



MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ



OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

SEMINARIO

OMPI/PCT/PAN/13/2
ORIGINAL: ESPAÑOL
FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2013

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

organizado por

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

y la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá

Panamá, 23 y 24 de octubre de 2013

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
PCT-SAFE	28
Mandatarios y representantes comunes	42
Reivindicación de prioridad y aportación de documentos de prioridad.....	47
Corrección de irregularidades en la presentación de la solicitud	66
Registro de cambios según la Regla 92 <i>bis</i>	75
Funciones de la Oficina receptora	78
La Oficina Internacional como Oficina receptora.....	81
Búsqueda internacional y Opinión escrita de la ISA.....	88
Búsqueda internacional suplementaria (SIS).....	95
Presentación de la solicitud de examen preliminar internacional	104
Examen preliminar internacional	112
Unidad de invención y procedimiento de protesta	119
Funciones de la Oficina Internacional	125
Publicación internacional.....	128
Acceso al contenido de las solicitudes internacionales	136
Tasas pagaderas en el marco del PCT	141
Modificaciones según el PCT.....	149
Entrada en fase nacional.....	154
Retiradas	167
Indicaciones relativas a material biológico depositado y listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos	171
Garantías de procedimiento	184
Ventajas del PCT.....	187
Estrategias	189
Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de enero del 2013.....	193
Desarrollos recientes del sistema PCT.....	194
¿Dónde buscar ayuda?.....	200

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

(meses) 0 12

Presentación de la solicitud en el país

Presentación de las solicitudes en el extranjero

- 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)

WIPO PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Intro-2
12.07.13

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

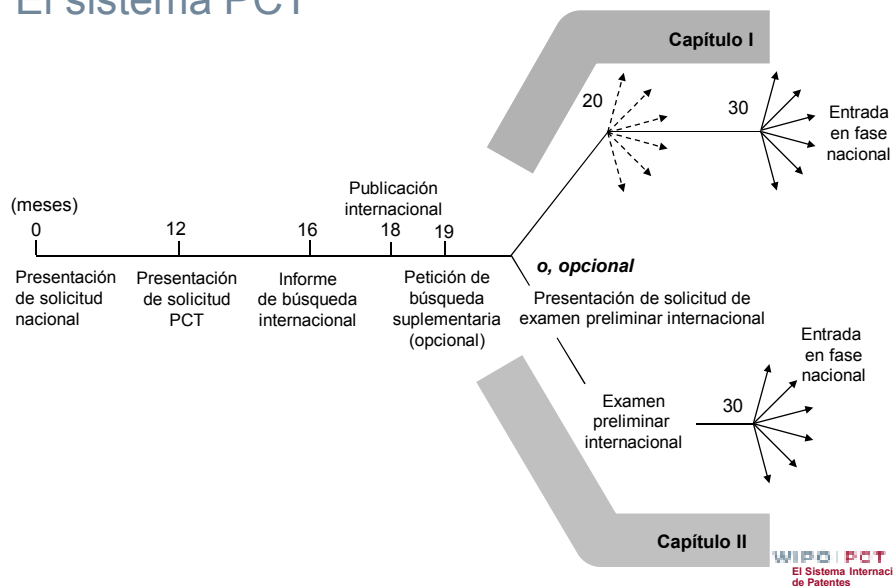
* Para excepciones, ver el sitio web

www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Intro-3
12.07.13

El sistema PCT



Intro-4
12.07.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Intro-5
12.07.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Intro-6
12.07.13

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 Albania¹
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 Croacia¹
HU Hungría
* IE Irlanda
IS Islandia
* IT Italia

LI Liechtenstein
LT Lituania
LU Luxemburgo
* LV Letonia
* MC Mónaco
MK Ex República Yugoslava
de Macedonia¹
* MT Malta
* NL Países Bajos
NO Noruega
PL Polonia
PT Portugal
RO Rumania
RS Serbia¹
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)

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Intro-7
12.07.13

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 Kenya
LR Liberia
LS Lesotho
MW Malawi
MZ Mozambique
NA Namibia
RW Rwanda (desde el 24 de septiembre de 2011)
SD Sudán
SL Sierra Leona
* 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
* ML Malí
* MR Mauritania
* NE Níger
* SN Senegal
* TD Chad
* TG Togo

* Sólo patente regional

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Intro-8
12.07.13

Estados contratantes del PCT (148) (cont.)

Estados designados solamente para protección nacional excepto en los casos indicados

AE Emiratos Árabes Unidos	ID Indonesia	NI Nicaragua
AG Antigua y Barbuda	IL Israel	NZ Nueva Zelandia
AO Angola	IN India	OM Omán
AU Australia	IR <i>REPÚBLICA ISLAMICA DEL IRÁN (desde el 4 de octubre de 2013)</i>	PA Panamá
* BA Bosnia y Herzegovina		PE Perú
BB Barbados		PG Papua Nueva Guinea
BH Bahrein	JP Japón	PH Filipinas
BN Brunei Darussalam	KM Unión de las Comoras	QA Qatar
BR Brasil	KN Saint Kitts y Nevis	SA <i>ARABIA SAUDITA (desde el 3 de agosto de 2013)</i>
BZ Belice	KP República Popular Democrática de Corea	SC Seychelles
CA Canadá	KR República de Corea	SG Singapur
CL Chile	LA República Democrática Popular Lao	ST Santo Tomé y Príncipe
CN China	LC Santa Lucía	SV El Salvador
CO Colombia	LK Sri Lanka	SY República Árabe Siria
CR Costa Rica	LY Libia	TH Tailandia
CU Cuba	MA Marruecos	TN Túnez
DM Dominica	MD República de Moldova	TT Trinidad y Tabago
DO República Dominicana	ME Montenegro	UA Ucrania
DZ Argelia	* MG Madagascar	US Estados Unidos de América
EC Ecuador	MN Mongolia	UZ Uzbekistán
EG Egipto	MX México	VC San Vicente y las Granadinas
GD Granada	MY Malasia	VN Viet Nam
GE Georgia	NG Nigeria	ZA Sudáfrica
GT Guatemala		
HN Honduras		

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Intro-9
12.07.13

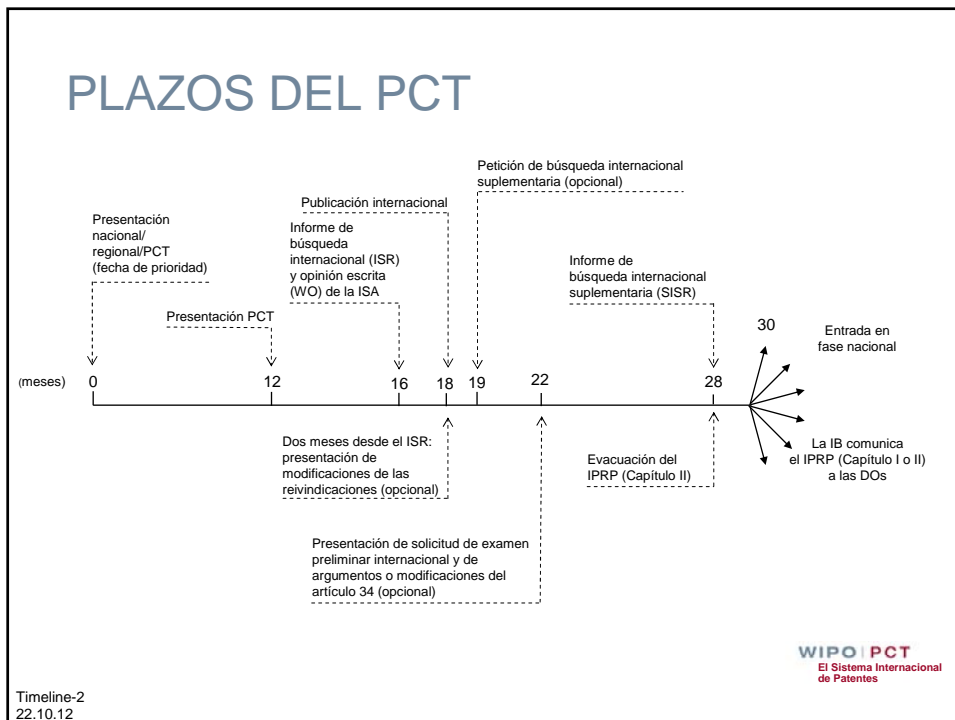
* Posibilidad de extensión de la patente europea

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
Camboya	Maldivas	Timor-Leste
Cabo Verde	Islas Marshall	Tonga
Djibouti	Mauricio	Tuvalu
Eritrea	Micronesia	Uruguay
Etiopía	Myanmar	Vanuatu
Fiji	Nauru	Venezuela
Guyana	Nepal	Yemen

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Intro-10
12.07.13



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

WIPO | 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)



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
15.02.13

WIPO | 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
15.02.13

WIPO | 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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Filing-5
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Filing-6
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Filing-7
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Filing-8
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Filing-9
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Filing-10
22.10.12

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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Filing-11
22.10.12

El petitorio (1)

- Formulario impreso para el petitorio (formulario PCT/RO/101)
 - actualizado periódicamente
 - disponible en Internet (<http://www.OMPI.int/pct/es/forms>)
 - puede obtenerse gratuitamente de la Oficina receptora o de la Oficina Internacional
- Petitorio en forma de impresión de ordenador (Reglas 3.1 y 3.4, Instrucción 102.h)
 - la presentación y el contenido deben corresponder a los del formulario impreso (no se pueden omitir casillas)
 - se permiten ligeros ajustes
 - se puede omitir cualquier texto impreso en cursiva

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Filing-12
22.10.12

El petitorio (2)

- Petitorio en forma de presentación PCT-EASY (Regla 89^{ter} e Instrucción 102^{bis})
- Presentación electrónica de la solicitud internacional de acuerdo con la Parte 7 y el Anexo F de las Instrucciones administrativas cuando la Oficina receptora en cuestión acepte esta forma de presentación

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 51 bis.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

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

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



PCT-SAFE = Secure Applications Filed Electronically (Solicitudes presentadas por vía electrónica de forma segura)

- Permite la preparación y presentación en formato electrónico de toda la solicitud internacional PCT
- Brinda seguridad, fiabilidad, eficiencia y conveniencia; facilita amplio acceso y sencillez para la presentación electrónica de solicitudes PCT
- Posibilita la presentación de una solicitud internacional con una sola operación, desde cualquier parte del mundo, puesto que este sistema está fundado en normas reconocidas y se puede operar con otros tipos de soporte lógico
- Facilita las comunicaciones y el intercambio de datos electrónicos entre Oficinas (a largo plazo)

Datos y Estadísticas

- Todos los solicitantes pueden presentar sus solicitudes de manera totalmente electrónica ante la RO/IB desde 2004
- 79 Oficinas receptoras aceptan solicitudes del tipo PCT-EASY
- 28 Oficinas receptoras aceptan la presentación de solicitudes en formato totalmente electrónico
- En 2012, aproximadamente un 90% de todas las solicitudes se presentaron utilizando el soporte lógico PCT-SAFE
- En la RO/IB (2012), la presentación de solicitudes se desglosó de la siguiente manera:
 - solicitudes PCT-SAFE en formato íntegramente electrónico: 80%
 - solicitudes PCT-EASY: 3%
 - solicitudes presentadas en papel: 17%

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE-3
11.02.13

PCT-SAFE ofrece dos opciones

- La presentación de solicitudes íntegramente por vía electrónica:
 - la solicitud completa en formato electrónico (en formato de imagen o caracteres codificados), con firma digital
 - se transmite la solicitud a través de una conexión segura por Internet o utilizando soportes físicos
- La preparación del petitorio utilizando el sistema "PCT/EASY"
 - una copia de la solicitud íntegra impresa en papel (copia legal) incluyendo el petitorio impreso utilizando este soporte lógico
 - se adjunta un soporte físico con el petitorio y el resumen en formato electrónico

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE-4
11.02.13

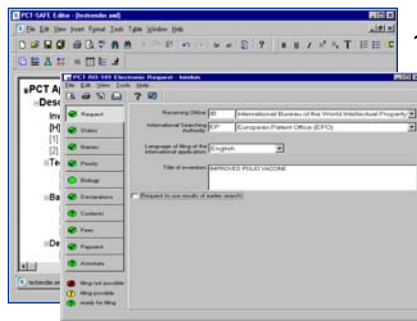
Reducciones en las tasas PCT-SAFE

- En papel, con el petitorio y el resumen en formato electrónico de caracteres codificados (modalidad PCT-EASY)
100 francos suizos (EUR 82 o USD 102 o el equivalente)
- En formato electrónico, sólo el petitorio en formato electrónico de caracteres codificados (XML) con la descripción, reivindicaciones y resumen en formato de imagen (por ejemplo, anexos en PDF, TIFF)
200 francos suizos (EUR 165 o USD 204 o el equivalente)
- En formato electrónico, con el petitorio, descripción, reivindicaciones y resumen en formato electrónico de caracteres codificados (XML)
300 francos suizos (EUR 247 o USD 328 o el equivalente)

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

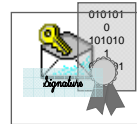
PCT-SAFE-5
11.02.13

PCT-SAFE: Cuadro General



1. Para preparar la solicitud internacional, se utiliza el Editor PCT-SAFE o PDF

2. Para rellenar el petitorio, se utiliza el soporte lógico Cliente PCT-SAFE



3. Se coloca la firma digital, ya sea mediante el Certificado de Cliente de la OMPI u otro

4. Se transmite la solicitud (por vía electrónica o en CD-ROM)



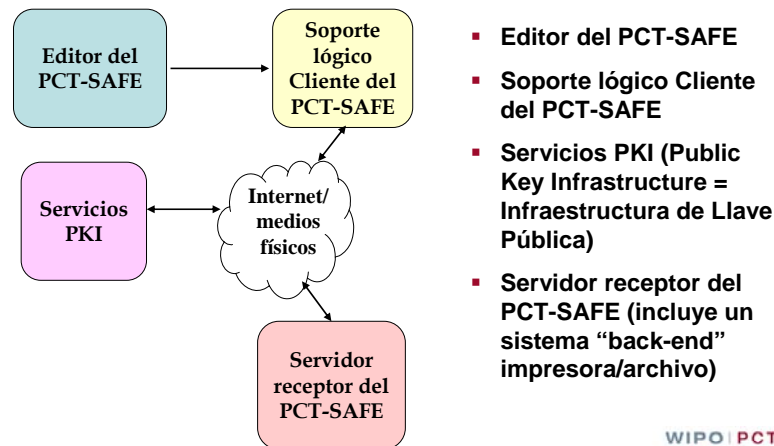
5. Se obtiene un acuse de recibo (por vía electrónica)



WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE-6
11.02.13

PCT-SAFE: Componentes del sistema para la presentación electrónica de solicitudes (1)



PCT-SAFE-7
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE: Componentes del sistema para la presentación electrónica de solicitudes (2)

- El módulo Editor del PCT-SAFE
 - se utiliza para crear la solicitud (a saber, la descripción, las reivindicaciones, el resumen, los dibujos) en formato XML
- El factor Cliente del PCT-SAFE
 - se usa para crear el petitorio PCT, adjuntar los documentos de la solicitud, firmar electrónicamente, empaquetar y transmitir la solicitud a la Oficina receptora
- Los servicios PKI (“Public Key Infrastructure”)
 - se refiere a las normas técnicas relativas a las firmas digitales y a la garantía de datos en formato electrónico
- El servidor receptor del PCT-SAFE
 - se utiliza en la Oficina receptora para recibir y archivar las solicitudes PCT presentadas por vías electrónicas

PCT-SAFE-8
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

El Editor PCT-SAFE

OR

La preparación de la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos en formato XML, en un solo documento

cuerpo de la solicitud.xml

PCT-SAFE-9
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional de Patentes

El tipo de presentación: totalmente electrónico

Check List

Type of filing: PCT-EASY Fully electronic

Document	Details	Pages	Electronic File	Val
Request (including declaration sheets)				✓
Description				✗
Claims				✗
Abstract				✓
Drawings				✓

Application body

Calculate total pages

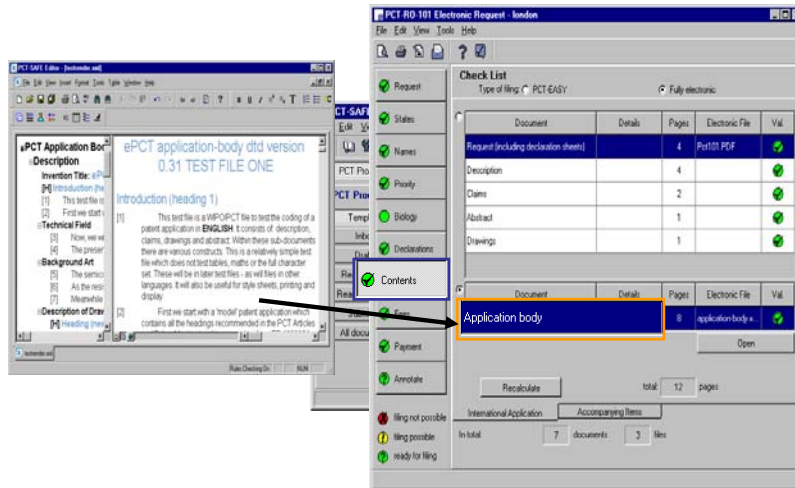
International Application: 2 documents, 2 files

Seleccione el tipo de presentación: totalmente electrónico

PCT-SAFE-10
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional de Patentes

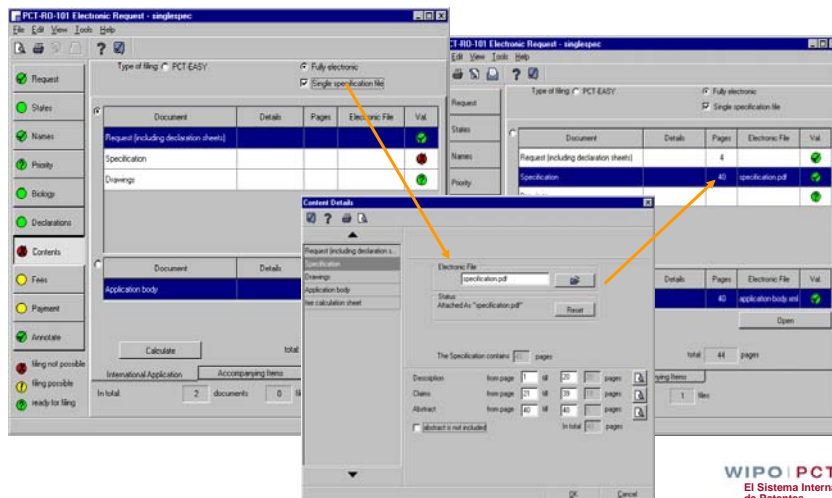
Cómo se adjunta el cuerpo de la solicitud (en caracteres codificados)



PCT-SAFE-11
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

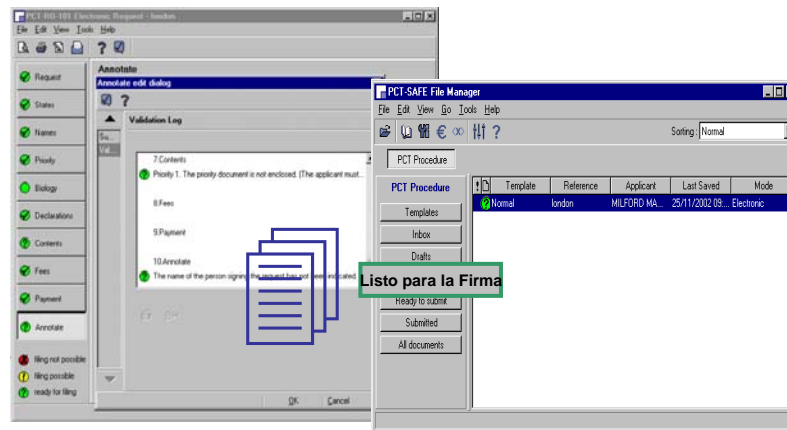
Cómo se adjunta el cuerpo de la solicitud (en formato de imagen – especificación única en pdf)



PCT-SAFE-12
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

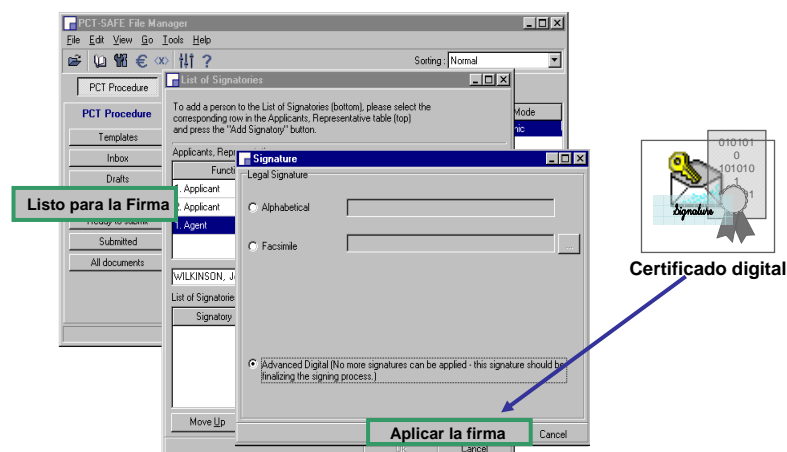
Cómo se archiva bajo 'Ready to Sign' (Listo para la Firma)



PCT-SAFE-13
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

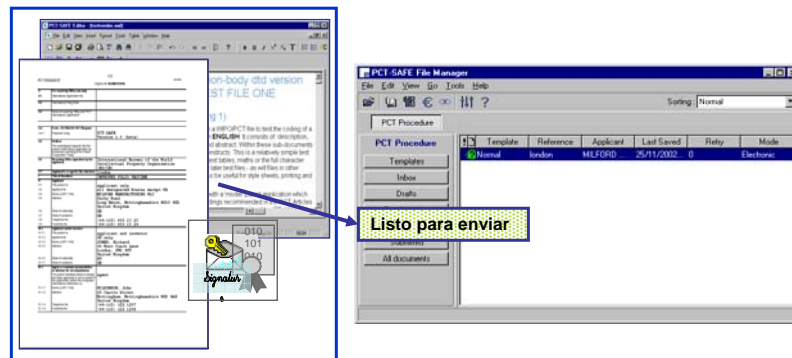
Cómo se aplica la firma a la solicitud



PCT-SAFE-14
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Listo para la presentación electrónica – enviar



PCT-SAFE-15
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Las ventajas de PCT-SAFE (1)

- El acuse de recibo es instantáneo cuando se presenta la solicitud por vía electrónica
- Los usuarios ya están familiarizados con el módulo Cliente del PCT-SAFE, puesto que éste incorpora totalmente el modo PCT-EASY
- Reduce los costos de la presentación (no hay que imprimir, ni reproducir ni enviar por correo)
- Se reducen las tasas de presentación
- Se disminuye el volumen de papel utilizado
- Los productos del sistema PCT-SAFE están disponibles gratuitamente

PCT-SAFE-16
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Las ventajas de PCT-SAFE (2)

- El formato XML que se usa para los documentos de la solicitud agiliza la búsqueda de datos y facilita la reutilización de la información
- La OMPI pone a disposición del público, de manera gratuita, los certificados digitales necesarios para cumplir con las exigencias de la firma digital
- Se podrán utilizar otros certificados aceptados por las Oficinas receptoras

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE-17
11.02.13

“El Modo PCT-EASY”

- Definición:
- Es un componente del soporte lógico PCT-SAFE que se utiliza para preparar el petitorio y los datos relativos al resumen, tanto en soportes físicos (por ejemplo, disquetes, CD-R, DVD-R, según la RO de que se trate*) como para la impresión en papel
- Objetivo:
- Asistir a los solicitantes en la preparación del petitorio PCT y, asimismo, verificar si hay errores
- La Oficina Internacional acepta el envío de los datos bibliográficos y del resumen validados en formato electrónico

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE-18
11.02.13

* Para mayor información sobre cada RO, véase el Anexo C de la *Guía del Solicitante PCT*

Características del “Modo PCT-EASY”

- Validar la información del petitorio
- Imprimir el petitorio que se ha generado en formato electrónico
- Grabar el soporte físico (que comprende el petitorio y el resumen) que acompaña la solicitud impresa en papel
- Generar electrónicamente el poder de agente según el PCT e imprimirlo
- Generar e imprimir el Formulario PCT/RO/134 relativo a microorganismos u otro material biológico depositado

Cómo se debe utilizar el “Modo PCT-EASY”

- Cuando se emplea este formato, la solicitud internacional debe contener los siguientes elementos:
 - una impresión en papel del petitorio generado con PCT-EASY, debidamente cumplimentado
 - un soporte físico que contenga el petitorio PCT debidamente cumplimentado y el resumen
 - una copia en papel de los componentes de la solicitud (es decir, la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos)
- Se debe presentar la solicitud internacional ante una Oficina receptora que acepte la presentación en formato PCT-EASY acompañada de los soportes físicos del modo PCT-EASY (véase el Anexo C de la Guía del Solicitante PCT)

El soporte físico en el “Modo PCT-EASY”

Todo soporte físico PCT-EASY debe llevar una etiqueta que indique:

1. Que es un soporte físico PCT-EASY
2. El nombre y apellido del primer solicitante (la razón social)
3. El número de registro del madatario o la referencia del solicitante

PCT-SAFE-21
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional de Patentes

La corrección del impreso del petitorio generado en modo PCT-EASY

- La corrección se notifica por medio de una carta
 - sin el envío de una hoja sustitutoria impresa: se aceptará solamente si se puede efectuar la corrección transfiriéndola de la carta al ejemplar original, sin que esta operación perjudique la claridad del documento o afecte la posibilidad de reproducción directa
 - con sustitución del impreso de petitorio: si no es posible transferir la corrección, la carta destaca las diferencias entre el impreso sustituido y el de sustitución
- No es necesario enviar un soporte físico de reemplazo cuando se corrige el petitorio impreso; la Oficina receptora no tomará en cuenta los soportes físicos sustitutorios como parte de la tramitación

PCT-SAFE-22
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Información adicional sobre “el modo PCT-EASY”

La Guía del Solicitante PCT, Fase Internacional, párrafos 11.094-11.101 (www.wipo.int/pct/guide/en) y las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras, párrafos 165A-165M (www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ro.pdf)

□ Ejemplos:

- ¿Qué sucede cuando una Oficina receptora no acepta los impresos del petitorio que se haya generado utilizando el soporte lógico PCT-SAFE?
- ¿Qué pasa cuando el impreso del petitorio PCT-SAFE se presenta sin el soporte físico correspondiente?
- ¿Qué sucede cuando el impreso del petitorio no está en el formato del sistema PCT-SAFE pero sí se presenta con el soporte físico correspondiente?
- ¿Qué se hace si el soporte físico está incompleto o defectuoso?

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE-23
11.02.13

La estructura tipo “Libreta” (los sistemas PCT-SAFE y PCT-EASY tienen la misma estructura)

The screenshot shows a web-based form titled "PCT-INT-101 Electronic Request". On the left side, there is a vertical navigation menu with icons and labels for different sections: Request, Status, Names, Priority, Biology, Declarations, Contents, Fees, Payment, and Annulate. Below this menu, there are three status indicators: "filing not possible" (red), "filing possible" (yellow), and "ready for filing" (green). The main form area contains the following fields:

- Receiving Office: US (United States Patent and Trademark Office (USPTO))
- International Searching Authority: US (United States Patent and Trademark Office (USPTO))
- Language of filing of the international application: English
- Title of invention: AGRICULTURAL PLOUGH
- Request to use results of earlier search: (checkbox, unchecked)

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE-24
11.02.13

Contenido de la página tipo “Libreta”








- El petitorio: se indica la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, el idioma, el título de la invención y la información relativa a la búsqueda anterior
- Los Estados: de modo facultativo, se puede suprimir de la designación automática a DE, JP o KR
- Los nombres y apellidos: se dan los pormenores relativos a los solicitantes, los inventores, los mandatarios, el representante común, etc. Se genera el poder de representación
- La prioridad: detalles de las reivindicaciones de prioridad
- El material biológico: se dan referencias detalladas tocante al material biológico/las listas de secuencias
- Las declaraciones: se refiere a las declaraciones indicadas en la Regla 4.17
- El contenido: se indica el número de páginas y se identifican los documentos adjuntos
- Las tasas: se calculan las tasas prescritas
- El pago: se elige el modo de pago
- Comentarios ulteriores: indicar o ver la información adicional (por ejemplo, el registro de validación, los signatarios)

PCT-SAFE-25
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

La función de validación (la verificación automática de la tramitación)

Los “semáforos” facilitan la indicación de datos para cumplimentar el petitorio:

-  Faltan especificaciones imperativas para el otorgamiento de una fecha de presentación internacional
-  Hay datos incompletos o errados que también son obligatorios para el otorgamiento de una fecha de presentación internacional, o bien figura otro error evidente
-  Faltan datos, cuya omisión podría suscitar una comunicación ulterior de la Oficina receptora (por ejemplo, un requerimiento para corregir defectos)
-  Hay indicaciones en forma parcial o errada, que podrían provocar comunicaciones ulteriores de la Oficina receptora
-  No se requieren indicaciones; no obstante, el solicitante debería valorar la necesidad de incluir tales indicaciones
-  Recordatorio que cuestiona la necesidad de incluir indicaciones o la necesidad de efectuar una verificación
-  A primera vista, las indicaciones estarían en orden

PCT-SAFE-26
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Cómo se obtiene el soporte lógico

- Cliente PCT-SAFE y el Editor PCT-SAFE
 - se descarga de Internet del sitio web PCT-SAFE
 - la instalación por medio de un CD que se obtiene de la "Help Desk" (Oficina de asistencia a usuarios)
 - El Certificado Digital "WIPO CA"
 - se obtiene a través del sitio web de PCT-SAFE
- Costo
 - Gratuito
- Documentación complementaria
 - Manual del Usuario y el material de capacitación por vía electrónica están a disposición de los usuarios en el sitio web y en el CD de instalación

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE-27
11.02.13

Para mayor información, sírvase dirigirse a

PCT e-Services Help Desk
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Ginebra 20, Suiza

Tel: (+41-22) 338 95 23
Fax: (+41-22) 338 80 40
Correo electrónico: epct@wipo.int
Internet: <http://www.wipo.int/pct-safe>

Los horarios de servicio telefónico son: de las 9 de la mañana
a las 6 de la tarde

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

PCT-SAFE-28
11.02.13



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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Agents-3
19.10.12

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.a)), 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.a))

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Agents-4
19.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Agents-5
19.10.12

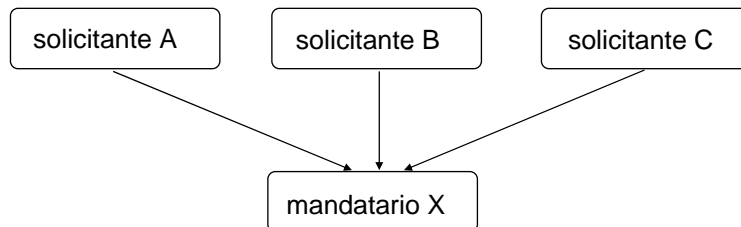
Renuncia de exigencia de la presentación de poder (Reglas 90.4d) y 90.5c))

- 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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

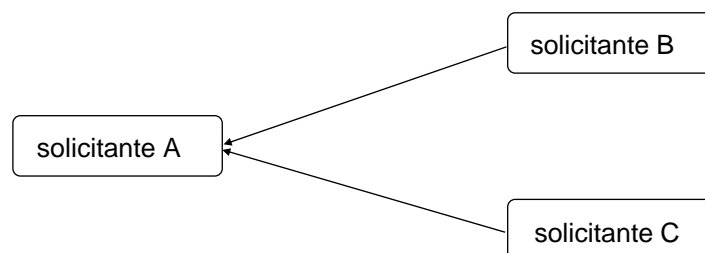
Agents-6
19.10.12

Mandatario común



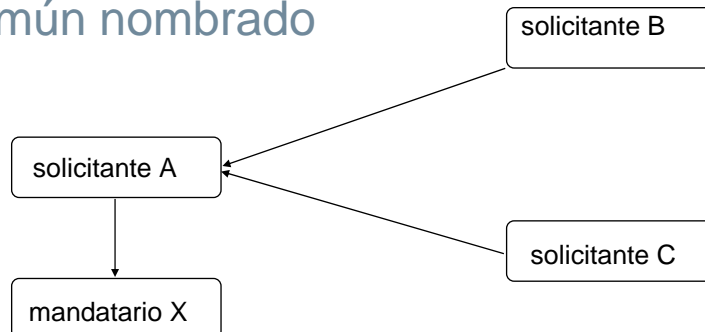
El mandatario X es el mandatario común si así ha sido nombrado por todos los solicitantes

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

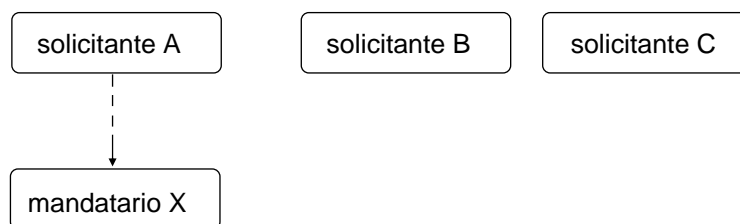


- El solicitante A (por ejemplo una empresa), que ha sido nombrado su representante común por los otros solicitantes (por ejemplo los solicitantes inventores), nombra a su vez al mandatario X
- El mandatario X puede firmar, en nombre del representante común nombrado, por todos los solicitantes, todos 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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Agents-9
19.10.12

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))

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Agents-10
19.10.12



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

Priority
claims-3
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-4
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-5
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-6
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-7
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-8
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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)

Priorioty
claims-9
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priorioty
claims-10
11.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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
11.02.13

WIPO | 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

Priority
claims-12
11.02.13

WIPO | 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 DK, 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
11.02.13

WIPO | 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
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Pedir la obtención del documento mediante DAS

Details of Priority Claim of Earlier Application

?

National Regional International (PCT)

Country: US United States of America

Filing date: 29 July 2011

Number: 61/274,654

The International Bureau is requested to obtain from a digital library a certified copy of the above-identified earlier application.

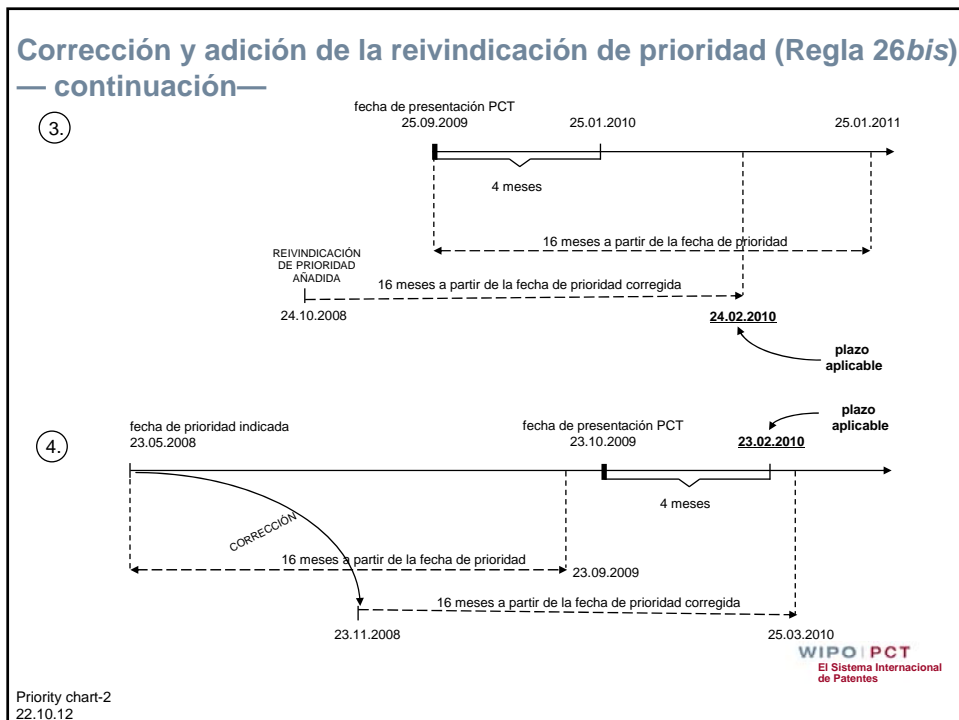
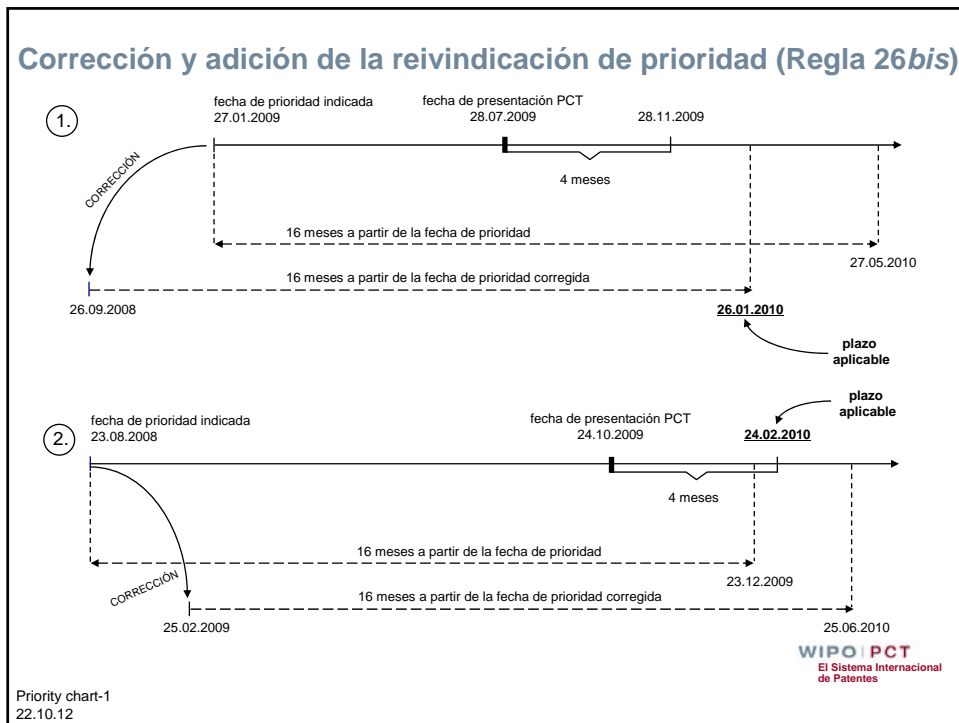
Access code: 1234

The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the above-identified earlier application.

The receiving Office is requested to restore the right of priority

OK Cancel

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



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, 26*bis*, 48.2.a)vii) y 91

Priority
claims-16
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Corrección y adición de reivindicaciones de prioridad que afectan la fecha de prioridad (Regla 26*bis*) (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
11.02.13

WIPO | 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
11.02.13

WIPO | 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

Priority
claims-19
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-20
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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
11.02.13

WIPO | 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 26*bis*.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
11.02.13

WIPO | 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 26*bis*.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 26*bis*.2.b))

Priority
claims-23
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-24
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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))

Priority
claims-25
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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 26*bis*.2.d))

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Priority
claims-26
11.02.13

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Priority
claims-27
11.02.13

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)

Priority
claims-28
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-29
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-30
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-31
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-32
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Priority
claims-33
11.02.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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 26*bis*.3a) a i), la Regla 49*ter*.1a) a d) y/o la Regla 49*ter*.2a) a g) con su legislación nacional/regional:

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



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 (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 26.3*ter*)

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
27.09.13

WIPO | 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
27.09.13

WIPO | 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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Defects-5
27.09.13

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)

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Defects-6
27.09.13

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
27.09.13

WIPO 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
27.09.13

WIPO 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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Defects-9
27.09.13

Efecto de la incorporación por referencia en la fase nacional (Regla 82ter.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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Defects-10
27.09.13

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:
 - páginas y partes omitidas
 - 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))

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Defects-13
27.09.13

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))

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Defects-14
27.09.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Changes92bis-3
19.10.12

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Changes92bis-4
19.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Changes92bis-5
19.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Changes92bis-6
19.10.12



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))

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

RO-functions-3
22.10.12

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 16*bis*)
- Comprueba la(s) reivindicación(es) de prioridad (Reglas 4.10 y 26*bis*)
- Decide sobre peticiones de restauración del derecho de prioridad (Regla 26*bis*.3)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

RO-functions-4
22.10.12

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 4.14bis)

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)
- No se requerirá el pago de la tasa de transmisión a solicitantes de algunos Estados contratantes

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-3
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-4
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-5
22.10.12

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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-6
22.10.12

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))

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-7
22.10.12

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

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-8
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-9
22.10.12

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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-10
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-11
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IB RO-12
22.10.12

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 43*bis*): primera opinión no vinculante sobre si la invención parece nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial

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)

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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Search-5
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Search-6
22.10.12

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))

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))

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))

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Search-9
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Search-10
22.10.12

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

- La opinión escrita NO se publica con la solicitud
- No hay procedimientos formales para que los solicitantes respondan a la opinión escrita

PERO: Los solicitantes pueden someter observaciones informales sobre la opinión escrita a la Oficina Internacional; la Oficina Internacional comunicará las observaciones enviadas a las Oficinas Designadas junto con el IPRP (Capítulo I) cuando este último sea enviado (si se envía)

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

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 las observaciones informales del solicitante:
 - 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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Search-13
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Search-14
22.10.12



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, SE, RU 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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-3
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-4
22.10.12

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))

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-5
22.10.12

Los plazos y las tasas

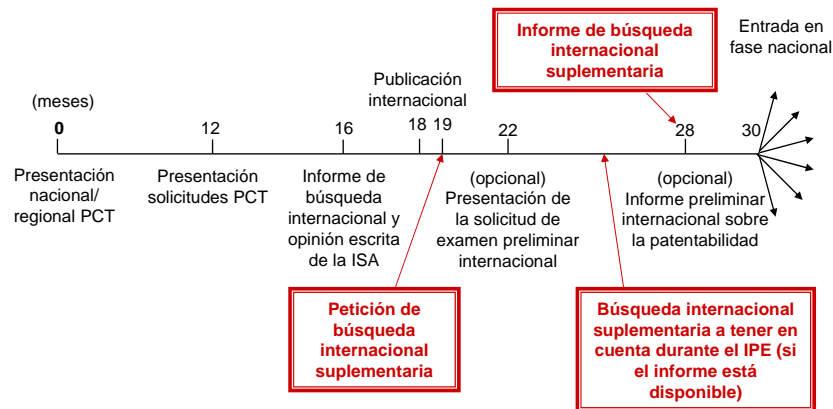
- Se presenta la petición de búsqueda suplementaria ante la **Oficina Internacional** en un plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad
- Se deberán pagar las tasas en **francos suizos, en el plazo de un mes** desde la fecha de presentación de la petición:
 - tasa de búsqueda suplementaria*
 - tasa 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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-6
22.10.12

* Véase la Guía del solicitante PCT, Anexo SISA

Búsqueda internacional suplementaria



WIPO | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

SIS-7
22.10.12

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*

WIPO | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

SIS-8
22.10.12

* Véase la Guía del solicitante PCT, Anexo SISA

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-9
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-10
22.10.12

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
22.10.12

* (Véase: www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

WIPO 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
22.10.12

WIPO 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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-13
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-14
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-15
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

SIS-16
22.10.12

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



El examen preliminar internacional (1)

- Es un procedimiento facultativo para los solicitantes procedentes de un Estado contratante vinculado por el Capítulo II (todos los Estados contratantes, en este momento, están vinculados por el Capítulo II)
- Se pide presentando directamente ante la Administración encargada del examen preliminar internacional una “solicitud de examen preliminar internacional” que contiene la elección de todos los Estados designados vinculados por el Capítulo II
- Produce una opinión preliminar por la IPEA y no vinculante sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial
 - No da una opinión sobre la patentabilidad en cuanto al derecho nacional de los Estados elegidos

El examen preliminar internacional (2)

- Da al solicitante la oportunidad de modificar la solicitud internacional en su totalidad antes de entrar en la fase nacional en las Oficinas elegidas
- Respecto de las Oficinas designadas para las que el plazo de 20 meses del Artículo 22.1) se sigue aplicando, difiere la entrada a la fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad si el examen se solicita dentro de los 19 meses a partir de esa fecha

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-3
19.10.12

¿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 vinculado por el Capítulo II y
 - cuya solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina Receptora de un Estado contratante vinculado por el Capítulo II o que actúe por un tal Estado

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-4
19.10.12

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

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-5
19.10.12

¿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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-6
19.10.12

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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-7
19.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-8
19.10.12

¿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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-9
19.10.12

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

- El examen preliminar internacional no comenzará antes de la expiración del plazo previsto en la Regla 54bis.1a) a menos que los solicitantes pidan un comienzo anticipado
- 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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-10
19.10.12

Firma de la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 53.8) (1)

- 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
- En caso de que un inventor/solicitante para los EEUU no esté disponible o no quiera firmar una solicitud de examen, véase las Reglas 53.8(b) y 4.15(b)

Firma de la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 53.8) (2)

- 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)

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-13
19.10.12

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(i))
 - solicitud internacional no identificable (Regla 60.1b))
- Una solicitud de examen presentada después del vencimiento de 19 meses de 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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-14
19.10.12

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))

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

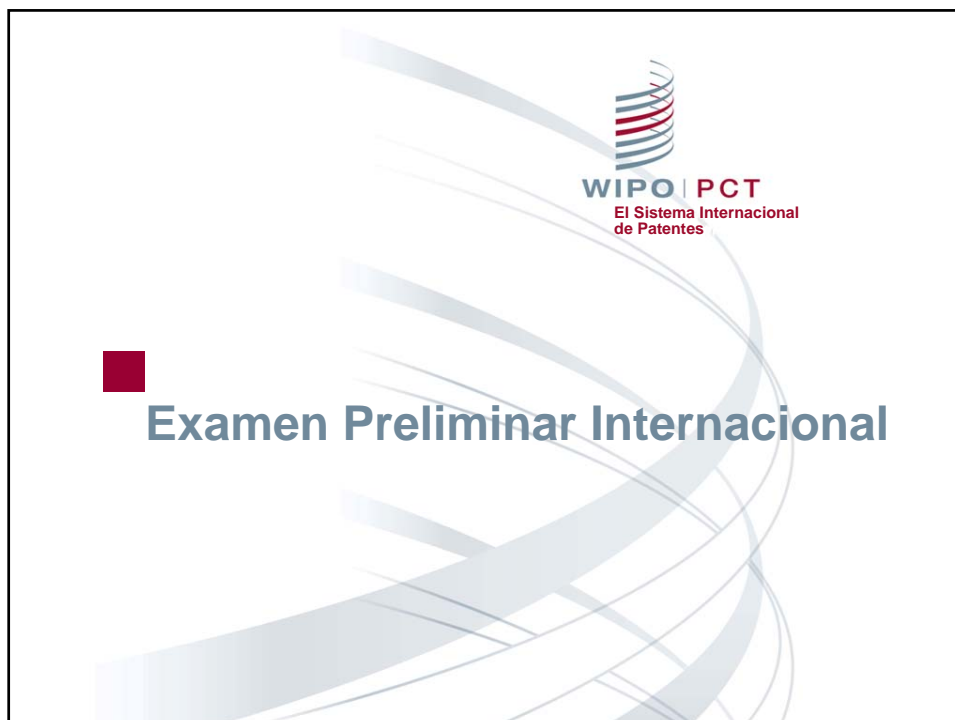
Demand-15
19.10.12

¿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 58bis)
- 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))

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Demand-16
19.10.12



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 17.2)(a)) 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 un inicio anterior a esta fecha

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))

Examen preliminar internacional (1)

- El objeto del examen preliminar internacional es proporcionar una opinión preliminar y no vinculante sobre
 - novedad (no anticipada) (Artículo 33.2) y Regla 64)
 - actividad inventiva (no obvia) (Artículo 33.3) y Regla 65)
 - aplicación industrial (Artículo 33.4))
- Estado de la técnica pertinente (Regla 64, ver también Regla 33)
- Sólo las reivindicaciones relativas a la invención o invenciones objeto de búsqueda por la ISA se examinarán por la IPEA (Regla 66.1e) y Regla 66.2a)vi))

Examen preliminar internacional (2)

- 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” y las invenciones para las que se paga tasas adicionales

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IPE-5
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IPE-6
22.10.12

Opinión escrita de la IPEA (Regla 66.2)

- 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 ISA)
- 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

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)

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IPE-9
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IPE-10
22.10.12

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 36.3b))

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

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IPE-13
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

IPE-14
22.10.12



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)

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Unity-5
05.04.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Unity-6
05.04.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Unity-9
05.04.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Unity-10
05.04.13

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

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

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)

■ 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

Publn-7
23.01.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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
- Las notificaciones oficiales (Sección IV) se encuentran en:
www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm

Publn-8
23.01.13

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Publcn-9
23.01.13

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 *24 de enero de 2013*, los preparativos técnicos terminan el miércoles *9 de enero de 2013*.

Por consiguiente, cualquier documento que llegue a la Oficina Internacional el martes, *8 de enero de 2013*, 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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Publcn-10
23.01.13

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

Publn-13
23.01.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Publn-14
23.01.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Publn-15
23.01.13

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Publn-16
23.01.13

Acceso al contenido de las solicitudes internacionales

- Principios generales
- Información accesible a terceros
- Acceso a los expedientes conservados en la Oficina internacional
- Extensión del período de confidencialidad

Principios Generales

- Las solicitudes internacionales se mantienen confidenciales para terceros antes de la publicación internacional
- El solicitante o alguien autorizado por él siempre tiene acceso a los expedientes relativos a la solicitud
- Las Oficinas designadas tienen total acceso a todas las comunicaciones del IB y a documentos del expediente mantenido por el IB relativos a los procedimientos del Capítulo I (Artículo 30.1)(b))
- Asimismo, las Oficinas elegidas tienen acceso total a los expedientes de la IPEA una vez emitido el IPER (Artículo 38.1) y Regla 94.2) y a todas las comunicaciones de la Oficina Internacional relativas al procedimiento del Capítulo II

Información accesible a terceros

- Solicitudes internacionales
- Documentos de prioridad
- Otros documentos de los expedientes de IB/DOs/EOs

Acceso a los documentos de prioridad (Regla 17.2.c))

- En formato electrónico:
www.wipo.int/patentscope/search/es/structuredSearch.jsf
- En papel: copias proporcionadas por la Oficina Internacional:
 - a petición
 - contra reembolso del coste del servicio
 - después de la publicación internacional
- A MENOS QUE, antes de la publicación internacional:
 - la solicitud internacional haya sido retirada
 - la reivindicación de prioridad haya sido retirada
 - la reivindicación de prioridad haya sido considerada como no hecha

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

- No se permitirá el acceso a las solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de julio de 1998
- En lo relativo a las solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio de 1998 o después:

después de la publicación internacional, por lo general, copias de cualquier documento estarán disponibles a terceros

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

- NO OBSTANTE:

únicamente estarán disponibles después del vencimiento de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad:

- copias de la opinión escrita de la ISA, de las observaciones informales relativas a la opinión escrita emitida por la ISA, del IPRP (Capítulo I) o de cualquier traducción de éstos
- copias del IPER/IPRP (Capítulo II), o de su traducción

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

- Por vía electrónica, a través del sistema PCT de consulta de expedientes en línea en el sitio Web:

www.wipo.int/patentscope/search/es/structuredSearch.jsf

- acceso a solicitudes internacionales publicadas, a los últimos datos bibliográficos y a algunos documentos, como por ejemplo:
- para solicitudes presentadas desde el 1 de enero de 2009 acceso a todo el contenido del expediente
- se puede obtener mayor información sobre los documentos disponibles consultando el enlace "Contenido de la Base de Datos" bajo el título "Consulta de Expedientes PCT en Línea"

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Access-7
01.11.12

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

- Enviando un fax a la División Jurídica del PCT, al número (41-22) 910 00 30, o por correo electrónico, enviando un mensaje a la dirección pct.infoline@wipo.int

- se suministran copias de documentos, contra reembolso del coste del servicio
- los pormenores del coste del servicio están disponibles en el sitio Web:
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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Access-8
01.11.12

Como obtener acceso al expediente conservado por la Oficina Internacional (3)

- Si lo que se necesita es uno de los documentos enumerados en el apartado 1), se recomienda remitirse primero al sistema PCT de Consulta de Expedientes en Línea para ver si está disponible. De no ser así, cabe la opción de solicitar copias del documento según lo dispuesto en el apartado 2)

Prórroga del plazo de confidencialidad

- Se puede retrasar el acceso al expediente si:
 - se retira la reivindicación de prioridad (más antigua) antes de que finalicen los preparativos técnicos para la publicación, con el fin de aplazar la publicación internacional
- Se puede impedir el acceso al expediente cuando:
 - se retira la solicitud internacional antes de que finalicen los preparativos técnicos para la publicación, con el fin de impedir que se efectúe la publicación internacional



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)

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Fees-5
15.08.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Fees-6
15.08.13

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 retirada la solicitud internacional

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))

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Fees-11
15.08.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Fees-12
15.08.13

Reembolso de las tasas por la Oficina receptora (Reglas 15.6 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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Fees-13
15.08.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Fees-14
15.08.13

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)
- 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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

■ **Modificaciones según el PCT**

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

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)

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)

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 34.2)(b)
- 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))

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Amend-5
19.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Amend-6
19.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Amend-7
19.10.12

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

- Presentando
 - hojas de reemplazo por el conjunto de las reivindicaciones
 - una carta explicando las modificaciones
- Al cancelar una reivindicación no hay que reenumerar
- Para más información, ver la Instrucción administrativa 205

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Amend-8
19.10.12

Presentación de hojas de reemplazo con modificaciones en virtud del Artículo 19 ó 34 (1)

- Las hojas de reemplazo no se pueden presentar en la Oficina receptora
- Las modificaciones del Artículo 19 (sólo reivindicaciones), se deberán presentar directamente en la Oficina Internacional en Ginebra
 - sin embargo, si contienen rectificaciones de errores evidentes (Regla 91), se deben también presentar a la Administración encargada de la búsqueda internacional para autorizar la rectificación

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Amend-9
19.10.12

Presentación de hojas de reemplazo con modificaciones en virtud del Artículo 19 ó 34 (2)

- Las modificaciones del Artículo 34 (descripción, reivindicaciones, dibujos), se deberán presentar directamente en la Administración encargada del examen preliminar internacional competente
 - y, si asimismo contienen rectificaciones de errores evidentes (Regla 91), la Administración encargada del examen preliminar internacional será también competente para autorizar la rectificación

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Amend-10
19.10.12



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)

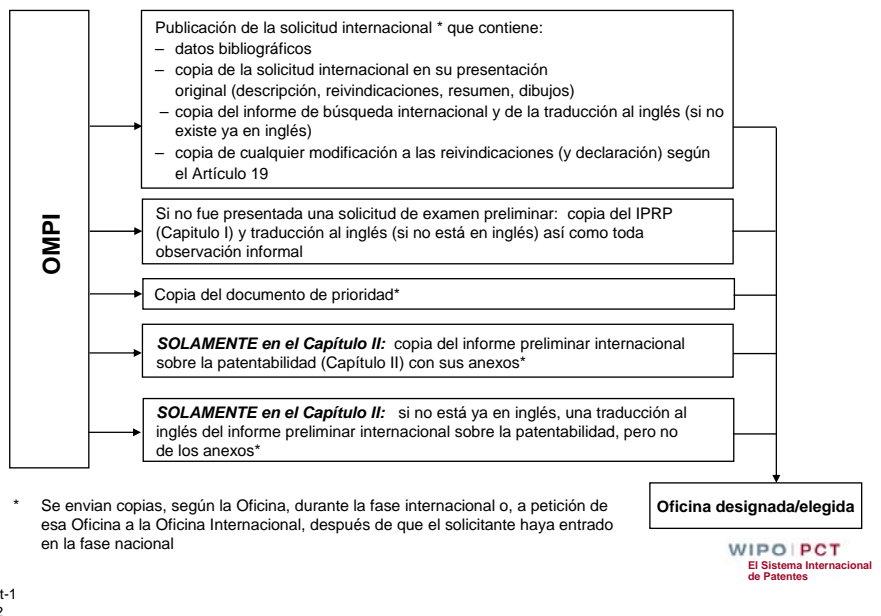
¿ qué Oficinas nacionales ?

¿ qué Oficinas regionales ?

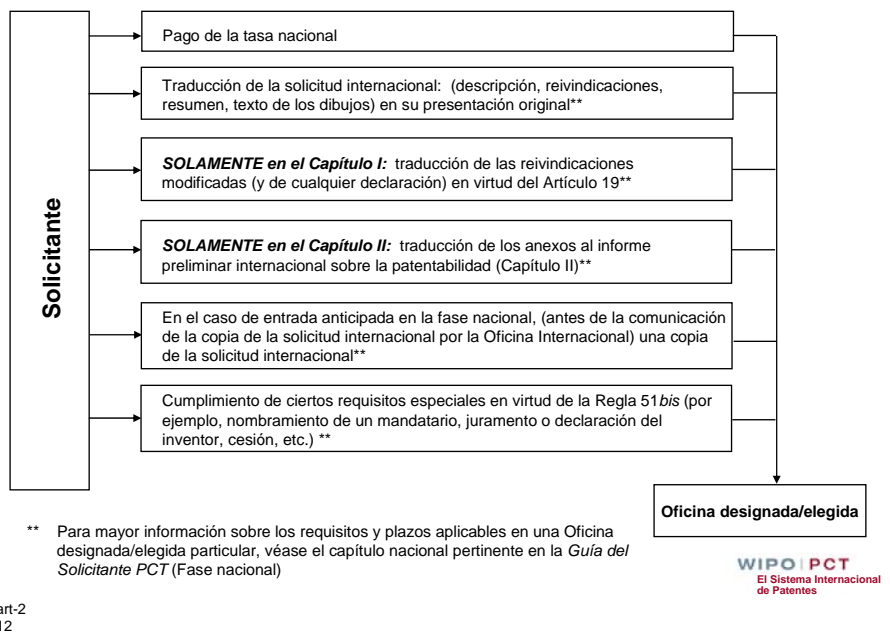
El plazo para entrar en la fase nacional

- 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)

Actos realizados por la Oficina Internacional



Actos realizados por el solicitante



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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Natlphase-4
22.10.12

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Natlphase-5
22.10.12

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

Natlphase-6
22.10.12

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Natlphase-7
22.10.12

WIPO | 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

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

(Esta Regla no se aplica a DO/EO/ES*)

* Véase el sitio web del PCT "PCT Reservations"
www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html

WIPO | PCT
 El Sistema Internacional
 de Patentes

Natlphase-10
 22.10.12

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)

WIPO | PCT
 El Sistema Internacional
 de Patentes

Natlphase-11
 22.10.12

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

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Natlphase-16
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Natlphase-17
22.10.12

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Natlphase-18
22.10.12

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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Natlphase-19
22.10.12

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

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

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 Zelanda
IN	India	PH	Filipinas
JP	Japón*	PL	Polonia
KR	República de Corea		

- 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

* Notificación retirada desde el 1 de abril de 2012 (JP)
Véase "Reservas, declaraciones, notificaciones e incompatibilidades relativas al PCT" - www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Natlphase-22
22.10.12

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*)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Natlphase-23
22.10.12



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 90bis) (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

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

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

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

■ **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
19.10.12

WIPO | 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
19.10.12

WIPO | 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

Biomat-
Seqlist-5
19.10.12

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Biomat-
Seqlist-6
19.10.12

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Biomat-
Seqlist-7
19.10.12

WIPO | 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

Biomat-
Seqlist-8
19.10.12

WIPO | 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

Biomat-
Seqlist-9
19.10.12

WIPO 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”

Biomat-
Seqlist-10
19.10.12

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Cambios relativos a la presentación de listas de secuencias

¿Qué ha cambiado a partir del 1 de julio de 2009?

- Se ha suprimido la Parte 8 de las Instrucciones Administrativas
- Se ha modificado la Instrucción Administrativa 707a-bis): cálculo de la tasa internacional de presentación y reducción de tasas
- La Oficina Internacional hace públicas las listas de secuencias presentadas a los efectos de la búsqueda internacional

Biomat-
Seqlist-11
19.10.12

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Presentación de listas de secuencias contenidas en la solicitud internacional

- Con respecto a las solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio de 2009 o posteriormente:
 - 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)

Biomat-
Seqlist-12
19.10.12

WIPO | 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)

Biomat-
Seqlist-13
19.10.12

WIPO | 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^{ter} 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

Biomat-
Seqlist-14
19.10.12

WIPO | 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)

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Biomat-
Seqlist-15
19.10.12

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Biomat-
Seqlist-16
19.10.12

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-17
19.10.12

WIPO 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”

Biomat-
Seqlist-18
19.10.12

WIPO 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)

Biomat-
Seqlist-19
19.10.12

WIPO | 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-20
19.10.12

WIPO | 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-21
19.10.12

WIPO 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 13*ter*.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 13*ter*.1e))

Biomat-
Seqlist-22
19.10.12

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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))

Biomat-
Seqlist-23
19.10.12

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Biomat-
Seqlist-24
19.10.12

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Biomat-
Seqlist-25
19.10.12

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

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

Biomat-
Seqlist-26
19.10.12

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes



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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Benefits-3
19.10.12

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Benefits-4
19.10.12




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

Strategies-2
22.10.12



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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Strategies-3
22.10.12

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Strategies-4
22.10.12

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

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?

Fase nacional

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



Modificaciones del Reglamento del PCT con relación a la Ley de Invenções de los Estados Unidos de América (America Invents Act (AIA))

- Los cambios de la ley nacional de E.E.U.U., que ya no exige que el inventor sea el solicitante, han tenido implicaciones directas en el sistema del PCT
- Se puede presentar solicitudes PCT en nombre de una persona jurídica (por ejemplo una compañía, una universidad, una ONG) para todos los Estados designados
- Por consiguiente, no se requiere ya presentar una declaración explicando la ausencia de la firma (se han suprimido las Reglas 4.15.b), 53.8.b) y 90*bis*.5.b))
- De acuerdo con lo anterior fueron modificadas las Reglas 51*bis*.1 y 2 con el fin de eliminar cualquier referencia a la exigencia nacional que el inventor sea el solicitante
- Entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2013 para las solicitudes presentadas en esa fecha o posteriormente

2013 Jan.
changes-2
15.02.13

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes



Recientes desarrollos del sistema PCT

- PCT Brief
- Ofrecimiento de licencias
- Observaciones de terceros
- Ampliación de PATENTSCOPE
- PCT y el Procedimiento acelerado de solicitudes de patentes (Prosecution Highway (PPH))

PCT Brief

- 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 Brief para que se le notifique acerca de las actualizaciones
- www.wipo.int/pct/en/brief/index.html

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 (véase el formulario PCT/IB/382) directamente a la IB (se recomienda usar el servicio ePCT)
 - ¿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)

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Recentdev-5
05.04.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Recentdev-6
05.04.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Recentdev-7
05.04.13

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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Recentdev-8
05.04.13

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

- Solicitud de examen acelerado durante la fase nacional basado en la opinión escrita de la ISA (WO-ISA) o el informe de examen preliminar internacional (IPRP Capítulo II) cuando las reivindicaciones hayan sido consideradas patentables/aceptables
- Condiciones: por lo menos una reivindicación se considera patentable y TODAS las reivindicaciones coinciden lo suficiente con las reivindicaciones que la ISA o la IPEA estiman patentables, es decir, tienen el mismo o similar alcance o un alcance menor al de las reivindicaciones de la solicitud internacional PCT

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Recentdev-9
05.04.13

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

- Más información en los sitios web respectivos:
www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20100125b.html
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
- 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

WIPO PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Recentdev-10
05.04.13

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

- Información sobre el Portal del PPH:
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



Información PCT disponible en Internet (1)

- Tratado y Reglamento del PCT, en inglés
(www.wipo.int/pct/en/texts/)
- Instrucciones Administrativas, en inglés
(www.wipo.int/pct/en/texts/)
- *La Guía del solicitante PCT* (en, fr) (actualizada semanalmente) (www.wipo.int/pct/guide/en/)
- “*PCT Newsletter*”, publicación mensual en inglés
(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/)

Información PCT disponible en Internet (2)

- Notificaciones oficiales (en, fr)
(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)
- Directrices PCT para la búsqueda y el examen preliminar internacionales, en inglés
(www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html)
- Normas de la OMPI
(www.wipo.int/standards/es/part_03_standards.html)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Help-3
10.09.13

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 y
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)

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Help-4
10.09.13

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/
- 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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Help-7
10.09.13

¿Dónde solicitar ayuda? (1)

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Help-8
10.09.13

¿Dónde solicitar ayuda? (2)

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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Help-9
10.09.13

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.wipo.int/pct/es/infoline.htm>. The page is titled "OMPI SERVICIOS" and is part of the "ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL". The main content is titled "Servicio de información del PCT" and provides information about the PCT information service, including contact details and a list of frequently asked questions.

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 al número siguiente: (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 41-22 910 06 10 o por correo electrónico: 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
- Telefacsimile: (41-22) 338 83 39
- Correo electrónico: 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.

http://www.wipo.int/pctdb/es/iateamlookup.jsp

English | Français | 日本語

OMPI SERVICIOS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA OMPI | SERVICIOS | ACTIVIDADES | RECURSOS | NOVEDADES Y ACONTECIMIENTOS

Página Inicial > Servicios > PATENTSCOPE® > Buscar una Patente

PATENTSCOPE®

A propósito de las patentes
Recursos PCT
Servicio de búsqueda

- Solicitudes
 - Internacionales (PCT)
 - Colecciones nacionales & PCT
 - Análisis de patentes
- Glosario
- Servicios de datos
- Publicaciones
- Proyectos & programas
- Derecho de Patentes
- Documentos de prioridad

SITIOS CONEXOS

Clasificación de patentes
Estadísticas
Biotecnología
Normas de la OMPI

E-NEWSLETTERS

Suscripción

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.

IA: (Ejemplo: EP2000006724)

Intentos de estafa | RSS | Condiciones de utilización

http://www.wipo.int/pctdb/en/teamlookup.jsp?IA=US2009051003

Español | Français | 日本語

WIPO IP SERVICES

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ABOUT WIPO | IP SERVICES | PROGRAM ACTIVITIES | RESOURCES | NEWS & EVENTS

Home > IP Services > PATENTSCOPE® > Patent Search

PATENTSCOPE®

About Patents
PCT Resources
PCT Service Centre
Database Search

- PCT Applications
 - National Collections & PCT
 - External Databases
 - Patent Analysis
 - Glossary
 - Data Services
 - Publications
 - Projects & Programs
 - Patent Law
 - Priority Documents

RELATED LINKS

Patent Classification: IPC
Statistics
Life Sciences
WIPO Standards

E-NEWSLETTERS

Subscription

PCT/US2009/051003

Team	PT01
Coordinator	Dorothee Mülhausen
Phone	+41 22 338 74 01
Fax	+41 22 338 87 40
Email	PT01.PCT@WIPO.INT

Scam Warning | RSS | Terms of use

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

■ 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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Help-13
10.09.13

OMPI – DIVISIÓN JURÍDICA DEL PCT (1)

Director	Matthew Bryan	+41 22 338 96 01
	Fax	+41 22 910 00 30
	Correo electrónico	pct.legal@wipo.int

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	pct.infoline@wipo.int

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Help-14
10.09.13

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
---	-----------------------	------------------

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Help-15
10.09.13

OMPI – DIVISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL PCT

Director		+41 22 338 90 48
----------	--	------------------

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
	Mikhail Gavrikov	
+41 22 338 70 22		
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

WIPO | PCT
El Sistema Internacional
de Patentes

Help-16
10.09.13

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