y/o
    - en el caso de una publicación anticipada (Artículo 21.2b)) a la expiración del plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad
  - Para mayor información sobre los requisitos específicos de una Oficina nacional en particular, consultar la Guía del Solicitante PCT (*PCT Applicant's Guide*), Fase internacional, Anexos B1 y B2



## Evitar la publicación (Regla 90bis.1.c)) (1)

- ¿Cómo? – retirando la solicitud
- ¿Cuándo? – antes de la finalización de los preparativos técnicos de la publicación
- La declaración de retirada debe:
  - formularse por escrito (utilizando el formulario PCT/IB/372)
  - estar firmada por todos los solicitantes o por un mandatario o representante común nombrado por todos los solicitantes
  - llegar a la Oficina Internacional antes de la finalización de los preparativos técnicos de la publicación

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Publication-13  
15.01.2016

## Evitar la publicación (Regla 90bis.1.c)) (2)

- Retirada condicional:
  - la retirada será efectiva únicamente a condición de que se pueda impedir la publicación
- Consecuencias:
  - la solicitud internacional no será publicada y cesará de tener efecto

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Publication-14  
15.01.2016

## Retrasar la publicación (Regla 90*bis*.3.d) y e) (1)

- ¿Cómo? – retirando la reivindicación de prioridad (la más antigua)
- ¿Cuándo? – antes de la finalización de los preparativos técnicos de la publicación
- La declaración de retirada debe :
  - formularse por escrito (utilizando el formulario PCT/IB/372)
  - estar firmada por todos los solicitantes o por un mandatario o representante común nombrado por todos los solicitantes, y
  - llegar a la Oficina Internacional antes de haber terminado los preparativos técnicos de la publicación

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Publication-15  
15.01.2016

## Retrasar la publicación (Regla 90*bis*.3.d) y e) (2)

- Retirada condicional:
  - la retirada será efectiva únicamente a condición de que se pueda retrasar la publicación
- Consecuencias:
  - Todo plazo que haya sido computado a partir de la fecha de prioridad inicial y que aún no haya vencido, se vuelve a computar a partir de la fecha de prioridad o la fecha de presentación de la solicitud internacional, particularmente el plazo para la publicación, la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional y la entrada en la fase nacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Publication-16  
15.01.2016



**OMPI PCT**  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Acceso al contenido de las solicitudes internacionales

- Principios generales
- Acceso a los expedientes conservados en las Oficinas y administraciones

## Principios Generales

- Las RO, ISA, IPEA, DO, EO y la Oficina Internacional (IB) conservan sus propios expedientes correspondientes a cada solicitud internacional
- El solicitante o alguien autorizado por él siempre tienen acceso a los expedientes relativos a la solicitud internacional
- Las solicitudes internacionales se mantienen confidenciales para terceros y para las otras Administraciones antes de la publicación internacional
- Las Oficinas designadas tienen total acceso a las comunicaciones del IB y a documentos del expediente mantenido por el IB, en lo que se refiere a los procedimientos del Capítulo I
- Asimismo, las Oficinas elegidas tienen total acceso a los expedientes de la IPEA una vez emitido el IPRP Capítulo II

## Acceso a los expedientes conservados por la Oficina Internacional (1)

- Antes de la publicación de la solicitud internacional: solamente el solicitante o alguien autorizado por él tienen acceso a todo el contenido del expediente (preferentemente *vía los servicios privados de ePCT*)
- Todas las solicitudes PCT publicadas se hallan a disposición en PATENTSCOPE

## Acceso a los expedientes conservados por la Oficina Internacional (2)

- Sobre el acceso por terceros a otros documentos del expediente conservado en la Oficina Internacional (IB) después de la publicación:
  - Solicitudes internacionales presentadas después del 1 de enero de 2009:
    - Todo el contenido del expediente a disposición del público se halla en PATENTSCOPE
  - Solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio de 1998 o después y antes del 1 de enero de 2009:
    - Determinados documentos se hallan disponibles en PATENTSCOPE
    - Algunos documentos se hallan disponibles únicamente en formato papel y se ponen a disposición mediante el pago de una tasa
  - Solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de julio de 1998: No se permite el acceso al contenido del expediente

## Acceso a los expedientes conservados por la Oficina Internacional (3)

### ■ Restricciones:

- Las copias del IPRP (Capítulo I o II) o de su traducción, estarán disponibles para el público en PATENTSCOPE, únicamente después del vencimiento de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad
- No se permite el acceso:
  - A cualquier documento del expediente relativo al procedimiento del Capítulo II (como la solicitud de examen preliminar, la opinión escrita de la IPEA, etc.), exceptuando el IPRP Capítulo II
  - A documentos y comunicaciones de orden puramente interno entre Administraciones

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Access-5  
15.07.2014

## Como obtener acceso por terceros al expediente conservado por la Oficina Internacional (1)

### ■ PATENTSCOPE [www.wipo.int/patentscope](http://www.wipo.int/patentscope)

- Acceso a solicitudes internacionales publicadas, a los últimos datos bibliográficos y a algunos documentos y formularios
- Se puede obtener mayor información sobre los documentos disponibles consultando el enlace “Contenido de la Base de Datos” bajo el título “help”

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Access-6  
15.07.2014

## Como obtener acceso por terceros al expediente conservado por la Oficina Internacional (2)

- Por correo electrónico, enviando un mensaje a la dirección [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int), o enviando un fax a la División Jurídica del PCT, al número (41 22) 910 00 30
  - Se suministran copias de documentos, contra reembolso del coste del servicio
  - Los pormenores del coste del servicio están disponibles en el sitio Web:  
[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax\\_b\\_ib.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b_ib.pdf)
  - Se envía la factura por separado una vez que se hayan despachado los documentos

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Access-7  
15.07.2014

## Acceso a los expedientes conservados en las Administraciones RO/ISA/IPEA (1)

- Antes de la publicación de la solicitud internacional: solamente el solicitante o alguien autorizado por él tiene acceso a los documentos del expediente de RO, ISA o IPE
- Después de la publicación, y únicamente según lo previsto por la ley nacional que se aplique:
  - Documentos del expediente de la RO:
    - Cualquier persona tiene acceso a todos los documento del expediente (Artículo 30.3))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Access-8  
15.07.2014

## Acceso a los expedientes conservados en las Administraciones RO/ISA/IPEA (2)

- Después de la publicación, y únicamente según lo previsto por la ley nacional que se aplique:
  - Documentos del expediente de la ISA:
    - Cualquier persona tiene acceso a todos los documentos del expediente (Artículo 30.1)) (también a la opinión escrita y a observaciones informales del solicitante relacionadas con solicitudes presentadas el 1 de julio 2014 o después)
  - Documentos del expediente de la IPEA:
    - EOs: Acceso a cualquier documento después de establecido el IPRP Capítulo II
    - Terceros: No se permite el acceso (Artículo 38)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Access-9  
15.07.2014

## Acceso a los expedientes conservados en las DO/EO (1)

- Antes de la publicación de la solicitud internacional: solamente el solicitante o alguien autorizado por él tienen acceso a los documentos del expediente de la DO o EO
- Después de la publicación, y únicamente según lo previsto por la ley nacional que se aplique:
  - Documentos del expediente de la DO:
    - Cualquier persona tiene acceso a todos los documentos del expediente una vez recibida la copia de la solicitud internacional por la Oficina designada (DO) (Artículo 30)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Access-10  
15.07.2014

## Acceso a los expedientes conservados en las DO/EO (2)

■ Después de la publicación, y únicamente según lo previsto por la ley nacional que se aplique:

□ Documentos del expediente de la EO:

■ Solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio de 1998 o después:

■ cualquier persona tiene acceso a todos los documentos del expediente

■ Solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de julio de 1998:

■ cualquier persona tiene acceso a todos los documentos relativos al procedimiento del Capítulo I, pero generalmente no a los documentos relativos al procedimiento del Capítulo II





## Tasas pagaderas a la Oficina receptora (RO)

- **tasa de transmisión**
- **tasa de presentación internacional** (para la IB)
- **tasa de búsqueda** (para la ISA)
- **suplemento por hoja cuando excedan de 30** (para la IB)
- *tasa por el documento de prioridad*
- *tasa por pago tardío*
- *tasa de entrega tardía (traducción de la solicitud internacional)*
- *tasa por la restauración del derecho de prioridad*
- *tasa por copias de documentos*

## Tasas pagaderas a la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA)

- *tasa de búsqueda adicional*
- *tasa de protesta (cuando sea aplicable)*
- *tasa por copias de documentos*
- *tasa por entrega tardía (listas de secuencias)*

*(Las tasas indicadas en cursiva se adeudan sólo en determinadas circunstancias)*

## Tasas pagaderas a la Oficina Internacional (IB)

- *tasa de publicación anticipada (antes de la emisión del informe de búsqueda internacional)*
- *tasa por la publicación de una solicitud denegada de rectificación de un error evidente*
- *tasa por la publicación de información relativa a una petición tardía de corrección/adición de una reivindicación de prioridad*
- *tasa por copias de documentos*
- *tasa para la búsqueda suplementaria (para la SISA)*
- *tasa de tramitación para la búsqueda suplementaria*

*(Las tasas indicadas en cursiva se adeudan sólo en determinadas circunstancias)*

## Tasas pagaderas a la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA)

- **tasa de examen preliminar**
- **tasa de tramitación** (para la IB)
- *tasa de examen adicional*
- *tasa de protesta (cuando sea aplicable)*
- *tasa por copia de documentos*
- *tasa por entrega tardía (listas de secuencias)*

*(Las tasas indicadas en cursiva se adeudan sólo en determinadas circunstancias)*

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Fees-5  
06.06.2014

## Tasas no pagaderas durante la fase internacional

En el PCT no existe:

- Una tasa para solicitar prórrogas para corregir ciertas irregularidades
- Una tasa por reivindicaciones (en el momento de presentar la solicitud internacional o durante la fase internacional, si se añaden reivindicaciones)
- Una tasa por respuesta tardía a comunicaciones (por ejemplo, requerimiento u opinión escrita)
- Una tasa de presentación de solicitud de rectificación de errores evidentes según la Regla 91
- Una tasa de solicitud de cambio en las indicaciones relativas al solicitante, al inventor, etc., según la Regla 92bis

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Fees-6  
06.06.2014

## Pago de tasas: plazos aplicables (1)

### ■ Capítulo I:

- ❑ Tasa de transmisión, tasa de presentación internacional, tasa de búsqueda: un mes desde la fecha de recepción de la solicitud internacional por la RO (Reglas 14.1c), 15.4 y 16.1(f))
- ❑ disposiciones especiales para casos en que la solicitud internacional haya sido transmitida a la Oficina Internacional por la Oficina Receptora bajo la Regla 19.4 (Regla 19.4c))

## Pago de tasas: plazos aplicables (2)

### ■ Capítulo II:

- ❑ tasa de examen preliminar y tasa de tramitación: un mes desde la fecha de recepción de la solicitud de examen preliminar internacional por la IPEA o 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que venza más tarde (Reglas 57.3 y 58.1b))
- ❑ disposiciones especiales para casos en que la solicitud de examen preliminar internacional sea transmitida a la IPEA competente bajo la Regla 59.3 (Reglas 57.3 y 58.1b))

## Pago de tasas: garantías adicionales

- Respecto de las tasas de transmisión, de presentación internacional y tasas de búsquedas pagaderas a la Oficina Receptora (Regla 16*bis*.1(d))
- Respecto de la tasa de tramitación y tasa de examen preliminar internacional pagaderas a la IPEA (Regla 58*bis*.1(d))
- Si las tasas se pagan fuera del plazo pero antes de que la Oficina o Administración Internacional en cuestión hayan procedido al respecto, se considerará que se ha pagado dentro del plazo aplicable

## Requerimiento para pagar las tasas (Capítulo I) (Regla 16*bis*)

- Si las tasas adeudadas (es decir, la tasa de transmisión, la tasa de búsqueda y la tasa de presentación internacional) no se pagan en el(los) plazo(s) aplicable(s):
  - la RO requiere al solicitante para que pague las tasas adeudadas dentro del plazo de un mes desde la fecha del requerimiento; y
  - la RO puede exigir una tasa por pago tardío equivalente al 50% del importe adeudado (mínimo: tasa de transmisión; máximo: 50% de la tasa de presentación internacional)
- La RO no transmitirá la copia de búsqueda a la ISA hasta que se haya pagado la tasa de búsqueda (Regla 23.1a))
- Consecuencia en caso de impago: la RO considerará **OMPI PCT** retirada la solicitud internacional El Sistema Internacional de Patentes

## Requerimiento para pagar las tasas (Capítulo II) (Regla 58bis) (1)

- Si las tasas adeudadas (es decir, la tasa de examen preliminar y la tasa de tramitación) no se pagan en el plazo aplicable:
  - la IPEA requiere al solicitante para que pague las tasas adeudadas dentro del plazo de un mes desde la fecha del requerimiento; y
  - la IPEA puede exigir una tasa por pago tardío equivalente al 50% del importe adeudado (mínimo: tasa de tramitación; máximo: el doble de la tasa de tramitación)
- El examen no se iniciará hasta que se hayan pagado las tasas adeudadas (Regla 69.1a)ii))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Fees-11  
06.06.2014

## Requerimiento para pagar las tasas (Capítulo II) (Regla 58bis) (2)

- Consecuencia en caso de no pagar:  
si el importe pagado es insuficiente para cubrir la tasa de examen preliminar internacional, la tasa de tramitación y, en su caso, la tasa por pago tardío, se considera que la solicitud de examen preliminar internacional no ha sido presentada y la IPEA así lo declara

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Fees-12  
06.06.2014

## Reembolso de las tasas por la Oficina receptora (Reglas 15.4 y 16.2)

- Si no se concede ninguna fecha de presentación internacional o, si debido a cuestiones de seguridad nacional, la solicitud internacional no es tratada como tal . . . . . tasa internacional y tasa de búsqueda
- Si la solicitud internacional se retira o considera retirada:
  - antes de la transmisión del ejemplar original a la Oficina Internacional: . . . . . tasa internacional
  - antes de la transmisión de la copia para la búsqueda a la ISA: . . . . . tasa de búsqueda
- Por lo que se refiere a las demás tasas (por ejemplo, la tasa de transmisión) o cuando se hayan rebasado los plazos indicados, se podrán reembolsar ciertas tasas en determinadas circunstancias. Consultar con la Oficina o Administración competente

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Fees-13  
06.06.2014

## Reembolso de las tasas por la IPEA

- Tasa de tramitación: reembolso de la totalidad (Regla 57.4)
  - si se retira la solicitud antes de que la IPEA la envíe a la Oficina internacional
  - si, en virtud de la Regla 54.4.a), se considera que la solicitud no ha sido presentada
- Tasa de examen preliminar: reembolso de hasta el 100%, dependiendo de las circunstancias y de la IPEA
  - cuando la solicitud de examen preliminar se considere no presentada (Regla 58.3)
  - cuando la solicitud de examen preliminar se retire antes de haberse iniciado el examen preliminar internacional (Acuerdo entre la IPEA y la OMPI); para mayor información, véase la *Guía del Solicitante PCT*, Fase internacional, Anexo E

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Fees-14  
06.06.2014

## Aviso – Requerimientos fraudulentos para el pago de tasas de registro

- Solicitantes y mandatarios del PCT están recibiendo requerimientos de pago de tasas que no han sido emitidos por la IB y no están relacionados con la tramitación de solicitudes internacionales del PCT
- Cualquiera que sean los servicios ofrecidos en dichos requerimientos, no están relacionados en modo alguno con la OMPI, ni con ninguna de sus publicaciones oficiales
- Los servicios ofrecidos no representan ninguna ventaja para el solicitante, puesto que la IB los proporciona gratuitamente ([www.wipo.int/pctdb](http://www.wipo.int/pctdb))
- Se pueden ver ejemplos de estos requerimientos engañosos en el enlace de nuestro sitio Internet: [http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct\\_warning.htm](http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes





## ■ **Modificaciones según el PCT**

- Modificaciones en virtud del Artículo 19
- Modificaciones en virtud del Artículo 34
- ¿Cómo efectuar las modificaciones?
- Modificaciones en la Fase nacional

## Modificaciones en virtud del Artículo 19 (Regla 46) (1)

- Previa recepción del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la ISA, una sola oportunidad de modificar las reivindicaciones
- Las modificaciones no podrán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como se presentó (Artículo 19.2)) (no se verifica el cumplimiento de esa exigencia en este momento)
- Las modificaciones pueden ir acompañadas de una declaración (Artículo 19.1), Regla 46.4)
- Normalmente, se debe presentar las modificaciones en el plazo de dos meses a partir de la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la ISA (Regla 46.1)



## Modificaciones en virtud del Artículo 19 (Regla 46) (2)

- Presentadas directamente a la IB (Regla 46.2)
- Generalmente, su objetivo es definir mejor la protección provisional, cuando sea posible
- Publicadas como parte de la solicitud internacional a los 18 meses, junto a las reivindicaciones tal como fueron presentadas originalmente (Regla 48.2f))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Amendments-3  
01.09.2014

## Modificaciones en virtud del Artículo 34 (Reglas 53.9 y 66.3 a 66.9) (1)

- Descripción, reivindicaciones y dibujos pueden ser modificados en relación con el examen preliminar internacional según el Capítulo II
- Las modificaciones pueden presentarse
  - junto a la solicitud de examen preliminar internacional, de manera que el examen se base en la solicitud tal como ha sido modificada para, que se utilice mejor el tiempo del examinador y del solicitante (Regla 53.9); o
  - por lo menos antes de que expire el plazo para la presentación de la solicitud de examen preliminar (Regla 54bis.1a))
- Atención: el examinador no necesita tomar en cuenta las modificaciones si las recibe después de haber comenzado a elaborar otra opinión escrita o el informe (Regla 66.4bis)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Amendments-4  
01.09.2014

## Modificaciones en virtud del Artículo 34 (Reglas 53.9 y 66.3 a 66.9) (2)

- Las modificaciones no podrán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada (Artículo 34.2b))
- En caso de que una modificación fuera más allá de la divulgación que figura en la solicitud internacional tal como se presentó, el informe de examen preliminar internacional se establecerá como si dicha modificación no se hubiera efectuado, y deberá indicarlo
- También indicará las razones por las que se considera que la modificación va más allá de dicha divulgación (Regla 70.2.c))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Amendments-5  
01.09.2014

## Comparación entre los tipos de modificaciones durante la fase internacional

### Capítulo I (Artículo 19)

- tienen efecto en todas las DOs
- únicamente reivindicaciones
- se presentan después de recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la ISA
- se presentan directamente en la IB (y no en la ISA)
- examen formal por la IB
- Publicadas como parte de la solicitud internacional por la Oficina internacional
- sirven de base para el examen por la IPEA, a menos que se consideren invalidadas

### Capítulo II (Artículo 34)

- tienen efecto en todas las EO
- descripción, reivindicaciones, dibujos
- se presentan preferiblemente con la solicitud de examen preliminar internacional o durante el examen realizado por la IPEA
- se presentan directamente en la IPEA
- examen formal y sustantivo por la IPEA
- son confidenciales entre la IPEA y el solicitante, y no se publican durante la fase internacional
- sirven de base para el examen por la IPEA, a menos que se sustituyan

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Amendments-6  
01.09.2014

## ¿Cómo efectuar las modificaciones? (Reglas 46.5 y 66.8)

- Presentando en el caso de reivindicaciones según el Artículo 19 o el Artículo 34, hojas de reemplazo por el conjunto de las reivindicaciones
- El solicitante debe indicar las bases de las modificaciones. De no ser así, no se tendrán en cuenta en el IPRP (Capítulo II)
- Al cancelar una reivindicación no hay que reenumerar
- Una carta explicando las modificaciones
- Para más información, ver la Instrucción administrativa 205

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Amendments-7  
01.09.2014

## Presentación de hojas de reemplazo con modificaciones en virtud del Artículo 19

- Las hojas de reemplazo no se pueden presentar en la Oficina receptora
- Se deben presentar directamente en la Oficina Internacional, preferiblemente por vía de ePCT
- Las rectificaciones de errores evidentes (Regla 91) deben diferenciarse de las modificaciones según el Artículo 19 y enviarse por separado a la Administración correspondiente

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Amendments-8  
01.09.2014

## Presentación de hojas de reemplazo con modificaciones en virtud del Artículo 34

- Se pueden presentar por ePCT al preparar la solicitud de examen preliminar
- De no ser así, se presentarán directamente a la IPEA competente
- Las rectificaciones de errores evidentes (Regla 91) deben diferenciarse de las modificaciones según el Artículo 34

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Amendments-9  
01.09.2014

## Modificaciones en la fase nacional (Artículos 28 y 41 y Reglas 52 y 78)

- Descripción, reivindicaciones y dibujos pueden ser modificados
- Plazo: normalmente, por lo menos un mes a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de entrada en la fase nacional (es decir, no a partir de la expiración del plazo del Artículo 22 ó 39.1))
- Cualquier plazo ulterior en virtud de la legislación nacional es también aplicable. Diferentes modificaciones son posibles para diferentes DO y EO
- Normalmente, toda tasa de reivindicación adeudada para la fase nacional se calculará sobre la base del número de reivindicaciones válidas en el momento de entrada en la fase nacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

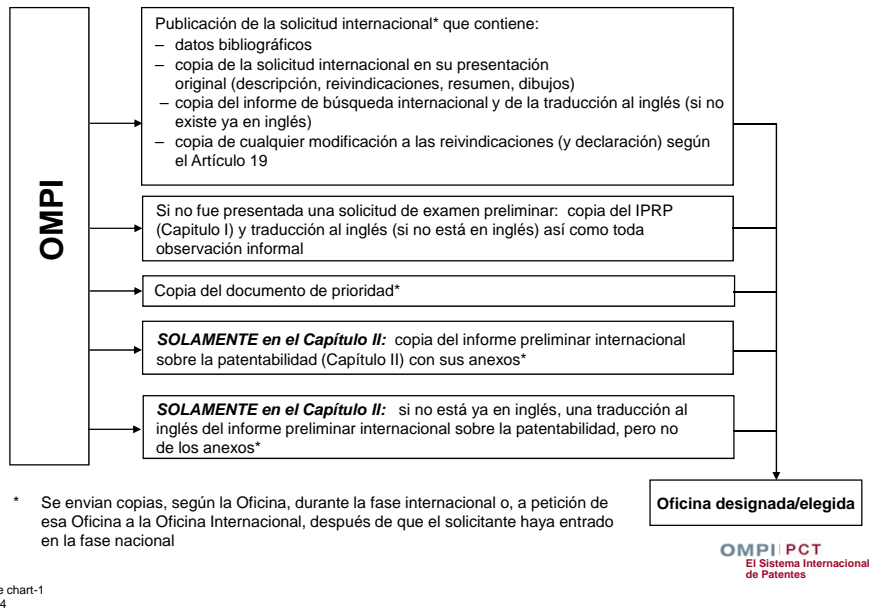
Amendments-10  
01.09.2014



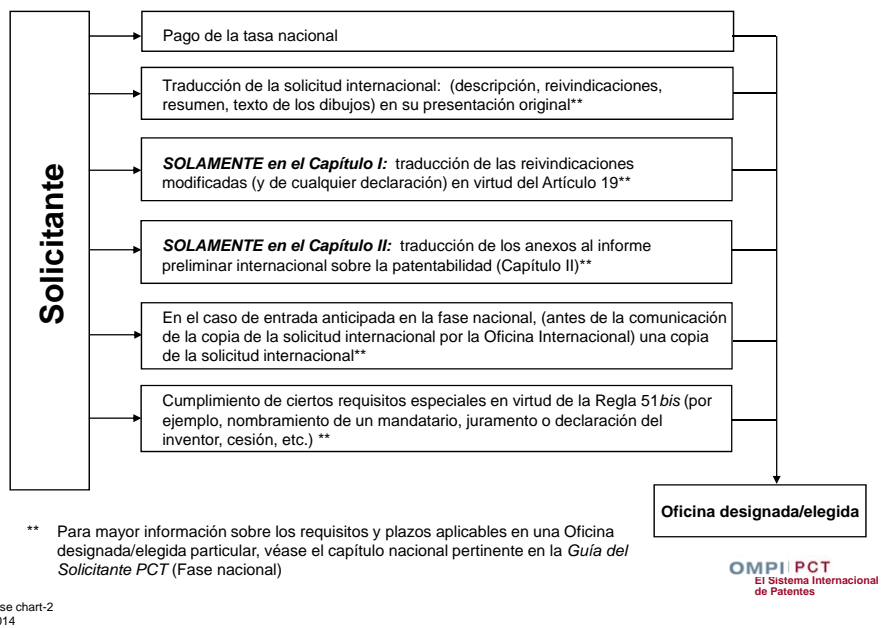
## Entrada en la fase nacional

- ¿ Sí o No ?  
 ¿ continuar con la fase nacional o abandonar la solicitud internacional ?
- ¿ Cuándo ?
  - al final de 30 meses (en ciertos casos, 31 meses o más)
    - ¿ según el capítulo I ?\*
    - ¿ según el capítulo II ?
  - ¿ entrada anticipada ?
- ¿ Dónde ? (selección limitada a las Oficinas designadas/elegidas)
  - ¿ qué Oficinas nacionales ?
  - ¿ qué Oficinas regionales ?

## Actos realizados por la Oficina Internacional



## Actos realizados por el solicitante



## El plazo para entrar en la fase nacional

- El plazo se aplica independientemente de demoras en la fase internacional
  - informe de búsqueda y opinión escrita de la ISA tardíos
  - retraso en el examen preliminar internacional (IPE)
  - informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) tardío
  - retraso en la traducción del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Natl phase-3  
15.01.2016

## Entrada en fase nacional anticipada

- In virtud del Artículo 23.2) ó 40.2)
  - en cualquier momento
  - a petición del solicitante
  - la Oficina designada/elegida podrá tramitar o examinar la solicitud internacional
- Algunas razones que el solicitante puede tener para anticipar la entrada en fase nacional:
  - conseguir la patente rápidamente (casos de violación)
  - posicionarse mejor en negociaciones sobre licencias o la venta de la invención
  - La Oficina receptora denegó la fecha de presentación internacional o declaró que la solicitud internacional se considera retirada y el solicitante pide revisión por la Oficina designada en virtud del Artículo 25

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Natl phase-4  
15.01.2016



## Requisitos nacionales generales Artículos 22.1) y 39.1)a) (1)

### ■ Requisitos

- Traducción, si procede
- Pago de la tasa nacional
- Copia de la solicitud internacional solamente en casos particulares

### ■ Plazo en virtud del Artículo 22.1): 30 meses desde la fecha de prioridad

- Para plazos más largos consultar el Capítulo nacional pertinente en la Guía del Solicitante
- Para obtener información sobre las excepciones, véase el sitio Internet:  
[www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html)

## Requisitos nacionales generales Artículos 22.1) y 39.1)a) (2)

### ■ Plazo en virtud del Artículo 39.1)a): 30 meses desde la fecha de prioridad

- Para la obtención de prórrogas consultar el Capítulo nacional pertinente en la Guía del Solicitante

## Requisitos nacionales especiales Artículo 27 y Regla 51*bis*.1)

### ■ Plazo en virtud de la Regla 51*bis*.3:

- En caso de incumplimiento de los requisitos dentro del plazo previsto para la entrada en fase nacional según el Artículo 22 o 39:
  - Requerimiento por la DO
  - Mínimo dos meses desde la fecha del requerimiento

Natl phase-7  
15.01.2016

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Ejemplos de requisitos especiales según la Regla 51*bis*.1 (1)

### ■ Declaración sobre la calidad de inventor (sólo US):

Cuando, durante la fase internacional o en relación con la entrada en fase nacional, se ha aportado la declaración correspondiente, la Oficina designada/Oficina elegida/US no podrá exigir ningún documento o prueba al respecto, salvo que esa Oficina tenga dudas razonables de la veracidad de la declaración

Natl phase-8  
15.01.2016

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Ejemplos de requisitos especiales según la Regla 51*bis*.1 (2)

- Documentos de cesión (del derecho de prioridad o de la solicitud):

Cuando, durante la fase internacional o en relación con la entrada en fase nacional, se ha aportado la declaración correspondiente, la Oficina designada/Oficina elegida no podrá exigir ningún documento o prueba al respecto, salvo que esa Oficina tenga dudas razonables de la veracidad de la declaración

## Ejemplos de requisitos especiales según la Regla 51*bis*.1 (3)

- La traducción del documento de prioridad sólo se podrá exigir (Regla 51*bis*.1e):

- cuando sea importante la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable
- en caso de incorporación por referencia

## Ejemplos de requisitos especiales según la Regla 51*bis*.1 (4)

- Nombramiento de un mandatario local y presentación de un poder
- Presentación de la traducción o de cualquier otro documento relativo a la solicitud internacional en más de una copia
- Traducción certificada de la solicitud internacional (sólo se podrá exigir cuando la Oficina tenga dudas razonables sobre la exactitud de la traducción)

## Requisitos nacionales simplificados (1)

- Documento de prioridad
  - El solicitante no necesita presentar el documento de prioridad puesto que la IB transmite una copia a las DOs/EOs
  - Si la DO/EO no ha recibido de la IB una copia del documento de prioridad, debe solicitarla a la IB (no al solicitante)

## Requisitos nacionales simplificados (2)

### ■ Dibujos

- Si los dibujos no contienen ningún texto para traducir, algunas Oficinas designadas exigen simplemente una copia de los dibujos en su presentación original
- Si los dibujos contienen textos para traducir, será necesario presentar una serie de dibujos con los textos correspondientes traducidos

## Requisitos nacionales simplificados (3)

- No es necesario presentar una traducción certificada o legalizada de la solicitud internacional
  - Algunas Oficinas (por ejemplo, las de AU, GB, NZ, SG, ZA) exigen una traducción “verificada”
  - En los otros casos, sólo se exige una simple traducción
- No es obligatorio utilizar un formulario especial (pero sí se recomienda) para la entrada en la fase nacional

## Comunicación con las Oficinas DOs/EOs (Regla 93bis)

- Todas las comunicaciones, notificaciones, o cualquier otro documento relativo a una solicitud internacional serán comunicados por la Oficina Internacional a las DOs/EOs a petición de la Oficina interesada y en el momento indicado por esas Oficinas
- La mayor parte de las DOs/EOs reciben los documentos en cuestión después de que el solicitante haya entrado en la fase nacional ante su Oficina
- Casi todos los Estados Contratantes reciben actualmente series de DVDs que contienen textos completos de las solicitudes internacionales publicadas

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Natl phase-15  
15.01.2016

## La Oficina Internacional proporciona a las DOs copias de los documentos de prioridad (Regla 17.2(a))

- La Oficina Internacional suministra copias de documentos de prioridad a las Oficinas designadas:
  - previa petición
  - después de la publicación internacional, a menos que el solicitante requiera expresamente el trámite anticipado según el Artículo 23.2)
- La mayoría de las Oficinas solicitan una copia del documento de prioridad sólo una vez que la solicitud ha entrado en fase nacional
- La Oficina Europea de Patentes es la única que recibe sistemáticamente copias de todos los documentos de prioridad

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Natl phase-16  
15.01.2016

## Algunos consejos importantes (1)

- Prever tiempo suficiente, cuando sea necesario, para preparar la traducción de la solicitud internacional
- Enviar al mandatario local, copias de los documentos (pertinentes) en el expediente: la solicitud internacional publicada, el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la ISA, el informe de examen preliminar internacional, documentos de prioridad. Tener presente que el mandatario no debe presentar ninguno de estos documentos a la Oficina de patentes nacional

## Algunos consejos importantes (2)

- Cuando se prefiera evitar el pago de tasas por reivindicaciones adicionales o de otras tasas que se aplican según una ley nacional en particular, conviene preparar la solicitud y realizar cualquier modificación de acuerdo con la práctica nacional
- Aunque algunas Oficinas designadas/elegidas establecen plazos que vencen más tarde de los 30 meses desde la fecha de prioridad, es preferible mantener el plazo de 30 meses con todas las Oficinas (véase las excepciones al Artículo 22.1) en el sitio internet:  
[www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html)

## Recordar algunos consejos prácticos

- Tener presente los plazos para entrar en fase nacional
  - se aplican sea cual sea la demora en la fase internacional
- Indicar claramente que la solicitud entra en la fase nacional, es decir, que no se trata de una presentación nacional directa
- La traducción de la solicitud internacional deberá ser correcta y estar completa (no se puede agregar y/o reducir elementos objeto de la solicitud)
- Pagar las tasas requeridas (el importe puede ser distinto del que se aplica en el caso de una presentación nacional directa)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Natl phase-19  
15.01.2016

## Restablecimiento de derechos por Oficinas designadas o elegidas (Regla 49.6) (1)

- Posible en ciertas Oficinas designadas u Oficinas elegidas, cuando el solicitante no ha cumplido los actos para entrar en la fase nacional en el plazo previsto en los Artículos 22 ó 39.1):
  - involuntariamente
    - o - a elección de la Oficina -
  - pese a la diligencia debida según las circunstancias

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Natl phase-20  
15.01.2016



## Restablecimiento de derechos por Oficinas designadas o elegidas (Regla 49.6) (2)

- Los solicitantes pueden presentar una solicitud de restablecimiento y entrar en fase nacional en el plazo de:
  - 2 meses desde la fecha de supresión de la causa del incumplimiento del plazo de entrada en fase nacional, o
  - 12 meses desde la fecha de expiración del plazo para entrar en fase nacional;
 aplicándose el plazo que expire antes
- Se aplicarán plazos más largos u otros requisitos en función de la ley nacional aplicable
- Para más información, ver la Guía del Solicitante PCT, Fase nacional, capítulos nacionales

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Natl phase-21  
15.01.2016

## Oficinas designadas o elegidas a las que no se aplica la Regla 49.6

- Se presentaron notificaciones de incompatibilidad con el Derecho nacional respectivo, según la Regla 49.6(f), por Oficinas designadas/Oficinas elegidas:

|    |                    |    |                |
|----|--------------------|----|----------------|
| CA | Canada             | LV | Letonia        |
| CN | China              | MX | México         |
| DE | Alemania           | NZ | Nueva Zelandia |
| IN | India              | PH | Filipinas      |
| KR | República de Corea | PL | Polonia        |

- El Derecho nacional aplicable por algunas de estas Oficinas puede sin embargo prever otras formas de protección contra la pérdida de derechos – para más detalles, respecto de cada OD/OE, véase el Capítulo nacional correspondiente de la Guía del solicitante PCT

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Natl phase-22  
15.01.2016

## Otros casos de protección contra pérdida de derechos

- Además de la protección básica de la Regla 49.6: excusa de retrasos en el cumplimiento de plazos por Oficinas designadas o elegidas (Artículo 48 y Regla 82*bis*)
- Rectificación por Oficinas designadas o elegidas de errores de la Oficina receptora o de la Oficina internacional (Regla 82*ter*)
- Revisión y oportunidad de corregir ante las Oficinas designadas o elegidas (Artículos 24.2, 25, 26, 39.3 y 48; Reglas 82*bis* y 82*ter*)



## Retirada en virtud del Capítulo I (Artículo 24.1)i) y Regla 90bis) (1)

- ¿Qué se puede retirar?
  - la solicitud internacional, las designaciones (también las relativas a ciertos tipos de protección), la reivindicación de prioridad
- ¿Cuándo?
  - antes del vencimiento del plazo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad
- ¿Cómo?
  - mediante una declaración de retirada firmada por todos los solicitantes (se recomienda utilizar el formulario PCT/IB/372), por su mandatario o por el representante común nombrado, presentada en la Oficina receptora o la Oficina Internacional

## Retirada en virtud del Capítulo I (Artículo 24.1)i) y Regla 90*bis*) (2)

### ■ ¿Efectos?

- la retirada surte efecto una vez recibida la declaración por la Oficina receptora o la Oficina Internacional
- la retirada no surte efecto en las Oficinas designadas que hayan iniciado el procedimiento nacional o el examen

## Retirada en virtud del Capítulo I (Artículo 24.1)i) y Regla 90*bis*) (3)

- la retirada de la solicitud internacional o de las designaciones:
  - pone término a su eficacia en cada Estado designado en cuestión, y tiene las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en dicho Estado
  - si la Oficina Internacional recibe la declaración de retirada antes de la finalización de los preparativos técnicos para la publicación internacional, no se publicará la solicitud (la retirada puede ser condicionada a la recepción de la declaración a tiempo para impedir la publicación)
- retirada de la reivindicación de prioridad: se vuelven a calcular los plazos que aún no han expirado a partir de la fecha de prioridad modificada resultante de la retirada

## Retirada en virtud del Capítulo II (Artículo 37 y Regla 90*bis*) (1)

### ■ ¿Qué se puede retirar?

- la solicitud internacional, las designaciones, la solicitud de examen preliminar internacional, las elecciones, la reivindicación de prioridad

### ■ ¿Cuándo?

- antes de la expiración del plazo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad

Withdrawals-5  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Retirada en virtud del Capítulo II (Artículo 37 y Regla 90*bis*) (2)

### ■ ¿Cómo?

- mediante declaración de retirada firmada por todos los solicitantes (se recomienda utilizar el formulario PCT/IB/372), su mandatario o el representante común nombrado, y presentada en
- la Oficina receptora, o a la Oficina Internacional o a la Administración encargada del examen preliminar internacional, cuando se desea retirar la solicitud internacional o la reivindicación de prioridad
- la Oficina Internacional, si se desea retirar la solicitud de examen preliminar internacional o las elecciones

Withdrawals-6  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Retirada en virtud del Capítulo II (Artículo 37 y Regla 90bis) (3)

### ¿Efectos?

- la retirada es eficaz una vez que la Administración competente recibe la declaración (véase más arriba)
- la retirada no surte efecto en las Oficinas designadas/elegidas que ya han iniciado el procedimiento nacional o el examen

Withdrawals-7  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Retirada en virtud del Capítulo II (Artículo 37 y Regla 90bis) (4)

- retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de las elecciones: si se efectúa después de la expiración del plazo fijado en el Capítulo I para la entrada en la fase nacional se considerará retirada la solicitud internacional por lo que respecta a ese o a esos Estados
- retirada de la reivindicación de prioridad: se vuelven a calcular los plazos que aún no han vencido a partir de la fecha de prioridad modificada resultante de la retirada

Withdrawals-8  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Indicaciones relativas a material biológico depositado y listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos

### Inventiones microbiológicas

- El depósito de una muestra de un microorganismo para cumplir con los requisitos de divulgación:
  - Muchas leyes nacionales requieren, cuando la solicitud de patente hace referencia a material biológico que no ha sido divulgado al público, el depósito de una muestra de éste con una colección de cultivos reconocida
- El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (el Tratado de Budapest)
  - estipula el reconocimiento de depósitos hechos con cualquier Autoridad Internacional de Depósito (AID) según el Tratado de Budapest
- Las AIDs están reconocidas por todos los Estados contratantes del PCT, sean o no Estados contratantes del Tratado de Budapest

## ¿Cuándo efectuar el depósito?

- Por lo general ANTES de la fecha de presentación de la solicitud PCT
- Un depósito tardío no justifica la presentación de una solicitud internacional después del vencimiento del plazo de los 12 meses a partir de la fecha de prioridad (una petición de restauración del derecho de prioridad tendría pocas probabilidades de ser concedida)
- Algunas Oficinas exigen que se efectúe el depósito antes de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica y exigen también que la solicitud prioritaria haga referencia al material biológico depositado, por ejemplo: BY, CN y US

Biomat  
Seqlist-3  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Referencia a material biológico depositado (Regla 13bis)

- Necesario solamente cuando la ley nacional de un Estado designado lo requiera. Normalmente es necesario para la divulgación completa de la invención
- El anexo L de la *Guía del Solicitante PCT* contiene la lista de Estados designados cuya ley nacional requiere una referencia a material biológico depositado – indica cuándo y cómo se debe efectuar una referencia

Biomat  
Seqlist-4  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes



## Plazo para facilitar referencias a material biológico depositado (Regla 13bis.4)

- En el momento de la presentación, formando parte de la solicitud internacional (figuran en la descripción): referencias conforme a la Regla 13.bis.3a).i) a iv)
- En un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, o antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional: referencias a material biológico depositado que no forman parte de la solicitud internacional
- En caso de publicación anticipada, antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Blomat  
Seqlist-5  
09.02.2015

## Referencia a material biológico depositado que debe ser incluida en la descripción

- Conforme a la Regla 13bis.3) la referencia a material biológico depositado debe indicar lo siguiente:
  - nombre y dirección de la institución de depósito
  - fecha de depósito en esa institución
  - número de orden atribuido al depósito por esa institución
  - toda información suplementaria sobre las características del material biológico
- Normalmente se indica en un párrafo al principio de la descripción
- La alternativa es utilizar el formulario RO/134 para indicar la referencia e incluirlo como hoja numerada de la descripción

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Blomat  
Seqlist-6  
09.02.2015

## Referencia a material biológico depositado que no forma parte de la descripción

- Declaración respecto a “la solución del experto”
- En el caso de que el solicitante no sea el depositante, hará falta una declaración por el depositante respecto del derecho del solicitante a hacer referencia a material biológico y a divulgarlo al público
- Formulario BP/4: acuse de recibo por la AID de la presentación inicial
- Formulario BP/9: declaración sobre la viabilidad
- La Oficina Internacional publica todos estos documentos con la solicitud internacional

Blomat  
Seqlist-7  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## La “solución del experto” (Regla 13bis.6)

- Algunos Estados designados permitirán al solicitante pedir que se remita una muestra únicamente a expertos indicados por la persona que pide la muestra
- Se prevé un espacio en el Formulario RO/134 para indicarlo
- Dicha petición deberá enviarse a la Oficina Internacional antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional
- Algunas Oficinas exigen ser informadas directamente antes de la publicación internacional: DO/AU, DO/DE, DO/DK

Blomat  
Seqlist-8  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## El solicitante PCT no es el mismo que el depositante del material biológico

- En este caso, DO/GB y DO/EP exigen que
  - en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad o antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional
  - se indique en la referencia el nombre y la dirección del depositante del material biológico y
  - se presente una declaración certificando que el depositante autoriza al solicitante PCT a hacer referencia al material biológico depositado y consiente sin reserva y de manera irrevocable a poner este material a disposición del público.
- Si no se presenta esta declaración en el plazo prescrito, la solicitud internacional podrá ser rechazada en fase nacional por divulgación insuficiente

Blomat  
Seqlist-9  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## ¿Qué tipo de referencia se prevé en la Regla 13bis?

- Únicamente depósitos según el Tratado de Budapest serán considerados como referencias a material biológico conforme a la Regla 13bis
- Los Certificados de protección comunitaria de obtención vegetal concedidos por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, una agencia de la Unión Europea, no están previstos en el Tratado de Budapest ni en la Regla 13bis
- Todo lo que no sea referencias a material biológico depositado según la Regla 13bis, no será publicado como parte de la solicitud internacional, pero se pondrá a disposición en PATENTSCOPE bajo “documentos relacionados registrados en la Oficina Internacional”

Blomat  
Seqlist-10  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Presentación de listas de secuencias contenidas en la solicitud internacional

- No se exigirá el pago de una tasa por cada hoja de listas de secuencias en formato texto conforme al ST.25 contenidas en solicitudes internacionales presentadas en formato electrónico
- Se exigirá el pago de una tasa por cada hoja de listas de secuencias en formato imagen contenidas en solicitudes internacionales presentadas en formato electrónico
- Se exigirá el pago de una tasa por cada hoja de listas de secuencias presentadas en papel
- **ATENCIÓN:** ya no se permitirá la presentación de listas de secuencias en ambos formatos combinados (se suprime la Parte 8 de las Instrucciones Administrativas)

Blomat  
Seqlist-11  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Tablas relativas a listas de secuencias

- Las hojas que contengan tablas relativas a listas de secuencias serán consideradas hojas de la descripción
- Se exigirá la tasa por cada hoja que contenga tablas relativas a listas de secuencias, independientemente del formato en que sean presentadas (formato electrónico o papel)

Blomat  
Seqlist-12  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Presentación de listas de secuencias NO contenidas en la solicitud internacional

- Cuando se presente a la ISA una lista de secuencias en formato texto conforme al ST.25 según la Regla 13<sup>ter</sup> a los efectos de la búsqueda únicamente, la ISA transmitirá una copia de esa lista de secuencias a la Oficina Internacional
- La Oficina Internacional hará pública en PATENTSCOPE una copia de cualquier lista de secuencias recibida en formato texto

Blomat  
Seqlist-13  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Presentación de listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos (1)

- Normas relevantes:
  - Reglas 5.2 y 49.5(a-bis)
  - Instrucción 208 y Anexo C de las Instrucciones Administrativas
- Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de una o más secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, la descripción deberá incluir una lista de secuencias que cumpla con la norma prescrita en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas (“Norma PCT para listas de secuencias”) (esta norma ha reemplazado varios requerimientos previamente aplicables en las ISAs, IPEAs y Oficinas designadas/elegidas)

Blomat  
Seqlist-14  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Presentación de listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos (2)

- Si la ISA competente lo requiere, se deberá entregar, además de la lista de secuencia ya incluida en la solicitud, una copia de la lista de secuencias en formato electrónico que cumpla con la norma; esa copia:
  - deberá ser idéntica a la lista de secuencias escrita
  - deberá estar acompañada de una declaración a tal efecto
- Una lista de secuencias que cumpla con la norma deberá ser aceptada:
  - por todas las ROs, ISAs, IPEAs, a los fines de la fase internacional, y
  - por todas las Oficinas designadas y elegidas para la fase nacional

Biomat  
Seqlist-15  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Norma PCT para las listas de secuencias (1)

- Norma: Instrucción 208 y Anexo C de las Instrucciones Administrativas
- Cuando la lista de secuencias se presente con la solicitud internacional:
  - deberá ser presentada como parte separada “Parte Lista de Secuencias” de la descripción
  - deberá estar al final de la solicitud
  - deberá comenzar con una nueva página
  - preferentemente deberá tener una numeración de página independiente

Biomat  
Seqlist-16  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Norma PCT para las listas de secuencias (2)

- La Norma establece detalles adicionales tales como:
  - los símbolos y el formato que deberán utilizarse para la presentación de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos
  - en relación a otra información disponible para ser incluida en la lista de secuencias, en los puntos obligatorios y en aquellos opcionales que puedan ser incluidos, así como el orden en el cual deben aparecer
  - la presentación de las características de las secuencias
  - la presentación del “texto libre”

Blomat  
Seqlist-17  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Norma PCT para las listas de secuencias: presentación de texto libre (1)

- La Norma define “texto libre” como la redacción que describe las características de la secuencia que no usa “lenguaje de vocabulario neutral”, esto es vocabulario controlado usado en el listado de secuencias que representa términos científicos prescritos por los proveedores de la base de datos de la secuencia (incluyendo nombres científicos, calificadores y sus valores del vocabulario controlado, los símbolos y las características claves publicadas en los apéndices de la Norma)

Blomat  
Seqlist-18  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Norma PCT para las listas de secuencias: presentación de texto libre (2)

- Cuando el listado de secuencias parte de la solicitud internacional contiene texto libre, ese texto:
  - podrá y, preferentemente, deberá estar en inglés (independientemente del idioma de la parte principal de la descripción) (Regla 12.1(d))
  - deberá ser repetido en la parte principal de la descripción (“Lista de Secuencias de texto libre”) en el idioma de ésta (la ISA invita a proporcionarle la corrección, si no está contenida en la parte principal de la descripción tal como fue presentada) (Reglas 5.2(b) y 13ter.1(f))

Biomat  
Seqlist-19  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Norma PCT para las listas de secuencias: presentación de texto libre (3)

- Para los propósitos de la fase nacional (Regla 49.5(a-bis)), ninguna Oficina designada tiene derecho a requerir al solicitante que le proporcione una traducción de cualquier texto contenido en la lista de secuencias parte de la descripción, si tal texto:
  - es presentado de acuerdo con la Norma
  - es repetido en la parte principal de la descripción (y en consecuencia traducido de ésta)

Biomat  
Seqlist-20  
09.02.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes



## Procedimiento cuando la lista de secuencias no cumple con la norma (1)

- Si la solicitud internacional, tal como fue presentada, no contiene:
  - una lista de secuencias escrita que cumpla con la norma, y/o
  - una lista de secuencias en formato legible por ordenador que cumpla con la norma,

la ISA invitará al solicitante a proporcionarle la lista (en tal formato) a menos que esa lista ya esté disponible para esa Administración, y a pagar la tasa por entrega tardía (Regla 13ter.1a) y b))

- Cualquier lista de secuencias que no sea incluida en la solicitud internacional, tal como fue presentada, pero proporcionada posteriormente, no deberá ir más allá de la divulgación hecha en la solicitud internacional tal como fue presentada y deberá ir acompañada de una declaración a tal efecto (Regla 13ter.1e))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Blomat  
Seqlist-21  
09.02.2015

## Procedimiento cuando la lista de secuencias no cumple con la norma (2)

- Si en el plazo fijado en la invitación, el solicitante no cumple con la entrega de la lista de secuencias, la ISA no está obligada a proceder a la búsqueda respecto de la solicitud, en la medida en que no pueda efectuarse una búsqueda significativa sin la lista de secuencias (Regla 13ter.1d))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Blomat  
Seqlist-22  
09.02.2015

## Lista de secuencias para la IPEA (Regla 13ter.2)

- Los requisitos aplicables respecto del procedimiento ante la ISA se aplican *mutatis mutandis* respecto del procedimiento ante la IPEA

## Lista de secuencias para Oficinas designadas/elegidas (Regla 13ter.3)

- Una vez que la tramitación de la solicitud internacional ha comenzado ante una Oficina designada/elegida, los requisitos aplicables respecto del procedimiento ante la ISA (y la IPEA) se aplican *mutatis mutandis* con respecto al procedimiento ante esa Oficina
- Ninguna Oficina designada/elegida tiene derecho a requerir al solicitante que le aporte una lista de secuencias distinta de la lista de secuencias que cumpla con la Norma PCT para las listas de secuencias

## Software PatentIn

- Versión basada en Windows (disponible gratuitamente en las Oficinas de OEP, JPO y USPTO) creada para acelerar el procedimiento de preparación de listas de nucleótidos y/o aminoácidos en un formato uniforme legible por ordenador y que cumpla con la Norma PCT de listas de secuencias
- Contribuye a la creación de una base de datos de secuencias divulgadas en patentes
- Prevé el intercambio de datos sobre secuencias publicados entre la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes de Japón, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América en un Proyecto Trilateral de Intercambio de Secuencias



### Garantías de procedimiento (1)

- Transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional por una Oficina receptora no competente (Regla 19.4)
- Requerimiento para corregir irregularidades (irregularidades formales, reivindicaciones de prioridad)
- Extensión de plazos por la Oficina receptora (excepto para el pago de las tasas, corrección y adición de reivindicaciones de prioridad)
- Requerimiento para pagar las tasas adeudadas o una fracción de éstas no pagadas (con tasa por pago tardío) (Reglas 16*bis* y 58*bis*)

## Garantías de procedimiento (2)

- Incorporación por referencia (Regla 20)
- Restauración del derecho de prioridad (Regla 26*bis*.3 y 49*ter*)
- Rectificación de errores evidentes (Regla 91)
- Retirada de la solicitud para evitar su publicación
- Retirada de la reivindicación de prioridad para aplazar la publicación de la solicitud y/o aplazar la entrada en la fase nacional

## Garantías de procedimiento (3)

- Presentación de la solicitud por telefacsimil para cumplir con los plazos (Regla 92.4)
- Retraso en el servicio postal enviado al solicitante: regla de 7 días (Regla 80.6)
- Pérdida en el servicio postal enviado por el solicitante: regla de 5 días, correo certificado por vía aérea y empresa distinta de la administración postal (Regla 82.1)
- Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos (Regla 82*quater*)

## Garantías de procedimiento (4)

- Restablecimiento de derechos en caso de incumplimiento de los plazos previstos para la entrada en fase nacional (Regla 49.6)
- Excusa del retraso en la observancia de ciertos plazos por las Oficinas elegidas/designadas (Artículo 48 y Regla 82*bis*)
- Rectificación por las Oficinas elegidas/designadas de errores cometidos por la Oficina receptora o la Oficina Internacional (Regla 82*ter*)
- Revisión por las Oficinas elegidas/designadas (Artículos 24, 25 y 26)



**Ventajas del PCT**

- Un procedimiento único
- Mayor flexibilidad
- Otras características

## Un procedimiento único

- Presentación de una sola solicitud, en un idioma, ante una sola Oficina en vez de múltiples presentaciones en el extranjero
- Presentación posible en el último momento del período de prioridad
- La fecha de presentación internacional tiene el mismo efecto que la fecha de presentación nacional
- Uniformidad de los requisitos formales
- Se mantiene el control del trámite durante más tiempo
- Aplazamiento de la decisión sobre dónde proteger su invención hasta los 30 meses contados desde la fecha de prioridad
- Mejor evaluación del valor económico de la invención

## Mayor flexibilidad

- Mayor margen de maniobra gracias a la designación automática de todos los Estados contratantes
- Posibilidad de retirar la solicitud o la reivindicación de prioridad para evitar o aplazar la publicación
- Las modificaciones introducidas durante la fase internacional tienen efectos ante todas las Oficinas
- Más tiempo para las traducciones – mejor calidad
- Mejor planificación de los gastos incurridos en la fase nacional
- Evitar gastos adicionales al no entrar en fase nacional

Benefits-3  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Otras características

- Aplazamiento del pago de las tasas nacionales
- Reducción de ciertas tasas nacionales
- Concesión de patentes más rápida
- Obtención de protección provisional desde la fecha de publicación internacional ante ciertas Oficinas
- Reducción de las tasas de presentación internacional y de búsqueda para los solicitantes de ciertos países

Benefits-4  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes



## Estrategias

- Previa presentación
- Presentación de la solicitud PCT
- Fase internacional
- Fase nacional

## Previa presentación (1)

- ¿Inventión patentable?
- Tipo de invención: mejora mínima o novedad importante
- Estudio del mercado - ¿dónde existe interés?
- ¿Riesgo de infracción/violación de derechos?
- Tendencias en la industria (actividad en el campo tecnológico)
- Tipo de protección
- Búsqueda del estado de la técnica (PATENTSCOPE, bases de datos nacionales y regionales)
- Técnica de búsqueda: palabras clave, IPC, inventor, solicitante
- Agente profesional

## Previa presentación (2)

- ¿Primera solicitud nacional o PCT?
- Primera solicitud nacional
  - Si se quiere conseguir la patente rápidamente
  - Facilidad de comunicación
  - Gastos limitados
- Primera solicitud PCT
  - Más opciones para la búsqueda y el examen
  - Informe de búsqueda y opinión escrita sobre la patentabilidad muy temprano

## Presentación de la solicitud PCT (1)

- Selección de la Oficina receptora
  - Opciones de presentación: papel, PCT-EASY, presentación electrónica (PCT-SAFE) y reducciones de tasas correspondientes
  - Tasas (tasa de transmisión)
  - Facilidad de comunicación
  - Horario de la Oficina
  - Administraciones de búsqueda competentes
  - Modo de pago

## Presentación de la solicitud PCT (2)

- Selección de la Administración de búsqueda
  - Objeto de la búsqueda (exclusiones)
  - Idioma de la búsqueda (¿necesidad de traducción?)
  - Tasas
  - Respeto de los plazos

Strategies-5  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Fase internacional

- Publicación: a los 18 meses o publicación anticipada
- Evaluación del informe de búsqueda y de la opinión escrita
  - ¿Necesidad de modificar?
    - Las reivindicaciones (Art. 19 del PCT)
    - Descripción, dibujos y reivindicaciones (Art. 34 del PCT)
  - ¿Búsqueda suplementaria?
  - ¿Examen preliminar?

Strategies-6  
29.01.2014

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Fase nacional

- ¿Entrar o no?
- ¿Entrada anticipada?
- ¿Entrada a los 30 meses?
- ¿Patent Prosecution Highway (PPH)?



## Modificaciones del Reglamento del PCT (1)

- **Modificación en el procedimiento de nombramiento de las futuras Administraciones internacionales**
- **Restauración del derecho de prioridad**
  - **Modificación de las Reglas 49ter y 76 del PCT**
    - En caso de entrada en fase nacional anticipada, las peticiones de restauración se harán en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada en fase nacional
    - Copia del poder general
  - **Modificación de la Regla 90.5.d)**
    - Base jurídica que permite a la Oficina Internacional requerir una copia del poder general para tramitar una retirada

## Modificaciones del Reglamento del PCT (2)

- Corrección formal de la referencia a la Regla 90.3 del PCT con respecto a agentes y representantes comunes
- Tabla de tasas
  - Cesó la presentación por medio de PCT-EASY a partir del 1 de julio de 2015
  - Se adoptó la combinación de los nuevos criterios de ingresos e innovación en que se basa la reducción del 90% en la tasa de presentación a personas naturales de determinados Estados



## Recientes desarrollos del sistema PCT

- Nuevas ISAs/IPEAs
- PCT Highlights (Resumen ejecutivo)
- Ofrecimiento de licencias
- Observaciones de terceros
- Ampliación de PATENTSCOPE
- WIPO Pearl
- PCT Direct
- PCT y el Procedimiento acelerado de solicitudes de patentes (Patent Prosecution Highway (PPH))
- Reducción en la tasa del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para usuarios del PCT

## Nuevas ISAs/IPEAs

- En la actualidad veinte (20) oficinas tienen este estatuto como ISA/IPEA; Ucrania (2013) no funciona todavía como tal
- La Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) empezó a funcionar como ISA/IPEA el 1 de Septiembre de 2015

Recentdev-3  
02.09.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## PCT Highlights

- Resumen de los acontecimientos recientes y futuros en el PCT, con enlaces a información más detallada, bases de datos, videos, etc.
- Dirigida, en particular, a ejecutivos y abogados
- Posibilidad de suscribirse a la lista de envío de PCT Highlights para que se le notifique acerca de las actualizaciones
- [www.wipo.int/pct/en/highlights/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/highlights/index.html)

Recentdev-4  
02.09.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes



## Ofrecimiento de licencias (1)

- Los solicitantes que deseen negociar acuerdos de licencias con respecto a su solicitud internacional podrán pedir a la Oficina Internacional que publique esta información en PATENTSCOPE:
  - ❑ ¿Cómo? Los solicitantes deberán presentar una solicitud de ofrecimiento de licencia directamente a la IB por medio de una “Operación” en ePCT
    - O bien con el formulario PCT/IB/382
  - ❑ ¿Cuándo? Al presentar la solicitud internacional o en el plazo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad
  - ❑ Gratuitamente
  - ❑ Los solicitantes podrán presentar múltiples ofrecimientos de licencias o actualizar los que se hayan presentado (dentro de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad)

Recentdev-5  
02.09.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Ofrecimiento de licencias (2)

- ❑ Las indicaciones sobre ofrecimiento de licencias se pondrán a disposición del público después de la publicación internacional de la solicitud
- ❑ El ofrecimiento de licencias se podrá consultar en PATENTSCOPE bajo la rúbrica “*datos bibliográficos*” y permitirá un enlace directo con la solicitud de ofrecimiento de licencias presentada
- ❑ Será posible realizar búsquedas en PATENTSCOPE de solicitudes internacionales que contengan información sobre ofrecimiento de licencias
- ❑ La indicación sobre ofrecimiento de licencias que aparece bajo la rúbrica “*datos bibliográficos*” podrá ser revocada en cualquier momento por el solicitante, incluso después de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad

Recentdev-6  
02.09.2015

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

## Observaciones de terceros - Características principales

- Permite a terceros presentar observaciones sobre el estado de la técnica pertinente en cuanto a novedad y actividad inventiva
- Sistema basado en la red que usa los formularios web de PATENTSCOPE
- Gratuito
- Las observaciones podrán hacerse hasta la expiración de los 28 meses a partir de la fecha de prioridad
- Los solicitantes podrán responder presentando comentarios dentro del plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad
- Es posible presentar observaciones de terceros de forma anónima
- Los documentos presentados por terceros no se ponen a disposición en PATENTSCOPE pero se facilitan a las Administraciones internacionales y a las Oficinas nacionales

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-7  
02.09.2015

## Observaciones de terceros – Funciones de la Oficina Internacional

- Comprobar que no se trata de correo indeseado (spam)
- Notificar al solicitante que se han presentado observaciones de terceros
- Poner las observaciones a disposición en PATENTSCOPE
- Enviar a las Administraciones internacionales y a las Oficinas designadas las observaciones, los documentos citados y las respuestas del solicitante
- Disponible desde julio de 2012

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-8  
02.09.2015

## Ampliación de PATENTSCOPE

- Información sobre la entrada en fase nacional de más de 40 Oficinas
- Posibilidad de realizar búsquedas en más de 25 colecciones nacionales y regionales de patentes
- Búsqueda plurilingüe (Cross Lingual Information Retrieval)
  - Permite la búsqueda de términos o frases y sus derivados en alemán, chino, coreano, español, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso y sueco indicando la consulta en un sólo idioma
- Es posible realizar búsquedas en PATENTSCOPE utilizando un dispositivo inteligente
- La recopilación de los títulos y resúmenes en inglés y francés (datos de 20 años) puede adquirirse mediante compra o ser consultada gratuitamente

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-9  
02.09.2015

## WIPO Pearl

- Base de datos terminológica multilingüe que da acceso a los términos técnicos y científicos extraídos de los documentos de patentes
- Disponible en los diez idiomas de publicación
- Contribuye a una utilización correcta y coherente de estos términos en varios idiomas facilitando la búsqueda y el intercambio de conocimientos técnicos y científicos
- El contenido ha sido validado indicando el índice de fiabilidad de los resultados
- Integrado en PATENTSCOPE
- Para más información consultar:  
[www.wipo.int/wipopearl/search/home.html](http://www.wipo.int/wipopearl/search/home.html)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-10  
02.09.2015

## PCT Direct

- El nuevo servicio ofrecido por la Oficina Europea de Patentes (EPO) desde el 1 de noviembre de 2014
- Provee un enlace entre la solicitud PCT presentada en RO/EP y una solicitud anterior que fuera objeto de búsqueda por EPO
- Durante el procedimiento PCT los solicitantes pueden tratar los problemas de patentabilidad mencionados en la solicitud anterior ante la ISA/EP
- Su objetivo es mejorar la eficacia y la calidad del procedimiento ante la ISA/EP
- Consultar el sitio de la EPO para más información (<http://www.wpo.org/law-practice/Legal-texts/official-journal/2014/09/a89.html>)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-11  
02.09.2015

## Procedimiento acelerado de solicitudes de patentes (Patent Prosecution Highway (PPH)) y el PCT (1)

- Solicitud de examen acelerado durante la fase nacional basado en el resultado positivo de un documento producto del PCT, efectuado por una Administración Internacional (la opinión escrita de la ISA o de la IPEA, el IPRP (Capítulos I o II))
- Condiciones:
  - La ISA o la IPEA han determinado que por lo menos una reivindicación cumple los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial; y
  - todas las reivindicaciones coinciden lo suficiente con las reivindicaciones que parecen cumplir los criterios del PCT (es decir tienen el mismo o similar alcance o un alcance menor que el de las reivindicaciones de la solicitud internacional PCT)
- Global PPH y PCT:
  - Introducción del proyecto piloto "Global PPH" en enero de 2014
  - Un conjunto único de requisitos que simplifica la red existente de PPH haciéndola más asequible a los usuarios

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-12  
02.09.2015

## Procedimiento acelerado de solicitudes de patentes (Patent Prosecution Highway (PPH)) y el PCT (2)

- Global PPH completa los acuerdos bilaterales actuales del PPH
- Información disponible en el sitio web del PCT:  
[www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)
- Información sobre el Portal del PPH:  
[www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi\\_e/t\\_torikumi\\_e/patent\\_highway\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm)
- Toda la información sobre los distintos procedimientos y los formularios correspondientes está disponible en los sitios web de cada una de las oficinas que participan
- La Oficina Internacional solicita su opinión sobre su experiencia con el PCT-PPH; dirigirse a: [pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-13  
02.09.2015

## Procedimiento acelerado de solicitudes de patentes (Patent Prosecution Highway (PPH)) y el PCT (3)

- Global PPH completa los acuerdos bilaterales actuales del PPH
- Información disponible en el sitio web del PCT:  
[www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)
- Información sobre el Portal del PPH:  
[www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi\\_e/t\\_torikumi\\_e/patent\\_highway\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm)
- Toda la información sobre los distintos procedimientos y los formularios correspondientes está disponible en los sitios web de cada una de las oficinas que participan
- La Oficina Internacional solicita su opinión sobre su experiencia con el PCT-PPH; dirigirse a: [pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-14  
02.09.2015

## Procedimiento acelerado de solicitudes de patentes (Patent Prosecution Highway (PPH)) y el PCT (4)

- Más información en los sitios web respectivos:  
[www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20100125b.html](http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20100125b.html)  
[www.uspto.gov/patents/init\\_events/pph/index.jsp](http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp)  
[www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi\\_e/t\\_torikumi\\_e/patent\\_highway\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm)
- Se han concluido los acuerdos bilaterales de las oficinas que participan
- Información disponible en el sitio web del PCT:  
[www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-15  
02.09.2015

## Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (AMC)

- Un organismo independiente e imparcial que ofrece un sistema alternativo de solución de diferencias a particulares para resolver controversias de tipo comercial (soluciones extrajudiciales eficientes y de bajo costo)
- Provee servicios de mediación, arbitraje y decisión de experto en controversias en materia de P.I. y otras en el ámbito del comercio
- 25% de reducción (para siempre) en la tasa del AMC con la condición que por lo menos una de las partes en litigio sea nombrada como solicitante o inventor de una solicitud PCT publicada (no se requiere relación alguna con el litigio)
- Calculador de tasas

□ <http://www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp>

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Recentdev-16  
02.09.2015



## Información PCT disponible en Internet (1)

- Tratado y Reglamento del PCT, en inglés ([www.wipo.int/pct/en/texts/](http://www.wipo.int/pct/en/texts/))
- Instrucciones Administrativas, en inglés ([www.wipo.int/pct/en/texts/](http://www.wipo.int/pct/en/texts/))
- *La Guía del solicitante PCT* (en, fr) (actualizada semanalmente) ([www.wipo.int/pct/guide/en/](http://www.wipo.int/pct/guide/en/))
- “*PCT Newsletter*”, publicación mensual en inglés ([www.wipo.int/pct/en/newslett/](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/))
- Índice de Textos Jurídicos del PCT (solamente en inglés), que proporciona referencias a los Artículos, Reglas, Instrucciones Administrativas, formularios y a las diversas Directrices del PCT ([www.wipo.int/pct/en/](http://www.wipo.int/pct/en/))

## Información PCT disponible en Internet (2)

- Notificaciones oficiales (en, fr)  
([www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html))
- Directrices PCT para las Oficinas receptoras, en inglés  
([www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html))
- Directrices PCT para la búsqueda y el examen preliminar internacionales, en inglés  
([www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html))
- Normas de la OMPI  
([www.wipo.int/standards/es/part\\_03\\_standards.html](http://www.wipo.int/standards/es/part_03_standards.html))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Help-3  
28.04.2015

## Información PCT disponible en Internet (3)

- Documentación mínima del PCT, Patentes y literatura no relacionada  
  
([www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/04-01-01.pdf](http://www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/04-01-01.pdf) y  
[www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/04-02-01.pdf](http://www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/04-02-01.pdf))
- Acuerdos entre la OMPI y las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales  
([www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html))

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Help-4  
28.04.2015



## Guía del solicitante PCT (1)

- Se actualiza con regularidad, se publica en Internet, accesible gratis (únicamente en inglés y francés) en [www.wipo.int/pct/guide/en/](http://www.wipo.int/pct/guide/en/)
- Se brinda semanalmente un servicio gratuito por correo electrónico, con los pormenores de la información actualizada

## Guía del solicitante PCT (2)

### ■ Contenido:

- Fase internacional
  - instrucciones relativas a la preparación, presentación y tramitación de solicitudes internacionales
  - formularios en blanco (petitorio, solicitud de examen preliminar internacional, poder, etc.)
  - “Anexos” que contienen información sobre cada Estado Contratante organización regional o internacional y sobre cada Oficina y administración

## Guía del solicitante PCT (3)

- Fase nacional
  - Información relativa a los actos que se deben realizar ante las oficinas designadas (o elegidas)
  - Plazos
  - Tasas
  - Formularios nacionales en blanco

## ¿Dónde solicitar ayuda? (1)

|  |  |   |
|--|--|---|
| Infolínea PCT  | Teléfono<br>Fax<br>correo electrónico                | +41 22 338 83 38<br>+41 22 338 83 39<br>pct.infoline@wipo.int   |
| PCT Servicio de trámites                                       | Gijsbertus Beijer<br>Fax                             | +41 22 338 94 79<br>+41 22 338 82 70  |
| Y para preguntas relacionadas con la Oficina receptora (IB/RO) | Gijsbertus Beijer<br>Fax                             | +41 22 338 92 22<br>+41 22 910 06 10  |
| PCT eServices Help Desk  | Teléfono<br>Dirección internet<br>correo electrónico | +41 22 338 95 23<br><a href="http://www.wipo.int/pct-safe">http://www.wipo.int/pct-safe</a><br>epct.help@wipo.int |

## ¿Dónde solicitar ayuda? (2)

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Sección de mercadotecnia y distribución (Publicaciones PCT) | Teléfonos                     | +41 22 338 96 18<br>+41 22 338 99 30<br>+41 22 338 95 90   |
|   | Fax                           | +41 22 740 18 12<br>+41 22 733 54 28   |
|   | Pedidos en línea              | Dirección internet <a href="http://www.wipo.int/ebookshop">www.wipo.int/ebookshop</a><br>correo electrónico <a href="mailto:publications.mail@wipo.int">publications.mail@wipo.int</a> |
|   | Centralita WIPO (Switchboard) | +41 22 338 91 11   |
|   | Dirección internet PCT        | Dirección internet <a href="http://www.wipo.int/pct/en/index.html">www.wipo.int/pct/en/index.html</a>  |

**OMPI PCT**  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Help-9  
28.04.2015

Servicio de información del PCT

[www.wipo.int/pct/es/infoline.html](http://www.wipo.int/pct/es/infoline.html)

Medios | Reuniones | Contacto | Mi cuenta | Español

OMPI  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Servicios de PI | Política | Cooperación | Referencias | Sobre la PI | La OMPI por dentro

Buscador en el sitio web de la OMPI

Inicio | Servicios | Sistema del PCT

### Servicio de información del PCT

El Servicio de Información del PCT responde a preguntas de carácter general respecto de la presentación de solicitudes internacionales y del procedimiento durante la fase internacional en virtud del PCT. Para un compendio general del sistema del PCT sírvase consultar: *Cómo proteger sus invenciones en otros países: Preguntas frecuentes sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes* [PDF].

Sírvase tomar nota de que toda correspondencia relativa a solicitudes internacionales específicas deberá ser enviada por fax al Departamento de Operaciones del PCT, utilizando la carga de documentos por vía electrónica mediante los servicios públicos de ePCT (en inglés) (lo cual no requiere la obtención de un certificado digital), al (41-22) 338 82 70 o al número de fax indicado en los formularios de la Oficina Internacional. Del mismo modo se puede contactar directamente a "la persona responsable".

**Específicamente y únicamente para preguntas relativas a:**

- solicitudes internacionales presentadas directamente en la Oficina Internacional en su calidad de Oficina receptora, o
- solicitudes internacionales presentadas en la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora conforme a la Regla 19.4 del PCT (es decir, cuando la Oficina nacional (o regional), en la que se presentó la solicitud, no sea competente para recibir esa solicitud internacional, cuando dicha solicitud no esté en un idioma aceptado por esa Oficina nacional, o por una razón diferente que la Oficina nacional y la Oficina Internacional acuerden en que se aplicará el procedimiento según lo dispuesto en esta Regla).

sírvase contactar a la Oficina receptora y la Sección de tramitación de la Oficina Internacional: teléfono (41-22) 338 92 22, fax (41-22) 940 06 10 o por correo electrónico: [ro.ib@wipo.int](mailto:ro.ib@wipo.int). Mayores detalles en presentación directa en la Oficina Internacional.

Puede establecerse contacto con el Servicio de Información del PCT de la manera siguiente:

- Teléfono: (41-22) 338 83 38
- Telefaxímila: (41-22) 338 83 39
- Correo electrónico: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

Los horarios de servicio telefónico son: de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Europa Central; de las 3 de la mañana a las 12 (mediodía), hora de la Costa Este de los Estados Unidos.

### Accesos directos

- Para pedidos o suscripciones de productos relativos al PCT puede referirse a la página de la Librería Electrónica de la OMPI. Si quisiera, también puede contactar a la Sección de Venta y Distribución de Publicaciones en la dirección que sigue: [publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int) o enviar un fax al: (41-22) 740 1812.
- Fechas de cierre de la Oficina Internacional de la OMPI

patentscope.wipo.int/search/es/teamlookup.jspf

Mobile | Deutsch | English | Français | 日本語 | 한국어 | Português | Русский | 中文

**WIPO PATENTSCOPE**  
Colecciones nacionales e internacionales de patentes

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Búsqueda | Hojear | Traducción | Opciones | Noticias | Conexión | Ayuda

Página inicial > Servicios > PATENTSCOPE

### Contactar directamente la persona responsable de su aplicación PCT

Si tiene alguna pregunta relacionada con una aplicación internacional de patente, puede contactar directamente al "funcionario autorizado". Para saber quién es el funcionario que se ocupa de su aplicación PCT, escriba el número de ésta en el cuadro que se presenta, el nombre y los datos del responsable se mostrarán en seguida.

**Nº de solicitud internacional**

Buscar  e.g. EP2007001234

Buscar Restablecer

OMPI - Búsqueda en las colecciones nac...

patentscope.wipo.int/search/es/teamlookup.jspf

Mobile | Deutsch | English | Français | 日本語 | 한국어 | Português | Русский | 中文

**WIPO PATENTSCOPE**  
Colecciones nacionales e internacionales de patentes

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Búsqueda | Hojear | Traducción | Opciones | Noticias | Conexión | Ayuda

Página inicial > Servicios > PATENTSCOPE

### Contactar directamente la persona responsable de su aplicación PCT

Si tiene alguna pregunta relacionada con una aplicación internacional de patente, puede contactar directamente al "funcionario autorizado". Para saber quién es el funcionario que se ocupa de su aplicación PCT, escriba el número de ésta en el cuadro que se presenta, el nombre y los datos del responsable se mostrarán en seguida.

**Nº de solicitud internacional**

Buscar  e.g. EP2007001234

Buscar Restablecer

**US2009051003**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Equipo                          | PT09              |
| Coordinador                     | Simin Baharlou    |
| Teléfono                        | +41 22 338 74 09  |
| Fax                             | +41 22 338 71 30  |
| Dirección de correo electrónico | pt09.pct@wipo.int |

## Base de datos de casos jurídicos PCT

■ Base de datos de casos jurídicos del PCT en formato texto susceptible de búsqueda: [www.wipo.int/pctcaselawdb/en](http://www.wipo.int/pctcaselawdb/en)

■ Contenido:

- decisiones tomadas por tribunales nacionales
- decisiones tomadas por instancias administrativas regionales
- resúmenes y referencias legales añadidos por la Oficina Internacional

■ Se puede enviar comentarios o someter nuevos casos a la Oficina Internacional al correo electrónico: [pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int)

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Help-13  
28.04.2015

## OMPI – DIVISIÓN JURÍDICA DEL PCT (1)

|          |                    |  |
|----------|--------------------|--|
| Director | Matthew Bryan      | +41 22 338 96 01   |
|          | Fax                | +41 22 910 00 30   |
|          | Correo electrónico | <a href="mailto:pct.legal@wipo.int">pct.legal@wipo.int</a> |

|                                      |                          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Sección de Asuntos jurídicos del PCT | Matthias Reischle        | +41 22 338 96 27 |
|                                      | Christine Bonvallet      | +41 22 338 70 67 |
|                                      | Masanori Tachibana       | +41 22 338 99 16 |
|                                      | Zhilong Yu               | +41 22 338 71 79 |
|                                      | Ingrid Aulich            | +41 22 338 95 77 |
|                                      | Fabienne Gateau          | +41 22 338 95 63 |
|                                      | Margret Fourné-Godbersen | +41 22 338 93 28 |

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| Sección de Servicios de Información del PCT | Eva Schumm            | +41 22 338 83 38   |
|   | Isabel Happe          | +41 22 338 83 38   |
|   | Anne Gallois-Montbrun | +41 22 338 83 38   |
|   | Fax                   | +41 22 338 83 39   |
|   | Correo electrónico    | <a href="mailto:pct.infoline@wipo.int">pct.infoline@wipo.int</a> |

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Help-14  
28.04.2015

## OMPI – DIVISIÓN JURÍDICA DEL PCT (2)

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| Sección de divulgación y de relaciones con los usuarios del PCT | Quan-Ling Sim | +41 22 338 90 56 |
|   | Silke Weiss   | +41 22 338 88 44 |
|   | Beatriz Largo | +41 22 338 95 72 |

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| Sección de Publicaciones Jurídicas del PCT | David Barmes | +41 22 338 93 61 |
|--|--------------|------------------|

|  |                       |                  |
|--|-----------------------|------------------|
| Sección de la Gestión de información del PCT | Rosina Bisi-Kurkdjian | +41 22 338 95 66 |
|  | Thomas Henninger      | +41 22 338 84 29 |

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Help-15  
28.04.2015

## OMPI – DIVISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL PCT

|          |                   |                  |
|----------|-------------------|------------------|
| Director | Kenichiro Natsume | +41 22 338 88 87 |
|----------|-------------------|------------------|

|                     |             |                  |
|---------------------|-------------|------------------|
| Consejero principal | Ali Jazairy | +41 22 338 81 73 |
|---------------------|-------------|------------------|

|                                     |                          |                  |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Sección de Servicios a las Oficinas | Rolando Hernandez Vigaud | +41 22 338 86 68 |
|                                     | 'Nyalleng Pii            | +41 22 338 81 48 |
|                                     | Patrick Genin            | +41 22 338 86 67 |
|                                     | Anjali Aeri              | +41 22 338 70 66 |

|                                |              |                  |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| Sección de Cooperación Técnica | Peter Waring | +41 22 338 85 21 |
|                                | Carlos Roy   | +41 22 338 95 61 |

OMPI PCT  
El Sistema Internacional  
de Patentes

Help-16  
28.04.2015

## OMPI – DIVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES PCT

|          |                    |                  |
|----------|--------------------|------------------|
| Director | Claus Matthes      | +41 22 338 98 09 |
|          | Fax                | +41 22 338 71 50 |
|          | Michael Richardson | +41 22 338 91 71 |
|          | Ann Bardini        | +41 22 338 91 17 |
|          | Allal Aloui        | +41 22 338 74 24 |
|          | Thomas Marlow      | +41 22 338 74 23 |

**OMPI PCT**  
El Sistema Internacional  
de Patentes