OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO SOBRE EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

EL SISTEMA PCT PARA LA PRESENTACIÓN MUNDIAL DE SOLICITUDES DE PATENTES

10 de marzo de 2025

Documento preparado por la Oficina Internacional

ÍNDICE

	Page
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	25
El ePCT para Solicitantes	29
Mandatarios y representantes comunes	44
Reivindicación de prioridad y aportación de documentos de prioridad	49
Corrección de irregularidades en la presentación de la solicitud	67
Registro de cambios según la Regla 92*bis*	78
Funciones de la Oficina receptora	81
La Oficina Internacional como Oficina receptora	84
Mejores métodos de comunicarse con la IB	91
Búsqueda internacional y Opinión escrita de la ISA	93
Búsqueda internacional suplementaria (SIS)	101
Presentación de la solicitud de examen preliminar internacional	111
Examen preliminar internacional	120
Unidad de invención y procedimiento de protesta	128
Funciones de la Oficina Internacional	134
Publicación internacional	137
Acceso al contenido de las solicitudes internacionales	146
Tasas pagaderas en el marco del PCT	153
Modificaciones según el PCT	161
Entrada en fase nacional	166
Retiradas	179
Indicaciones relativas a material biológico depositado y listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos	183
Garantías de procedimiento	193
Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de julio 2025	196
Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor el 1 de enero de 2026	198
Desarrollos Recientes del sistema PCT	199
¿Dónde buscar ayuda?	208

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:

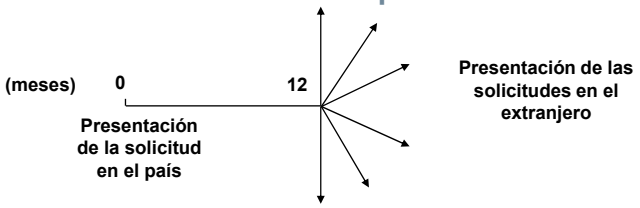
ARIPO	–	Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual
CPE	–	Convenio sobre la Patente Europea
CPEA	–	Convenio sobre la Patente Eurasiática
DAS	–	Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad
DO	–	Oficina designada
EO	–	Oficina elegida
Euro-PCT	–	una solicitud Euro-PCT es una solicitud 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.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

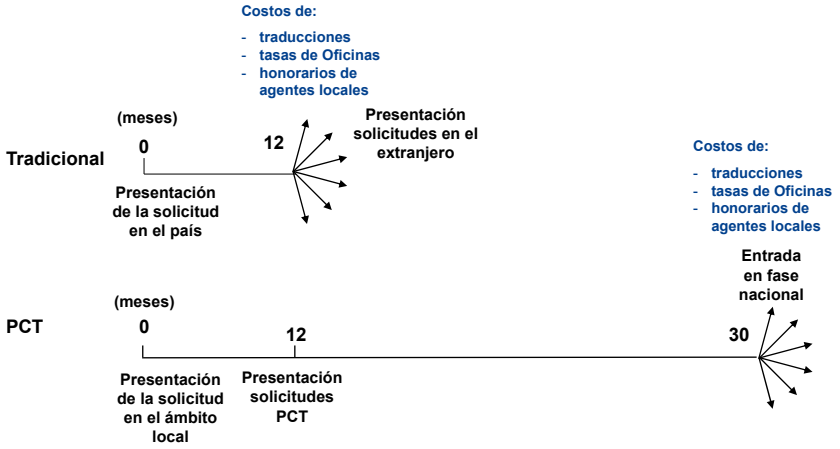
Introducción al sistema del PCT

Sistema tradicional de patentes



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

El sistema tradicional de patentes y el Sistema del PCT



OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Observaciones generales (1)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Observaciones generales (2)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Estados contratantes del PCT (158)

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

EA Patente Eurasiática

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

EP Patente Europea

	AL	Albania[1]
	AT	Austria
*	BE	Bélgica
	BG	Bulgaria
	CH	Suiza
*	CY	Chipre
	CZ	República Checa
	DE	Alemania
	DK	Dinamarca
	EE	Estonia
	ES	España
	FI	Finlandia
*	FR	Francia
	GB	Reino Unido
*	GR	Grecia
	HR	Croacia[1]
	HU	Hungría
*	IE	Irlanda
	IS	Islandia
	IT	Italia[2]
	LI	Liechtenstein
*	LT	Lituania
	LU	Luxemburgo
*	LV	Letonia
•	MC	Mónaco
*	ME	Montenegro[3]
	MK	Macedonia del Norte[1]
*	MT	Malta
*	NL	Países Bajos
	NO	Noruega
	PL	Polonia
	PT	Portugal
	RO	Rumania
	RS	Serbia[1]
	SE	Suecia
*	SI	Eslovenia
	SK	Eslovaquia
*	SM	San Marino
	TR	Türkyie

* 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)

2 Para solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 de julio de 2020

3 Para solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 de octubre de 2022. El acuerdo de extensión continuará aplicándose a todas las solicitudes presentadas antes del 1 de octubre de 2022.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Estados contratantes del PCT (158) (cont.)

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

AP Patente ARIPO

	BW	Botswana
	CV	Cabo Verde
	GH	Ghana
	GM	Gambia
	KE	Kenya
	LR	Liberia
	LS	Lesotho
	MW	Malawi
	MZ	Mozambique
	NA	Namibia
	RW	Rwanda
	SC	Seychelles
	SD	Sudán
	SL	Sierra Leona
	ST	Santo Tomé y Príncipe
*	SZ	Eswatini
	TZ	República Unida de Tanzanía
	UG	Uganda
	ZM	Zambia
	ZW	Zimbabwe

OA Patente OAPI

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

* Sólo patente regional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Estados contratantes del PCT (158) (cont.)

Estados designados solamente para protección nacional excepto en los casos indicados

	AE	Emiratos Árabes Unidos
	AG	Antigua y Barbuda
	AO	Angola
	AU	Australia
*	BA	Bosnia y Herzegovina
	BB	Barbados
	BH	Bahrein
	BN	Brunei Darussalam
	BR	Brasil
	BZ	Belice
	CA	Canadá
	CL	Chile
	CN	China
	CO	Colombia
	CR	Costa Rica
	CU	Cuba
	CV	Cabo Verde
	DJ	Djibouti
	DM	Dominica
	DO	República Dominicana
	DZ	Argelia
	EC	Ecuador
	EG	Egipto
	GD	Granada
**	GE	Georgia (a partir del 15.01.2024)
	GT	Guatemala
	HN	Honduras
	ID	Indonesia
	IL	Israel
	IN	India
	IQ	Iraq
	IR	República Islamica del Irán
	JM	Jamaica
	JO	Jordania
	JP	Japón
**	KH	Camboya
	KM	Unión de las Comoras
	KN	Saint Kitts y Nevis
	KP	República Popular Democrática de Corea
	KR	República de Corea
	KW	Kuwait
	LA	República Democrática Popular Lao
	LC	Santa Lucía
	LK	Sri Lanka
	LY	Libia
**	MA	Marruecos
**	MD	República de Moldova
	MG	Madagascar
	MN	Mongolia
	MU	Mauricio (a partir del 15.03.23)
	MX	México
	MY	Malasia
	NG	Nigeria
	NI	Nicaragua
	NZ	Nueva Zelandia
	OM	Omán
	PA	Panamá
	PE	Perú
	PG	Papua Nueva Guinea
	PH	Filipinas
	QA	Qatar
	SA	Arabia Saudita
	SC	Seychelles
	SG	Singapur
	ST	Santo Tomé y Príncipe
	SV	El Salvador
	SY	República Árabe Siria
	TH	Tailandia
**	TN	Túnez
	TT	Trinidad y Tabago
	UA	Ucrania
	US	Estados Unidos de América
	UY	Uruguay (a partir del 07.01.25)
	UZ	Uzbekistán
	VC	San Vicente y las Granadinas
	VN	Viet Nam
	WS	Samoa
	ZA	Sudáfrica

* Posibilidad de extensión de la patente europea
** Posibilidad de validación de la patente europea

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Estados que todavía no han adherido al PCT (35)

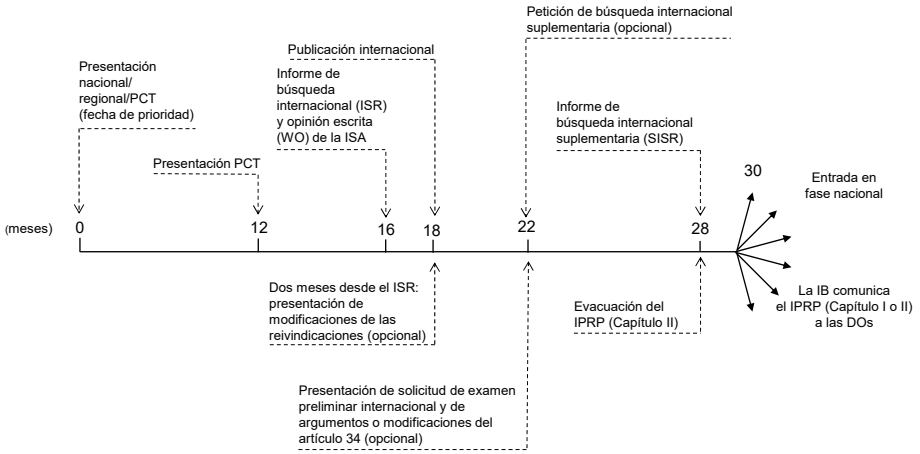
Afghanistán
Andorra
Argentina
Bahamas
Bangladesh
Bhutan
Bolivia
Burundi
Eritrea
Etiopía
Fiji
Guyana
Haití
Islas Salomón
Kiribati
Líbano
Maldivas
Islas Marshall
Micronesia
Myanmar
Nauru
Nepal
Pakistán
Palau
Paraguay
República Democrática del Congo
Somalia
Sudán del Sur
Suriname
Timor-Leste
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Venezuela
Yemen

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Esquema cronológico del PCT

PLAZOS DEL PCT



OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

SP presentation-12
10.03.2025

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Datos básicos sobre el PCT

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

La solicitud internacional

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

¿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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 Nº VII)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Presentación de solicitudes PCT

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 13*bis*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Concepto y funcionamiento del sistema de designaciones (Regla 4.9)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Consideración de los resultados de una búsqueda anterior (Regla 4.12)

- El solicitante podrá solicitar a la ISA que tenga en cuenta los resultados de una búsqueda anterior en la realización de la búsqueda internacional
- ¿Cómo? Rellenando la casilla correspondiente en el formulario de solicitud
- En la medida en que la ISA tenga en cuenta estos resultados de búsqueda anteriores, se puede reducir la tasa de búsqueda
  - Para más detalles, véanse los acuerdos entre la Oficina Internacional y las ISAs/IPEAs en:

    www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Transmisión de resultados de búsqueda y/o clasificación anteriores por las ROs a las ISAs (Reglas 12*bis*, 23*bis* y 41) (1)

- Cuando el solicitante no solicite a la ISA que tenga en cuenta los resultados de una búsqueda anterior de conformidad con la Regla 4.12, las ROs remitirán los resultados de búsqueda/clasificación de las solicitudes prioritarias sin el permiso expreso del solicitante
- Excepciones:
  - Los solicitantes que presenten ante la RO/DE, RO/FI o RO/SE pueden solicitar en el momento de la presentación de la solicitud PCT que NO tengan resultados de búsqueda anteriores remitidos a la ISA, marcando la casilla correspondiente en el formulario de solicitud

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Transmisión de resultados de búsqueda y/o clasificación anteriores por las ROs a las ISAs (Reglas 12*bis*, 23*bis* y 41) (2)

- Excepciones: *(cont.)*
  - Las Oficinas receptoras que hayan notificado a la Oficina internacional la incompatibilidad de dicho expediente con su legislación nacional aplicable, sólo enviarán resultados de búsqueda y clasificación anteriores a la ISA si el solicitante autorizó expresamente a la RO marcando el recuadro correspondiente en el formulario de solicitud (se refiere a las oficinas receptoras: AU, CZ, FI, HU, IL, JP, NO, SE, SG y US)
  - Si se reivindica la prioridad de una solicitud anterior del PCT y la búsqueda internacional anterior fuera llevada a cabo por una ISA diferente, las ROs sólo enviarán resultados de búsqueda y clasificación anteriores a la ISA si el solicitante autorizó expresamente a la RO marcando la casilla correspondiente en el formulario de solicitud

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

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

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Si el petitorio no está firmado por el(los) solicitante(s) sino por un agente, un poder separado firmado por lo menos por el (o uno de los) solicitante(s), debe ser presentado (en original o copia del poder general)

  PERO: si sólo un poder firmado por el solicitante es presentado, la ausencia de poderes firmados por los otros solicitantes no se considerará como una irregularidad

  NOTA: las Oficinas receptoras pueden renunciar a la exigencia de que un poder separado o copia de un poder general sean presentados

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Formato A4 para todas las hojas (Regla 11.5)
- Espacio entre lineas: 1-1/2 para páginas de texto en la descripción, reivindicaciones y resumen (Regla 11.9.c))
- Márgenes minimos 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 25 caracteres
  - en el petitorio
  - en la esquina izquierda superior de cada hoja de la descripción, de las reivindicaciones y de los dibujos
  - dentro de 1,5 cm a partir del borde superior de la hoja

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

El petitorio (1)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

El petitorio (2)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Declaraciones

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Publicación de las declaraciones

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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
- 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

ePCT – Sistema en línea de la OMPI para la presentación y gestión de solicitudes PCT

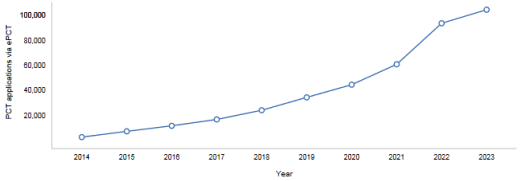
https://pct.wipo.int

Índice

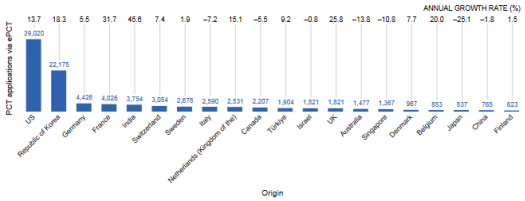
- Aspectos generales del ePCT
- Conexiones y derechos de acceso
- ePCT-Filing
- Operaciones ePCT
- Funciones generales
- Información de ayuda

Estadísticas del ePCT correspondientes a 2023

- En 2023, se presentaron casi 105.000 solicitudes PCT a través del ePCT, lo que supone un aumento del 11,6% con respecto a 2022.



- Principales cinco países de origen de las solicitudes presentadas a través del ePCT: US, KR, DE, FR e IN



Fuente: Reseña anual del PCT 2024

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Porcentaje de solicitudes presentadas utilizando el ePCT en 2024

- RO/IB = 93% (+1%)
- RO/US = 76% (+3%)
- RO/EP = 60%
- RO/CH = 95%
- RO/BR = 98% (-1%)
- RO/AP, AU, CA, CL, CR, CU, DO, DZ, EC, GE, IL, IN, IQ, IR, IS, JM, JO, KE, KR, LT, LV, MU, MY, NZ, PH, PT, QA, SG, SY,TN, TR, UG, UZ = 100% o más del 99,5%

* Estadísticas al 31 de enero de 2025

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Descripción del ePCT (1)

- Portal web desarrollado por la OMPI que ofrece servicios PCT en línea tanto para los solicitantes como para las oficinas de propiedad intelectual: https://pct.wipo.int.
- Interfaz de usuario disponible en los diez idiomas de publicación del PCT.
- Posibilita la interacción segura y directa respecto de las solicitudes PCT gestionadas en la Oficina Internacional.
- ePCT-Filing disponible en 90 Oficinas receptoras del PCT.
- El ePCT permite que los solicitantes realicen una serie de transacciones electrónicas del PCT ("Operaciones") ante la Oficina Internacional y otras oficinas de propiedad intelectual participantes.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Descripción del ePCT (2)

- Las Oficinas receptoras, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, junto con las Oficinas designadas, tienen acceso a las solicitudes PCT, según sus funciones, a través de cuentas seguras de Oficina ePCT.
- Cada vez son más las oficinas de propiedad intelectual que utilizan el ePCT en sus actividades ordinarias relacionadas con el PCT a través de los servicios disponibles en los servidores de la OMPI.
- La función "Perfiles de las oficinas" permite verificar si una oficina utiliza el ePCT y otros datos de referencia útiles: https://pct.wipo.int/ePCT/private/officeProfile.xhtml.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Descripción del ePCT (3)

- Una cuenta OMPI permite acceder al ePCT y los demás servicios en línea de la OMPI.
- Dos niveles de acceso al ePCT:
  - sin autenticación estricta (Acceso "público")
    - nombre de usuario de la cuenta OMPI y contraseña
  - con autenticación estricta (Acceso "privado")
    - método(s) de autenticación estricta en la cuenta OMPI, además del nombre de usuario y la contraseña

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

El ePCT sin autenticación estricta

- Funcionalidades limitadas (solo para la Oficina Internacional)
  - Carga de documentos
  - Mensaje ePCT
  - Presentación de modificaciones en virtud del Artículo 19 (solo en formato de texto)
  - Peticiones de cambios en virtud de la Regla 92*bis* relativos a solicitudes publicadas
  - Presentación de observaciones de terceros
- Alternativa práctica al envío en papel

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

El ePCT con autenticación estricta

- Acceso a datos y documentos confidenciales, incluso antes de la publicación
- Acceso ilimitado a todas las funcionalidades con validaciones en tiempo real
  - Presentación de nuevas solicitudes PCT
  - Transmisión de una diversidad de peticiones en línea a través de las "operaciones ePCT"
  - Carga de documentos posteriores a la presentación en la Oficina Internacional y otras oficinas participantes (RO, ISA, IPEA)
  - Configuración de notificaciones automáticas y avisos de plazos

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Métodos de autenticación estricta

- Práctica recomendada: configurar al menos dos métodos de autenticación estricta.
  - La notificación PUSH, que utiliza la aplicación ForgeRock Authenticator en un dispositivo móvil para recibir notificaciones push.
  - Aplicación de autenticación, que crea una contraseña de un solo uso en un dispositivo móvil, p. ej., Google Authenticator, o una aplicación equivalente para computadora en caso de que no se permita su utilización en dispositivos móviles, por ejemplo WINAUTH.
  - Mensaje de texto (SMS) con una contraseña de un solo uso o envío de una contraseña de un solo uso a un número de teléfono fijo.
  - Obtención y carga de un certificado digital de la OMPI.
- En la página de ayuda sobre el ePCT pueden consultarse los vídeos y las instrucciones de configuración: https://www.wipo.int/en/web/ipportal-support/epct-user-guide/faq

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

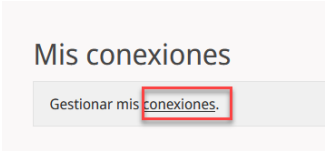
Conexiones (1)

- Primer paso para compartir derechos de acceso a las solicitudes PCT.
  - Establecimiento de una conexión entre dos cuentas OMPI con autenticación estricta
  - Número ilimitado de conexiones

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Conexiones (2)

- Las conexiones se gestionan dentro de la cuenta OMPI.
  - Debe seleccionarse "Mi cuenta OMPI" en el menú desplegable después de hacer clic en el nombre del usuario que figura en la barra de navegación.



OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Tipos de derechos de acceso

- Titular "eOwner":
  - Control total de la aplicación en el ePCT.
  - Puede ser el solicitante, el mandante u otra persona.
- Editor "eEditor":
  - Puede efectuar todas las operaciones, excepto gestionar derechos de acceso.
- Lector "eViewer":
  - Solo puede "Ver" y "Descargar".
- Práctica recomendada: designar siempre dos titulares e-Owners por solicitud internacional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Derechos de acceso

- Derechos de acceso individuales
- Derechos de acceso en grupo
- Pueden crearse grupos para compartir derechos de acceso
  - Al crear una nueva solicitud internacional.
  - Al clonar una solicitud existente.
  - Al pedir un código de derechos de acceso para presentar una solicitud mediante un sistema en línea compatible con el ePCT, p.ej. EPO y JPO PAS
  - Al modificar derechos de acceso.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

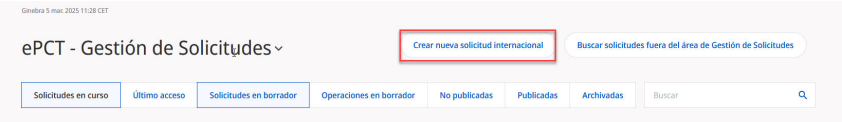
Derechos de acceso al presentar una solicitud mediante el ePCT

- **Los derechos de acceso se conceden automáticamente cuando se utiliza ePCT-Filing.**
- Los derechos de acceso se pueden otorgar a las conexiones, incluso antes de la presentación.
- Es posible configurar y aplicar grupos de derechos de acceso.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Presentación de solicitudes a través del ePCT

- Es necesario conectarse al ePCT utilizando una cuenta OMPI, una contraseña y un método de autenticación estricta.
- Clic en "Crear nueva solicitud internacional".



- Las secciones deben rellenarse en el orden en que aparecen para poder retomar ciertos datos.
- Puede consultarse información más detallada sobre la presentación de solicitudes a través del ePCT en https://www.wipo.int/en/web/ipportal-support/epct-user-guide/faq?id=4366154.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Presentación directa ante 87 Oficinas receptoras a través del ePCT

- **Todos** los datos y los documentos se cargan y validan en el ePCT.
- Se transmiten al servidor de la Oficina receptora o al servidor alojado por la Oficina Internacional.
- El ePCT no puede utilizarse para pagar las tasas a las Oficinas receptoras, excepto a la RO/IB.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Proceso de dos etapas para US, IL y CA

- RO/US
  - Debe crearse un archivo zip con los datos bibliográficos (petitorio) en el ePCT. No es necesario adjuntar documentos.
  - El archivo zip y los documentos se cargan en el Centro de Patentes.
- RO/IL
  - Se aplica el mismo proceso de la RO/US.
  - Se carga en el sitio web de la ILPO.
- RO/CA
  - El archivo de datos bibliográficos y los documentos se crean en el ePCT.
  - Se carga en el sitio web de la CIPO.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Presentación de solicitudes ante la RO/US a través del ePCT

- Preparación y validación de los datos del petitorio del PCT (PCT/RO/101), que ha de descargarse como archivo .zip y luego cargarse en el Centro de Patentes.
- No se pueden adjuntar documentos: los documentos preparados mediante ePCT-Filing deben descargarse como archivos PDF y cargarse posteriormente en el Centro de Patentes, por ejemplo el formulario RO/134 o un poder.
- Debe indicarse el número de páginas de la descripción, las reivindicaciones, el resumen y de los dibujos, si hay.
- Presentación de solicitudes ante la RO/US mediante el ePCT en combinación con el Centro de Patentes: https://www.wipo.int/en/web/ipportal-support/epct-user-guide/faq?id=4365769.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Descarga de un paquete de datos para US, IL y CA

- De ser necesario, puede descargarse una **copia borrador** provisional (NO para transmitir) como archivo .zip o archivo PDF único, por ejemplo para el proceso de firma externa.
- Una vez finalizada la preparación del borrador de la solicitud, debe procederse al paso "Revisar y crear paquete" para descargar el paquete y cargarlo posteriormente en el sitio web de la Oficina receptora.
- Es preferible cargar la solicitud en el sitio web de la Oficina receptora el mismo día para garantizar los resultados de la validación del ePCT.
  - Hay que tener presentes las validaciones que podrían verse afectadas si la solicitud se carga en el sitio web de la Oficina receptora en una fecha posterior.
  - **No debe olvidarse cargar el archivo .zip o .zg1 en el sitio web de la Oficina receptora en el momento de presentar la solicitud.**

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

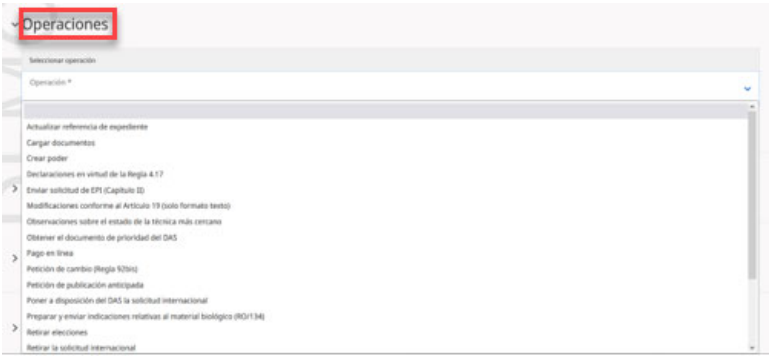
Documentos

- Acceso a los documentos registrados en la Oficina Internacional y también a los documentos enviados a las Oficinas participantes que utilizan el ePCT en calidad de RO, ISA o IPEA.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Operaciones

- La gama completa de operaciones está disponible para los usuarios que se conectan al ePCT con autenticación estricta y que poseen derechos de acceso de titular "eOwner" o de editor "eEditor" a una solicitud.

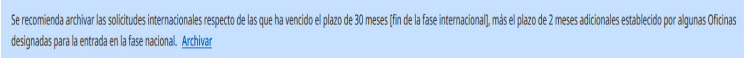


OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Funciones para la gestión de solicitudes

- El área cuenta con siete botones de filtros predefinidos para visualizar las solicitudes según su estado.

- Si una solicitud ha superado los 30 + 2 meses después de la fecha de prioridad, el ePCT propone su archivo.



OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Plazos y notificaciones ePCT

- La fecha y hora actual de Ginebra (Suiza) figura en la parte superior de la pantalla para facilitar la verificación de los plazos
- Representación gráfica de los plazos del PCT
- Sinopsis de las fechas importantes
- En las preferencias de notificaciones, se puede programar el envío por correo electrónico de alertas relativas a la mayoría de plazos
  - Especificar los acontecimientos del ciclo de la solicitud PCT sobre los que se desea recibir notificaciones
  - Métodos: correo electrónico, lista de notificaciones ePCT o ambos métodos

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Servicio de continuidad de las actividades del PCT

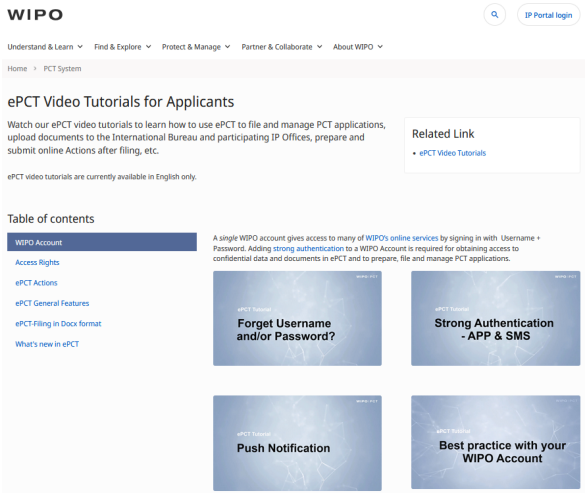
- Servicio de continuidad de las actividades: https://pctcs.wipo.int
  - **IMPORTANTE**: El Servicio de continuidad de las actividades del PCT es una solución de copia de seguridad que solo debe utilizarse en caso de que el ePCT no se encuentre disponible por problemas técnicos o si un usuario no puede conectarse al ePCT con su cuenta OMPI.
  - El sistema ePCT debería utilizarse siempre que sea posible para beneficiarse de todas las funciones y validaciones.
- Posibilidad de presentar solicitudes en 90 Oficinas receptoras
- Carga de documentos solo en la Oficina Internacional

  https://www.wipo.int/en/web/ipportal-support/epct-user-guide/faq?id=4366142

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Videomanuales del ePCT

- https://www.wipo.int/pct/en/epct/tutorials.html



OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

El ePCT en versión de PRUEBA

- URL de la versión de prueba del ePCT: https://pct**demo**.wipo.int
- Entorno de prueba para practicar y familiarizarse con el ePCT
- **Atención: no introducir datos confidenciales o información delicada en el entorno de prueba del ePCT**
- **CUIDADO: NO DEBE CONFUNDIRSE LA VERSIÓN DE PRUEBA CON EL MODO DE PRODUCCIÓN.**

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

AYUDA en el ePCT (1)

- Puede utilizarse el enlace "AYUDA" de la barra de navegación del ePCT: https://www.wipo.int/en/web/ipportal-support/epct-user-guide/faq.
- Preguntas frecuentes y documentación para el usuario:
  - Base de datos de información de ayuda (puede utilizarse la función de búsqueda para encontrar un tema en las preguntas frecuentes).
  - Grabaciones de los seminarios web del PCT
  - Videomanuales del ePCT
- Consulta de datos de referencia del PCT: https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/home.xhtml?lang=es
  - Base para las amplias validaciones en el sistema, los perfiles de las oficinas, las fechas de cierre, los montos de las tasas, etc.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

AYUDA en el ePCT (2)

- Centro de asistencia de los servicios electrónicos del PCT
  - Tel.: +41 22 338 9523
  - Correo electrónico: pct.eservices@wipo.int
  - De lunes a viernes, de las 9.00 a las 18.00 horas, hora de Europa Central

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Mandatarios y representantes comunes

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)).

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Mandatarios y representantes comunes (Regla 90) (3)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

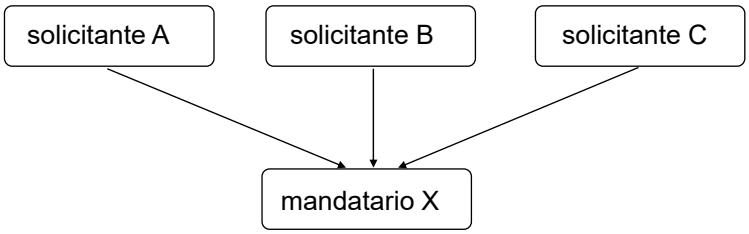
OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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/waivers.html

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

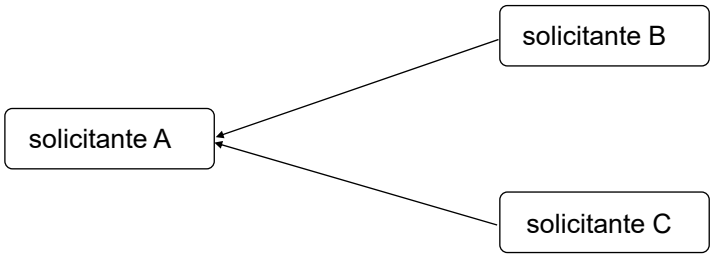
Mandatario común



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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

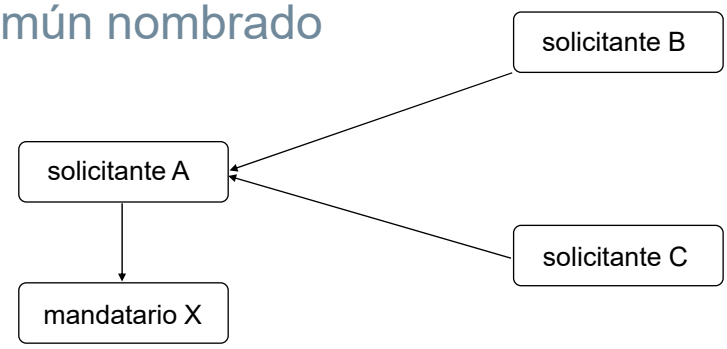
Representante común nombrado (Regla 90.2.a))



- 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

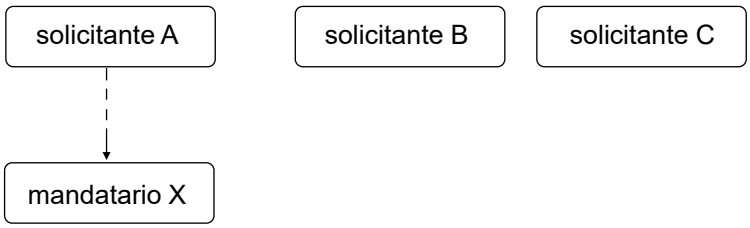
Mandatario del representante común nombrado



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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 90*bis*.5.a))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 Paris, Art.4C.4) para las excepciones)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | 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

OMPI | 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

OMPI | 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

OMPI | 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

OMPI | 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

OMPI | 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)

OMPI | 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

OMPI | 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad (DAS)

- Base legal:
  - Regla 17.1.b-*bis*)ii) del PCT
  - Instrucciones Administrativas 715 y 716
- Los solicitantes pueden pedir a la Oficina Internacional y a algunas Oficinas designadas, que obtengan de una biblioteca digital los documentos de prioridad
- 42 Oficinas que participan: : AR, AT, AU, BE, BR, CA, CH, CL, CN, CO, CU, DK, EA, EE, EP, ES, EUIPO, FI, FR, GB, GE, IB, IE, IL, IN, IR, IT, JP, KR, LT, LV, MA, MC, MX, NL, NO, NZ, PE, PL, SE, TR, US
- Para obtener más información sobre el servicio DAS, véase: www.wipo.int/das/en

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Obtención de documentos de prioridad por medio del DAS

- Se puede pedir a la Oficina Internacional que obtenga una copia de la solicitud anterior, en formato electrónico, por medio del Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad (DAS)
- Actualmente, este servicio sólo está disponible para solicitudes nacionales o regionales anteriores presentadas en AR, AT, AU, BR, CA, CH*, CL, CN, CO, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, GE, IL, IN, IR, IT, JP, KR, LT, LV, MA, MC, MX, NL, NO, NZ, SE, TR, US y solicitudes internacionales presentadas en AT, AU, BR, CA, CL, CN, CO, DK, EA, EP, ES, FI, FR, GE, IB, IL, IN, IR, IT, LT, LV, MA, MX, NL, NO, SE

  **desde el 1.12.2023*
- 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

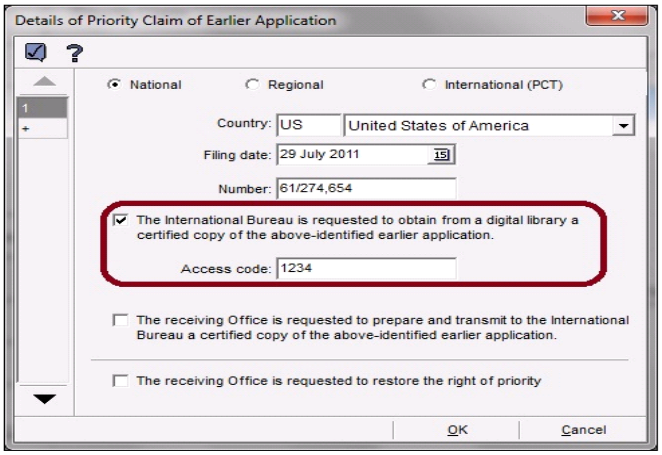
OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

¿Cómo utilizar el DAS?

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Pedir la obtención del documento mediante DAS



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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

NOTA: No se aplica a adiciones de reivindicaciones de prioridad

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Plazos aplicables:
  - Regla 26*bis*.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 26*bis*.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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Requerimiento para corregir una reivindicación de prioridad (1)

- Formularios utilizados:
  - Oficina receptora: formulario PCT/RO/110
  - Oficina Internacional: formulario PCT/IB/316
- Se requerirá al solicitante corregir una irregularidad en una reivindicación de prioridad (Regla 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Requerimiento para corregir una reivindicación de prioridad (2)

- La Oficina receptora también llamará la atención del solicitante sobre la posibilidad de solicitar la restauración del derecho de prioridad (Regla 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))

OMPI | 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 26*bis*.2.c)):
  - falta la indicación del número de la solicitud anterior; o
  - la indicación en la reivindicación de prioridad no es la misma que la indicación correspondiente que figura en el documento de prioridad; o
  - la fecha de presentación internacional está fuera del período de prioridad pero dentro del plazo de dos meses desde la fecha de vencimiento del mismo

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 26*bis*.2.d) y 48.2.a)ix))

OMPI | 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))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 reivindicacion de prioridad, el solicitante podrá pedir a la Oficina Internacional (Regla 26*bis*.2.e)) que publique la información relativa a dicha reivindicación de prioridad:

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Restauración del derecho de prioridad Administraciones competentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Restauración del derecho de prioridad Criterios aplicables

- Dos criterios posibles para la restauración:
  - la no presentación de la solicitud dentro del período de prioridad ocurrió a pesar de haber actuado con la diligencia debida según las circunstancias,
  - la no presentación de la solicitud dentro del período de prioridad fue no intencional
- Todas las Oficinas deben aplicar al menos uno de esos criterios o pueden aplicar ambos; las oficinas designadas pueden aplicar también un criterio más favorable según su legislación nacional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Restauración del derecho de prioridad por la Oficina receptora Transmisión de documentos a IB

- Regla General: Las Oficinas receptoras deberán transmitir a la Oficina Internacional los documentos recibidos en relación con peticiones de restauración del derecho de prioridad
- Excepción:
  - La Oficina receptora podrá, a petición fundamentada del solcitante o por decisión propia NO transmitir información, si
    - manifiestamente no cumple el propósito de informar al público sobre la solicitud internacional,
    - la publicación o el acceso público a dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona, y
    - no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información
  - Se podrá requerir al solicitante que presente hojas de reemplazo

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Restauración del derecho de prioridad Efectos en el caso de no restauración por la RO (Regla 26*bis*.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 26*bis*.2.c)iii))
  - servirá de base para calcular los plazos durante la fase internacional
- La validez en la fase nacional de dicha reivindicación de prioridad no está asegurada

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Restauración del derecho de prioridad
Efecto en la fase nacional (Regla 49*ter.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

OMPI | 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)):
  BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, IT, KR, PH
- Incompatibilidad con los efectos de la decisión de la RO como DO (Regla 49*ter*.1g)):
  BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, LT, MX, PH
- Incompatibilidad como DO (Regla 49*ter*.2h)):
  BR, CA, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, MX, PH

Véase “Reservas, declaraciones, notificaciones e incompatibilidades relativas al PCT” - www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Corrección de irregularidades en la presentación de la solicitud

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

- Presentación de la solicitud internacional ante una Oficina no competente por nacionalidad o domicilio del solicitante (Artículo 11.1)i), Regla 19.4.a)i))
- Presentación de la solicitud internacional en un idioma no aceptado por la Oficina receptora (Regla 19.4.a)ii))
- Description y reivindicaciones no presentadas en el mismo idioma (Rule 26.3*ter*(e))
- 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*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Reivindicación de prioridad incompleta, errónea o omitida (Regla 26*bis*)
- Corrección/adición de indicaciones a las que se refiere la Regla 4.11 (Regla 26*quater*)
- 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*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Irregularidades que se pueden corregir sin afectar la fecha de presentación internacional (3)

- Irregularidades formales (Reglas 11 y 26)
- Omisión del título de la invención
- Omisión del resumen
- Errores evidentes (Regla 91)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Irregularidades que pueden dar lugar a una fecha de presentación internacional ulterior (Reglas 20.5 y 20.5*bis*)

- omisión de hojas o presentación de elementos o partes correctos de
  - descripción
  - reivindicaciones
  - dibujos

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Incorporación por referencia de elementos y partes omitidos o correctos de la solicitud internacional (Reglas 20.5 y 20.5*bis*) (1)

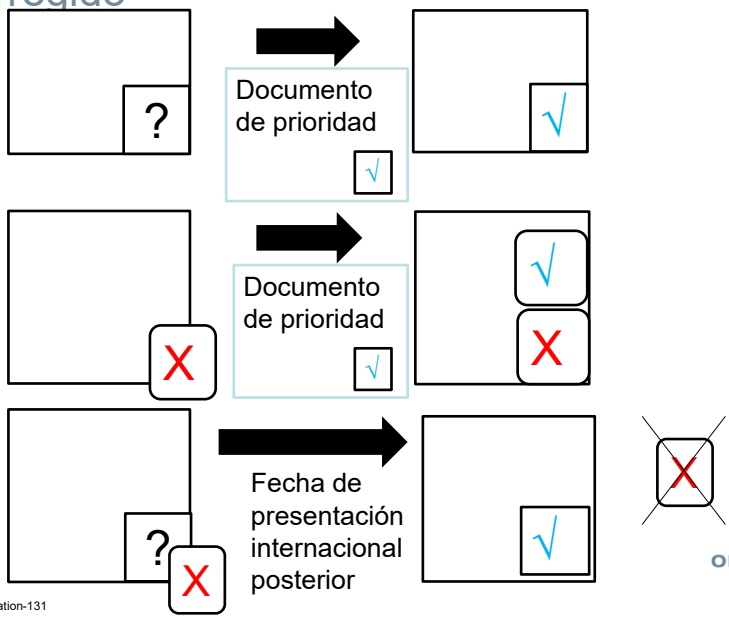
- Objetivo:

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Omitido ≠ presentado por error ≠ completado / corregido



OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Resumen de las opciones en caso de partes omitidas o elementos o partes presentados por error

	Incorporación por referencia		**Completamiento/Corrección**	
	Parte omitida	Elemento o parte presentado por error	Parte omitida	Elemento o parte presentado por error
Reglas principales	20.5.d), 20.5*bis*.d), 20.6		20.5.b) y c)	20.5*bis*.b) y c)
Fecha de presentación internacional	Se mantiene		Se modifica	
Aplicabilidad	No se aplica en algunas Oficinas receptoras y Oficinas designadas		Todas las Oficinas receptoras y Oficinas designadas	
Cómo se gestionan las hojas presentadas por error	N/A	Permanecen en la solicitud (se publican como parte de la solicitud; se trasladan al final del elemento en cuestión, por ejemplo, la descripción)	N/A	Se suprimen de la solicitud (y no son visibles en PATENTSCOPE)

Incorporación por referencia de elementos y partes omitidos o correctos de la solicitud internacional (Reglas 20.5 y 20.5*bis*) (2)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Confirmación de incorporación por referencia (Reglas 20.5*bis*, 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 o correctas
  - 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Confirmación de incorporación por referencia (Reglas 20.5*bis*, 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 o correcto),
  - el solicitante puede requerir que la parte omitida o el element o la parte correcto no se considere (Regla 20.5.e) y Regla 20.5*bis*.e))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Declaraciones de incompatibilidad con la legislación nacional (1)

- 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), 20.5*bis*.a) y d) y 20.6 con su legislación nacional/regional:
  - Incompatibilidad en calidad de RO (Regla 20.8.a)): CU, CZ, DE, ID, KR, MX
  - Incompatibilidad en calidad de DO (Regla 20.8.b)): CN, CU, CZ, DE, ID, KR, MX, TR

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Declaraciones de incompatibilidad con la legislación nacional (2)

- Incompatibilidad en calidad de RO (Regla 20.8.a-*bis*)):

  CL, CU, CZ, DE, ES, FR, ID, KR, MX

- Incompatibilidad en calidad de DO (Regla 20.8.b-*bis*)):

  CL, CU, CZ, DE, ES, ID, KR, MX, TR

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Rectificación de errores evidentes (2) (Regla 91)

- Plazo: 26 meses a partir de la fecha de prioridad (Regla 91.2)
- Aclaración en cuanto a los errores que no se pueden rectificar según la Regla 91:
  - hojas o elementos omitidos
  - error en el resumen
  - errores en las modificaciones según el Artículo 19
  - errores en las reivindicaciones de prioridad cuando resulten en un cambio de la fecha de prioridad

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- 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))
- 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 substitución y petición de rectificación junto con la republicación de la página de portada (Regla 48.2.i))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Rectificación de errores evidentes (4) (Publicación, Regla 48.2)

- Petición de rectificación denegada:

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

¿Cuando y como presenter una hoja de reemplazo?

- Se requiere :
  - cuando la corrección/rectificación/modificación sea en cualquier parte de la solicitud internacional excepto en el petitiorio : siempre
  - cuando la corrección/rectificación/modificación sea en el petitiorio, solamente si por su naturaleza no se pueda comunicar en una carta y ser transferida al petitorio sin afectar la claridad y directa reproducción de la referida hoja del petitorio
- Debe ser acompañada de una carta donde se explica las diferencias entre la hoja de reemplazo y la que se sustituyó

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Registro de cambios según la Regla 92*bis*

Regla 92*bis*: 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Funciones de la Oficina receptora

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))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 26.3*ter*.e)) y, cuando procede, transmite la solicitud internacional a la Oficina Internacional como Oficina receptora (Regla 19.4)
- Concede o deniega una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1) y Regla 20)
- Decide sobre peticiones de incorporación por referencia de partes omitidas (Reglas 20.5 a 20.7)
- Comprueba si se han incluido los dibujos mencionados (Artículo 14.2))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

La Oficina receptora (3)

- Comprueba si es necesaria una traducción de la solicitud internacional (Reglas 12.3, 12.4 y 26.3*ter*.e))
- 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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

La Oficina Internacional como Oficina receptora

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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: https://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html)
- No se requerirá el pago de la tasa de transmisión a solicitantes de algunos Estados contratantes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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
  - Si el RO no podía incorporar un elemento o una parte correcto/a (Regla 20.5) porque tal Oficina sometió una notificación de incompatibilidad (Regla 20.8(a-*bis)*)
  - por cualquier otra razón, cuando la Oficina receptora y la Oficina Internacional, con la autorización del solicitante, deciden la transmisión

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Condiciones para la transmisión:
  - cuando se hayan cumplido los requisitos en materia de seguridad nacional
  - cuando haya sido pagada una tasa que equivale a la tasa de transmisión (no todas las Oficinas la exigen)
- Efectos de la transmisión sobre la fecha de presentación internacional:

  la fecha de presentación internacional será la fecha de recepción por la Oficina "no competente" a condición de que
  - se cumplan los requisitos mínimos para la concesión de una fecha de presentación internacional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 83.1*bis*)
  - se comprobará que la Administración encargada de la búsqueda internacional seleccionada por el solicitante es competente (Regla 35)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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))

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

Nota: las transmisiones de fax ya no se recomiendad desde el 1 de enero 2018

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Acuse de recibo de una solicitud PCT– Formulario PCT/RO/199:
  por fax, cuando el número de fax esté indicado por el solicitante/agente/remitente; (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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

  - el solicitante debe pedir el documento de prioridad a la oficina nacional o regional o a la Oficina receptora correspondiente y entregarlo en el plazo de 16 meses – Aviso importante: aún cuando la oficina correspondiente envíe el documento de prioridad a la IB en nombre del solicitante, se aplica el plazo de 16 meses (es decir, no se aplica la Regla 17.1.b); y para observar el plazo, se podrá transmitir por fax* el documento y confirmarlo con la presentación ulterior del original

- Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud PCT/IB anterior en una solicitud PCT/IB posterior, se marcará con una cruz la casilla correspondiente en el Recuadro VI del petitorio, y la RO/IB deberá preparar y transmitir el documento de prioridad a la IB (Reglas 17.1.b) y 21.2)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

*Nota: las transmisiones de fax ya no se recomiendad desde el 1 de enero 2018

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

- Cuando la solicitud internacional haya sido presentada en la RO/IB en un idioma que no es aceptado por la ISA encargada de la búsqueda internacional, el solicitante deberá:
  - entregar a la RO/IB
  - en un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la RO/IB
  - una traducción de la solicitud internacional en un idioma que sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional y sea un idioma de publicación

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 numero de la solicitud PCT y la fecha de presentación internacional, si el solicitante no ha entregado la traducción exigida, la RO/IB requerirá al solicitante para que:
  - entregue la traducción exigida dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Mejores métodos de comunicarse con la IB

Mejores métodos de comunicarse con la IB (1)

- Para presentar nuevas solicitudes con la RO/IB:
  - Solicitantes deben usar el ePCT (recomendado) o PCT-SAFE (RO/IB dejó de aceptar solicitudes presentadas a través de PCT-SAFE desde el 1 de julio 2021)
  - En caso de que estos servicios no fueran disponibles, solicitudes internacionales y documentos se pueden cargar por el “Servicio de Continuidad de la Actividades del ePCT” (véase https://pctcs.wipo.int/ePCTFiling/index.xhtml?lang=es)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Mejores métodos de comunicarse con la IB (2)

- Para presentar documentos posteriores a la solicitud ante la IB y RO/IB:
  - Se recomienda a solicitantes usar el ePCT;
  - En caso de que el ePCT no fuera disponible, solicitantes pueden usar el “Servicio de Continuidad de la Actividades del ePCT”
- Para recibir formularios y comunicaciones de la IB en casos de emergencia:
  - Acceda a su solicitud por el ePCT (autenticación estricta recomendada)
  - Autorice la IB que les mande formularios y comunicaciones por correo electrónico (idealmente “por correo electrónico únicamente”)
  - Desde el 1 de enero 2020 la IB ha suspendido su servicio de envío de comunicaciones urgentes por facsímile

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Mejores métodos de comunicarse con la IB (3)

- La IB desaconseja firmemente usar el fax como método de comunicarse con ella por las razones siguientes:
  - Transmisiones por fax no son fiables
  - El solicitante será responsable de cualquier fallo de transmisión y/o problema de legibilidad (Regla 92.4.c))
  - Un informe de transmisión positivo en el área del solicitante no es prueba de una transmisión con éxito
- Sin embargo, desde el 1 de enero 2020, la IB mantiene un servicio limitado de fax como salvaguardia adicional para solicitantes que tengan dificultades técnicas en someter documentos por medios electrónicos
  - Los últimos dos números de fax que quedan se pueden encontrar en la página PCT bajo “Recursos PCT” (https://www.wipo.int/pct/es/#_contact)
  - Se aconseja contactar el “funcionario autorizado” en relación con su solicitud durante el horario comercial habitual antes de mandar un fax (o dejar un mensaje en un contestador electrónico)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Búsqueda internacional y Opinión escrita de la ISA

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))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) 25 en total

- AT – Austria
- AU – Australia
- BR – Brasil
- CA – Canadá
- CL – Chile
- CN – China
- EG – Egipto
- ES – España
- FI – Finlandia
- IL – Israel
- IN – India
- JP – Japón
- KR – República de Corea
- PH – Filipinas
- RU – Federación de Rusia
- SA – Arabia Saudita (a partir del 15 de diciembre de 2024)
- SE – Suecia
- SG – Singapur
- TR – Turquía
- UA – Ucrania
- US – Estados Unidos de América
- EA – Oficina Eurasiática de Patentes (AM, AZ, BY, KZ, KG, RU, TJ, TM) desde 1.7.22
- EP – Oficina Europea de Patentes
- XN – Instituto Nórdico de Patentes (Dinamarca, Islandia, Noruega)
- XV – Instituto de Patentes de Visegrado (VPI) (Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa)

Oficina receptora decide qué ISAs están competentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Novedad absoluta
  - todo lo que se haya puesto a disposición del público,
  - en cualquier parte del mundo,
  - mediante una divulgación escrita,
  - que sea susceptible de ayudar a determinar que la invención reivindicada es nueva o no y si implica o no actividad inventiva,
  - siempre que la puesta a disposición del público se haya producido antes de la fecha de presentación internacional
- Documentación mínima PCT (Regla 34)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 13*ter*.1d)), o
  - la tasa por entrega tardía de la lista de secuencias no ha sido pagada dentro del plazo establecido (Regla 13*ter*.1d))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Estado de la técnica para la opinión escrita de la ISA (Reglas 43*bis*1.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 <u>antes de la fecha de prioridad</u>
- la ISA podrá pedir a la IB (Regla 66.7.a) una copia del documento de prioridad, sin embargo, si en el momento de emitir la opinión escrita de la ISA, no se ha puesto una copia a disposición de la ISA, la opinión escrita se emitirá con la suposición de que la fecha de prioridad es la fecha pertinente del estado de la técnica, excepto si el solicitante no ha cumplido los requisitos de la Regla 17.1

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Búsqueda internacional suplementaria (SIS)

Regla 45*bis*

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Características principales

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Decidir cuándo hacer uso de este servicio (1)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Decidir cuándo hacer uso de este servicio (2)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

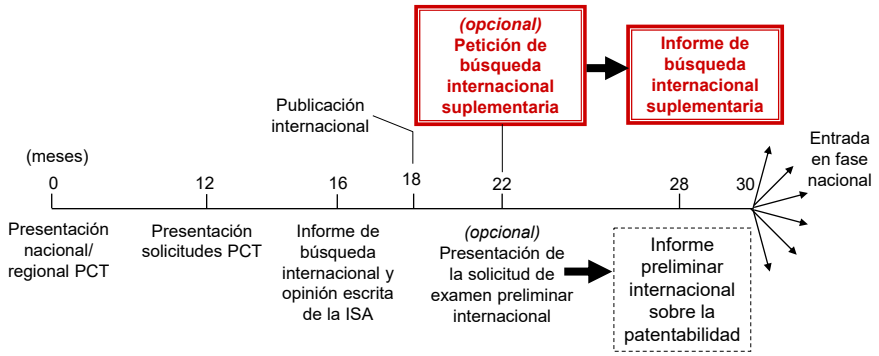
Los plazos y las tasas

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

* Véase la Guía del solicitante PCT, Anexo SISA

Búsqueda internacional suplementaria



OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Petición de búsqueda suplementaria (1)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

* 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Unidad de la invención

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

SP presentation-203
10.03.2025

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

SP presentation-204
10.03.2025

Servicios a disposición (1)

- SISA/AT: tres opciones de búsqueda
  - incluye solo la documentación en alemán
  - incluye solo la documentación europea y nortearmericana
  - incluye solo la documentación mínima del PCT
- SISA/EP: incluye la documentación mínima del PCT así como los demás documentos de que dispone la Administración

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Servicios a disposición (2)

- SISA/FI y SISA/SE: incluye la documentación mínima del PCT así como los documentos en Danés, Finlandés, Noruego y Sueco de que dispone la Administración
- SISA/RU: dos servicios posibles de búsqueda:
  - 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Servicios a disposición (3)

- SISA/SG: incluye la documentación mínima del PCT así como los documentos en Inglés y en Chino de que dispone la Administración
- SISA/TR: incluye la documentación mínima del PCT así como los documentos en Turco de que dispone la Administración
- SISA/UA: tres opciones de búsqueda
  - búsqueda de la documentación mínima del PCT únicamente
  - búsqueda únicamente de la documentación en idioma ruso de la antigua URSS y de la documentación en idioma ucraniano
  - búsqueda únicamente de la documentación europea y de la documentación norteamericana

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Servicios a disposición (3)

- SISA/XN: incluye la documentación mínima del PCT así como los documentos en Danés, Islandés, Noruego y Sueco de que dispone la Administración
- SISA/XV: dos opciones de búsqueda
  - incluye solo los documentos en Checo, Húngaro, Polaco y Eslovaco de que dispone la Administración
  - incluye la documentación mínima del PCT así como los documentos en Checo, Húngaro, Polaco y Eslovaco de que dispone la Administración

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Informe de búsqueda internacional suplementaria

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Reembolso en caso de no efectuarse la búsqueda

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

    no se reembolsa la tasa de búsqueda suplementaria
  - por limitaciones en el alcance del servicio ofrecido, la petición de búsqueda suplementaria se considera no presentada y **se reembolsa** la tasa de búsqueda suplementaria

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Presentación de la solicitud de examen preliminar internacional

¿En qué consiste la solicitud?

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

El formulario de solicitud de examen preliminar internacional

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

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

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Recomendación:

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Irregularidades en virtud del Capítulo II (1)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Irregularidades en virtud del Capítulo II (2)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Presentar una solicitud de examen por medio de ePCT

- Se puede preparar y presentar una solicitud de examen preliminar internacional usando los de ePCT **con** autenticación estricta
- Se rellenan automáticamente los distintos campos
- Se valida automáticamente cada operación durante la preparación
- Se puede adjuntar todos los documentos que acompañen la solicitud, por ejemplo, modificaciones según el Artículo 19, modificaciones según el Artículo 34, traducciones, etc.
- La Oficina Internacional transmite automáticamente la solicitud de examen a la IPEA competente
- Las tasas y toda la correspondencia relacionada se presentan directamente a la IPEA

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Examen Preliminar Internacional

Examen preliminar internacional

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

  no esperará que expire el plazo aplicable según la Regla 54*bis*.1(a), a menos que el solicitante pida expresamente aplazamiento

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Búsquedas complementarias obligatorias durante el Capítulo II

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Opinión escrita de la IPEA (Reglas 66.2 y 66.6)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- El plazo para la emisión del informe será de:
  - 28 meses a partir de la fecha de prioridad
  - 6 meses después del comienzo del examen preliminar internacional según la Regla 69.1
  - 6 meses a partir de la fecha de recepción por la IPEA de la traducción según la Regla 55.2,

aplicándose el que expire más tarde (Regla 69.2)

OMPI PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Modificaciones anteriores sustituídas 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 sustituídas por modificaciones ulteriores

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Llamará la atención del solicitante sobre:
  - las divulgaciones no escritas (Reglas 64.2 y 70.9)
  - ciertos documentos publicados (Reglas 64.3 y 70.10)

- Citará (Regla 70.7):
  - todos los documentos considerados como pertinentes que apoyen las declaraciones hechas respecto de las reivindicaciones
  - los documentos que estén o no citados en el informe de búsqueda internacional
  - los documentos citados en el informe de búsqueda internacional cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional los considere pertinentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Unidad de invención y procedimiento de protesta

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 soló 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” identicos o correspondientes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Funciones de la Oficina Internacional

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Responsabilidades generales (2)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Servicios respecto de las solicitudes internacionales (1)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 cuestion
- Realiza el segundo examen de las formalidades relativas a las solicitudes de examen preliminar internacional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Publicación internacional

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

- ¿Cuándo?
  En Internet lo antes posible después de los 18 meses a partir de la fecha de prioridad (https://patentscope.wipo.int)
- 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- La publicación de la solicitud internacional contiene:
  - siempre:
    - página de portada con datos bibliográficos y resumen
    - descripción, reivindicaciones y dibujos
    - informe de búsqueda internacional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 26*bis*.1.a) y 26*bis*.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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Publicación internacional (5) (Artículo 21 y Regla 48)

- Omisión de ciertas informaciones de la publicación internacional (Regla 48.2)
  - Petición documentada del solicitante a la Oficina Internacional (IB)
    - Acompañada de hojas de reemplazo y de una carta en la que se llame la atención sobre las diferencias entre las hojas sustituidas y las de reemplazo
  - Plazo para la presentación de una petición según la Regla 48.2:
    - La finalización de los preparativos técnicos para la publicación internacional
  - La información se omitirá de la publicación si se comprueba que
    - manifiestamente no cumple el propósito de informar al público sobre la solicitud internacional,
    - el acceso público a dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona, y
    - no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Publicación internacional (6) (Artículo 21 y Regla 48)

- Se omite cierta información de la publicación internacional (Regla 48.2) *(continuación)*
  - Si comprueban que hay información que cumple los criterios establecidos, las RO, ISA, SISA o IB podrán proponer al solicitante que pida que ésta sea omitida de la publicación internacional, según la Regla 48
  - Si la Oficina Internacional otorga una petición en virtud de la Regla 48, pedirá a las Administraciones y Oficinas que dispongan de esta información, que denieguen el acceso público a su expediente

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Forma de la publicación

- Las solicitudes internacionales se publican electrónicamente y se encuentran en la base de datos: https://patentscope.wipo.int/search/es/structuredSearch.jsf
- Las notificaciones oficiales (Sección IV) se encuentran en: www.wipo.int/pct/en/official_notices

OMPI | 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, ciertos jueves del período de Navidad y Año Nuevo
- En esos casos, es preciso informarse en la Oficina Internacional sobre las fechas de publicación (posiblemente, aunque no siempre, el miércoles anterior)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Preparativos técnicos para la publicación (1)

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

  Por ejemplo: si la fecha de publicación es el jueves *21 de enero de 2021*, los preparativos técnicos terminan el miércoles *6 de enero de 2021*

  Por consiguiente, cualquier documento que llegue a la Oficina Internacional el martes, *5 de enero de 2021*, se tomará en cuenta para la publicación internacional (por ejemplo, un cambio de nombre o de dirección, la modificación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 19, la retirada de una solicitud internacional, de una designación o de una reivindicación de prioridad)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 21.2)b)) 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Acceso al contenido de las solicitudes internacionales

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

Principios Generales

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Restricciones:
  - Las copias del IPRP (Capítulo I o II) o de su traducción, estarán disponibles para el público en PATENTSCOPE, únicamente después del vencimiento de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad
  - No se permite el acceso:
    - A cualquier documento del expediente relativo al procedimiento del Capítulo II (como la solicitud de examen preliminar, la opinión escrita de la IPEA, etc.), exceptuando el IPRP Capítulo II
    - A documentos y comunicaciones de orden puramente interno entre Oficinas
    - A toda información que haya sido omitida de la publicación según la Regla 48.2 i)
    - A toda información que haya sido omitida del expediente de la Oficina Internacional según la Regla 94.1 e)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Acceso a los expedientes conservados por la Oficina Internacional (4)

- Requisitos para que se deniegue según la Regla 94.1 e) el acceso público a cierta información
  - Petición documentada del solicitante a la Oficina Internacional (IB)
  - Acompañada de hojas de reemplazo y de una carta en la que se llame la atención sobre las diferencias entre las hojas sustituidas y las de reemplazo (si se da el caso)
  - Plazo para la presentación de una petición según la Regla 94.1: en cualquier momento
  - La información se omitirá de la publicación si se comprueba que
    - manifiestamente no cumple el propósito de informar al público sobre la solicitud internacional
    - el acceso público a dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona, y
    - no prevalece el interés público en tener acceso a dicha información

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Acceso a los expedientes conservados por la Oficina Internacional (5)

- Requisitos para que se deniegue según la Regla 94.1 e) el acceso público a cierta información (continuación)
  - Si comprueba que hay información que cumple los criterios establecidos, la IB podrá llamar la atención del solicitante para que pueda pedir que se deniegue el acceso público, y sugerirle que presente una petición según la Regla 94.1 e)
  - Si la Oficina Internacional otorga una petición en virtud de la Regla 94.1 e), lo notificará a las Oficinas y Administraciones correspondientes que denegarán el acceso público a su expediente
  - Se conceda o no la petición de que sea omitida cierta información, dicha petición de que sea omitida la información en los documentos que la acompañan, no será puesta a disposición del público por la Oficina Internacional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

*Nota: las transmisiones de fax ya no se recomiendan desde el 1 de enero de 2018

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

- Antes de la publicación de la solicitud internacional: solamente el solicitante o alguien autorizado por él tiene acceso a los documentos del expediente de RO, ISA o IPEA
- Después de la publicación, y únicamente según lo previsto por la ley nacional que se aplique:
  - Documentos del expediente de la RO:
    - Cualquier persona tiene acceso a todos los documentos del expediente (Artículo 30.3)), excepto a cualquier información que haya sido omitida de la publicación o del acceso al público por la Oficina Internacional (IB)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Después de la publicación, y únicamente según lo previsto por la ley nacional que se aplique**:**
  - Documentos del expediente de la ISA y la SISA:
    - Cualquier persona tiene acceso a todos los documentos del expediente (Artículo 30.1)) (también a la opinión escrita y a observaciones informales del solicitante relacionadas con solicitudes presentadas el 1 de julio 2014 o después), excepto a cualquier información que haya sido omitida de la publicación o del acceso al público por la Oficina Internacional (IB)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Acceso a los expedientes conservados en las Administraciones RO/ISA/IPEA (3)

- Documentos del expediente de la IPEA:
  - EOs y terceros: la IPEA transmite documentos de su expediente a la IB, quien los hará accesible al público en el nombre de las EOs, excepto cualquier información que haya sido omitida de la publicación o del acceso al público por la IB

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Después de la publicación, y únicamente según lo previsto por la ley nacional que se aplique:
  - Documentos del expediente de la EO:
    - Solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio de 1998 o después:
      - cualquier persona tiene acceso a todos los documentos del expediente cuando la EO haya recibido una copia de la solicitud internacional (Artículo 30)
    - Solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de julio de 1998:
      - cualquier persona tiene acceso a todos los documentos relativos al procedimiento del Capítulo I, pero generalmente no a los documentos relativos al procedimiento del Capítulo II

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Tasas pagaderas en el marco del PCT

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*

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 92*bis*

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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), 15.3 y 16.1f))
  - 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))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Reembolso de las tasas por la IPEA

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 (https://patentscope.wipo.int)
- Se pueden ver ejemplos de estos requerimientos engañosos en el enlace de nuestro sitio Internet: www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Modificaciones según el PCT

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

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

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

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Modificaciones en virtud del Artículo 34 (Reglas 53.9 y 66.3 a 66.8) (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 54*bis.*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 66.4*bis*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Modificaciones en virtud del Artículo 34 (Reglas 53.9 y 66.3 a 66.8) (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))

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Entrada en fase nacional

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 ?

* Para excepciones, ver http://www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html

Actos realizados por la Oficina Internacional

OMPI

- Publicación de la solicitud internacional* que contiene:
  - datos bibliográficos
  - copia de la solicitud internacional en su presentación original (descripción, reivindicaciones, resumen, dibujos)
  - copia del informe de búsqueda internacional y de la traducción al inglés (si no existe ya en inglés)
  - copia de cualquier modificación a las reivindicaciones (y declaración) según el Artículo 19
- Si no fue presentada una solicitud de examen preliminar: copia del IPRP (Capitulo I) y traducción al inglés (si no está en inglés) así como toda observación informal
- Copia del documento de prioridad*
- ***SOLAMENTE en el Capítulo II:*** copia del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) con sus anexos*
- ***SOLAMENTE en el Capítulo II:*** si no está ya en inglés, una traducción al inglés del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad, pero no de los anexos*

→ **Oficina designada/elegida**

* Se envian copias, según la Oficina, durante la fase internacional o, a petición de esa Oficina a la Oficina Internacional, después de que el solicitante haya entrado en la fase nacional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Actos realizados por el solicitante

Solicitante

- Pago de la tasa nacional
- Traducción de la solicitud internacional: (descripción, reivindicaciones, resumen, texto de los dibujos) en su presentación original**
- ***SOLAMENTE en el Capítulo I:*** traducción de las reivindicaciones modificadas (y de cualquier declaración) en virtud del Artículo 19**
- ***SOLAMENTE en el Capítulo II:*** traducción de los anexos al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II)**
- En el caso de entrada anticipada en la fase nacional, (antes de la comunicación de la copia de la solicitud internacional por la Oficina Internacional) una copia de la solicitud internacional**
- Cumplimiento de ciertos requisitos especiales en virtud de la Regla 51*bis* (por ejemplo, nombramiento de un mandatario, juramento o declaración del inventor, cesión, etc.) **

→ **Oficina designada/elegida**

** Para mayor información sobre los requisitos y plazos aplicables en una Oficina designada/elegida particular, véase el capítulo nacional pertinente en la *Guía del Solicitante PCT* (Fase nacional)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

El plazo para entrar en la fase nacional

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Entrada en fase nacional anticipada

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Declaración sobre la calidad de inventor (sólo US):

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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 sistematicamente copias de todos los documentos de prioridad

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Recordar algunos consejos prácticos

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Los solicitantes pueden presentar una solicitud de restablecimiento y
  entrar en fase nacional en el plazo de:
  - 2 meses desde la fecha de supresión de la causa del incumplimiento del plazo de entrada en fase nacional, o
  - 12 meses desde la fecha de expiración del plazo para entrar en fase nacional;

  aplicándose el plazo que expire antes
- Se aplicarán plazos más largos u otros requisitos en función de la ley nacional aplicable
- Para más información, ver la Guía del Solicitante PCT, Fase nacional, capítulos nacionales

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Retiradas

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- ¿Qué se puede retirar?
  - la solicitud internacional, las designaciones, la solicitud de examen preliminar internacional, las elecciones, la reivindicación de prioridad
- ¿Cuándo?
  - antes de la expiración del plazo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Exigencias relativas al depósito de material biológico y listas de secuencias

Invenciones microbiológicas

- Depósito de una muestra para satisfacer la exigencia de divulgación plena:
  - De conformidad con lo dispuesto en muchas leyes nacionales, cuando una solicitud de patente se refiera a material biológico que no se haya puesto a disposición del público, debe depositarse una muestra de este en una colección de cultivos reconocida.
- Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (Tratado de Budapest):
  - Los Estados contratantes han de reconocer los depósitos efectuados ante cualquier autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado de Budapest.
- Las autoridades internacionales de depósito son reconocidas por todos los Estados contratantes del PCT que figuran en el Anexo L de la *Guía del solicitante del PCT*, independientemente de que sean o no Estados contratantes del Tratado de Budapest.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

¿Cuándo debe efectuarse el depósito?

- Muchas Oficinas exigen que el depósito se efectúe antes de la fecha de presentación de la solicitud PCT.
- No obstante, el depósito tardío no es una excusa para presentar una solicitud PCT reivindicando una prioridad después del vencimiento del plazo de 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 el depósito se efectúe antes de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica en la solicitud PCT y que la solicitud de prioridad también haga referencia al material biológico depositado, por ejemplo BY, CN y US.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Referencia a material biológico depositado en una solicitud PCT (Regla 13*bis*)

- Debe hacerse dicha referencia en una solicitud PCT únicamente si la legislación nacional de un Estado designado lo exige. Por lo general, se necesita para la divulgación plena de la invención.
- El Anexo L de la *Guía del solicitante del PCT,* sobre depósitos de material biológico, contiene información sobre los requisitos exigidos por los Estados designados en cuya legislación nacional se prevén disposiciones sobre el depósito de material biológico y se indica cuándo y cómo debe efectuarse una referencia a dicho material biológico depositado.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- En el momento de la presentación, como parte de la solicitud internacional (en la descripción): referencias de conformidad con lo dispuesto en la Regla 13*bis*.3.a)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 solicitud de publicación anticipada: antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Referencia a material biológico depositado que debe incluirse en la descripción

- De conformidad con la Regla 13*bis*.3, en la referencia deberá indicarse lo siguiente:
  - el nombre y la dirección de la institución de depósito;
  - la fecha de depósito del material biológico en esa institución;
  - el número de orden atribuido al depósito por dicha institución; y
  - toda información pertinente sobre las características del material biológico.
- Normalmente se incluye en un párrafo al principio de la descripción.
- Alternativamente, puede utilizarse el formulario PCT/RO/134 a tales efectos e incluirse como hoja numerada de la descripción.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Declaración relativa a la "solución del experto"
- En caso de que el solicitante no sea el depositante, debe presentarse una declaración del depositante sobre el derecho del solicitante a hacer referencia a material biológico y a divulgarlo al público.
- Formulario BP/4: acuse de recibo de la autoridad internacional de depósito.
- Formulario BP/9: declaración de viabilidad
- La Oficina Internacional publicará todos los anteriores documentos con la solicitud internacional.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Algunas Oficinas designadas permiten al solicitante pedir que solo se remita una muestra a un experto designado por la persona que pide la muestra.
- En el formulario PCT/RO/134 se prevé un espacio para formular tal indicación.
- La petición debe obrar en poder de la Oficina Internacional antes de que finalice la preparación técnica de la publicación internacional de la solicitud.
- Algunas Oficinas también exigen que el solicitante las notifique directamente antes de la publicación internacional, por ejemplo DO/AU, DO/DE y DO/DK.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

El solicitante y el depositante de la muestra no son la misma persona

- 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 el nombre y la dirección del depositante en la referencia, y
  - se formule una declaración en la que se especifique que el depositante ha autorizado al solicitante a hacer referencia al material biológico depositado en la solicitud y ha dado su consentimiento incondicional e irrevocable para poner el material depositado a disposición del público.
- De no cumplirse lo anterior, la solicitud puede denegarse en la fase nacional por motivo de divulgación insuficiente.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Solo las referencias a depósitos efectuados en virtud del Tratado de Budapest se tratarán como referencias a material biológico conformes con la Regla 13*bis*.
- Los certificados de concesión de derechos sobre las obtenciones vegetales comunitarias emitidos por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, un organismo de la Unión Europea, no están previstos en el Tratado de Budapest ni en la Regla 13*bis*.
- Referencias que no conciernan a material biológico en virtud de la Regla 13*bis* no se publicarán como parte de la solicitud internacional, pero se divulgarán en PATENTSCOPE en la sección "Documentos relacionados presentados ante la Oficina Internacional".

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Disposiciones aplicables:
  - Reglas 5.2 y 49.5.a-*bis*)
  - Instrucción 208 y Anexo C de las Instrucciones Administrativas
- Si la solicitud internacional contiene la divulgación de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos que deben presentarse en una lista de secuencias, la descripción debe contener una lista de secuencias parte de la descripción conforme con la Norma ST.26 de la OMPI (la Norma ST.25 de la OMPI se aplica a las solicitudes presentadas antes del 1 de julio de 2022).

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Las listas de secuencias parte de la descripción solo pueden considerarse como tal si se presentan en el formato adecuado (XML).
  - Solicitud presentada electrónicamente:
    - archivo XML separado con la lista de secuencias.
  - Solicitud presentada en papel:
    - lista de secuencias en formato XML o en medios físicos.
- Las Oficinas receptoras solo requieren confirmar el tipo de archivo correcto (XML).
- Todas las Oficinas receptoras, Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y Administraciones encargadas del examen preliminar internacional deben aceptar la lista de secuencias conformes con la norma establecida durante la fase internacional, al igual que todas las Oficinas designadas o elegidas durante la fase nacional.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Aplicabilidad de la Norma ST.26

- La Norma ST.26 se aplica a todas las solicitudes de patente cuya *fecha de presentación* sea el 1 de julio de 2022 o una fecha posterior.
  - INDEPENDIENTEMENTE de la fecha de prioridad

**Véanse las recomendaciones que figuran en el Anexo VII de la Norma ST.26.*

- La Norma ST.25 continúa aplicándose a las solicitudes presentadas hasta el 30 de junio de 2022.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Requisitos de idioma de las listas de secuencias (Regla 12)

- Solo se aplican al texto libre dependiente del idioma.
- Cada Oficina receptora determina el o los idiomas que acepta.
  - Pueden diferir del idioma en que se redacte el cuerpo principal de la solicitud.
  - La Oficina receptora de la Oficina Internacional acepta cualquier idioma.
- Las Oficinas receptoras pueden permitir más de un idioma:
  - Inglés + otro.
- Transmisión a la Oficina receptora de la Oficina Internacional en virtud de la Regla 19.4.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Lista de secuencias proporcionada con posterioridad

- Parte de la descripción reservada a la lista de secuencias (Regla 5.2.a)):
  - Incorporación por referencia
  - Para completar (Regla 20.5.a)i)) o corregir (Regla 20.5*bis*.a)i)) la solicitud internacional.
    - → Implica un cambio de la fecha de presentación internacional.
- ¿Listas proporcionadas únicamente a efectos de la búsqueda (Regla 13*ter*)?

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Listas de secuencias a efectos de la búsqueda (Regla 13*ter*.1) (1)

- Las Administraciones internacionales pueden requerir al solicitante para que les aporte una lista de secuencias conforme con la norma establecida:
  - en un idioma aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional;
  - con una declaración de que no se excede la divulgación original;
  - tasa por entrega tardía.
- Si el solicitante no facilita una lista de secuencias conforme con la norma establecida, la Administración encargada de la búsqueda internacional solo estará obligada a proceder a la búsqueda en la medida en que se pueda efectuar una búsqueda significativa sin la lista de secuencias.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Listas de secuencias a efectos de la búsqueda (Regla 13*ter*.1) (2)

- La lista de secuencias facilitada a efectos de la búsqueda (Regla 13*ter*) no forma parte de la solicitud internacional.
- La Administración encargada de la búsqueda internacional envía la lista de secuencias presentada en virtud de la Regla 13*ter* a la Oficina Internacional para que se publique en PATENTSCOPE.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Publicación internacional

- Las listas de secuencias que forman parte de la descripción se publican por separado en formato XML.
- La OMPI desarrollará una función de lectura de listas de secuencias que estará integrada a PATENTSCOPE.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Exigencias en la fase nacional (Reglas 13*ter*.3 y 49.5.a-*bis*))

- Ninguna Oficina designada o elegida podrá exigir una lista de secuencias que no se ajuste a la Norma ST.26 de la OMPI.
- Las Oficinas podrán exigir la traducción del texto libre que figure en las lista de secuencias:
  - a un idioma que la Oficina acepte para el texto libre contenido en la lista de secuencias;
  - también al inglés si así lo requieren los proveedores de bases de datos.

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Programa WIPO Sequence

- WIPO Sequence (para usuarios)
  - Herramienta de escritorio gratuita desarrollada por la OMPI para facilitar la elaboración, validación y generación de listas de secuencias conformes con la Norma ST.26.
  - www.wipo.int/standards/es/sequence/index.html
  - Suscríbanse para recibir actualizaciones,
- ¡Recuerden validar siempre la lista de secuencias antes de presentarla!

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Garantías de procedimiento

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*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Garantías de procedimiento (3)

- 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*)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Garantías de procedimiento (5)

- Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos debido a circunstancias de "fuerza mayor" (Regla 82*quarter*)
  - RO, ISA, SISA, IPEA o IB podrán excusar retrasos en el cumplimiento de cualquier plazo fijado en el Reglamento, si se demuestra a la satisfacción de la Oficina que
    - no se cumplió el plazo debido a guerra, revolución, desorden civil, huelga, calamidad natural, indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica u otros motivos semejantes, y
    - tal prueba se presenta a más tardar seis meses después del vencimiento del plazo aplicable
  - Esta Regla <u>no</u> se aplica al
    - periodo de prioridad de 12 meses según el Convenio de París
    - plazo de entrada en la fase nacional
  - La excusa de un retraso no se tomará en consideración por cualquier oficina designada en la cual haya comenzado la fase nacional

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Modificaciones del Reglamento del PCT a partir del 1 de julio de 2025

Modificaciones del Reglamento del PCT a partir del 1 de julio de 2025 (1)

- Medio de presentación de solicitudes internacionales y documentos conexos
  - Modificación de la Regla 89*bis*
  - Se permite a las Oficinas receptoras que ya no acepten la presentación de solicitudes en papel, aunque la Oficina receptora de la Oficina Internacional estará obligada a seguir aceptando las solicitudes presentadas en papel.
  - Las Oficinas receptoras podrán permitir la presentación de solicitudes en papel a efectos de obtener una fecha de presentación o de cumplir un plazo, pero con la obligación de que los documentos se vuelvan a presentar por medios electrónicos en un plazo de dos meses.
  - Entrada en vigor: 1 de julio de 2025

- Idiomas de comunicación para la Oficina Internacional
  - Modificación de la Regla 92
  - Tendrá por efecto que la Oficina Internacional pueda comunicarse con las Oficinas y los solicitantes en idiomas distintos del inglés y el francés, como se exige actualmente.
  - Aplicación progresiva mediante modificaciones de las Instrucciones Administrativas

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Modificaciones del Reglamento del PCT a partir del 1 de julio de 2025 (2)

- Caso adicional de presentación de solicitudes en varios idiomas
  - Modificación de la Regla 26.3*ter*
  - Se establece la base jurídica para exigir al solicitante que transmita una traducción cuando el resumen o el texto contenido en los dibujos se presenten en un idioma diferente del que se publicará la solicitud internacional, pero en uno aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional.
  - Entrada en vigor: 1 de julio de 2025

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Modificaciones del Reglamento del PCT a partir del 1 de enero de 2026

Modificaciones del Reglamento del PCT a partir del 1 de enero de 2026

- Citas de divulgaciones no escritas
  - Se adoptaron modificaciones de las Reglas 33 y 64, aunque se necesitarán modificaciones adicionales de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional.
  - Entrada en vigor: 1 de enero de 2026
- Documentación mínima del PCT
  - Proyecto plurianual de un equipo técnico de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional para:
    - crear un inventario actualizado de la documentación mínima del PCT, tanto de la literatura de patentes como de la literatura distinta de la de patentes;
    - recomendar criterios y normas para incluir las colecciones nacionales de patentes;
    - proponer componentes bibliográficos y textuales de los datos sobre patentes que deberían figurar en las colecciones de patentes.
    - Entrada en vigor: 1 de enero de 2026

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Desarrollos Recientes del sistema PCT

Recientes desarrollos del sistema PCT

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Nuevas ISAs/IPEAs

- En la actualidad veintitrés (25) oficinas tienen este estatuto como ISA/IPEA
  - La Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL)
  - La Oficina de Arabia Saudita (a partir del 1 de Agosto de 2024)
  - La Oficina euroasiática de patentes (OEAP)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

PCT Highlights (Resumen ejecutivo)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Ofrecimiento de licencias (1)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Ofrecimiento de licencias (2)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Observaciones de terceros - Características principales

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Observaciones de terceros – Funciones de la Oficina Internacional

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Ampliación de PATENTSCOPE

- Interfaz disponible en 10 idiomas (además de la versión para el móvil)
- La pestaña “Documentos” incluye ahora “Búsqueda Examen-Documentos relacionados”
- Información sobre la entrada en fase nacional de más de 65 Oficinas
- Posibilidad de realizar búsquedas en más de 55 colecciones nacionales y regionales de patentes
- Acceso seguro a PATENTSCOPE via https
- WIPO Translate
  - Herramienta de traducción que se basa en la tecnología de traducción automática neural que permite convertir documentos de patente técnicamente muy complejos en un segundo idioma con un estilo y una sintaxis muy próximos al uso común
- Búsqueda plurilingüe
  - Permite la búsqueda de un término/o frase y sus derivados en varios idiomas indicando un término en un idioma. El sistema sugiere derivados y traduce el/los término(s) facilitando la búsqueda en la documentación de patentes en distintos idiomas

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

WIPO Pearl

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

PCT Direct (1)

- Servicio adicional ofrecido por:
  - La Oficina Europea de Patentes (EPO) desde el 1 de noviembre 2014
  - La Oficina de Patentes de Israel desde el 1 de abril 2015
  - La Oficina Finlandesa de patente y registro desde el 1 de abril 2019
  - La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) desde el 25 de mayo 2020
- Durante el procedimiento PCT los solicitantes pueden tratar los problemas de patentabilidad mencionados en la solicitud anterior ante la misma oficina
- Su objetivo es mejorar la eficacia y la calidad del procedimiento ante la ISA
- Para más información véase los sitios internet de las Oficinas en cuestión

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

PCT Direct (2)

- Requisitos:
  - Las observaciones se presentan junto con la solicitud PCT
    - En cualquier RO si se elige ISA/EP, ISA/ES, ISA/FI o ISA/IL
  - Se selecciona ISA/EP, ISA/ES, ISA/FI o ISA/IL
  - La solicitud PCT reivindica la prioridad de una solicitud anterior cuya búsqueda realizó la
    - ISA/EP (primer depósito europeo o primer depósito nacional)[1]
    - ISA/ES
    - ISA/FI
    - ISA/IL
- Presentación:
  - Las observaciones se presentan en una carta “PCT Direct”, en un solo documento en formato PDF, indicando el título “PCT Direct/observaciones” (PCT Direct/informal comments” en el recuadro IX “Otros” del petitorio PCT (Formulario PCT/RO/101)

[1] La Oficina Europea de Patentes (EPO) realiza búsquedas nacionales de Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Turquia, Grecia, Chipre, Malta, San Marino, Lituania, Letonia y Mónaco

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

PCT Direct (3)

- Las observaciones:
  - son argumentos que determinan si son patentables las reivindicaciones de la solicitud PCT
  - Pueden incluir explicaciones sobre cualquier modificación aportada a los documentos de la solicitud, en particular a las reivindicaciones, comprarándola con la solicitud anterior (por ejemplo, la copia subrayada)
  - Su objetivo es contravenir las objeciones de la opinión de la búsqueda establecida sobre la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica
  - No forman parte de la solicitud PCT, pero se ponen a disposición del público en PATENTSCOPE

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Global PPH completa los acuerdos bilaterales actuales del PPH
- Información disponible en el sitio web del PCT: www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
- 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

- Global PPH completa los acuerdos bilaterales actuales del PPH
- Información disponible en el sitio web del PCT: www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
- 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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (AMC)

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

¿Dónde buscar ayuda?

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/)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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)

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

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

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

¿Dónde solicitar ayuda? (1)

Infolínea PCT	Teléfono correo electrónico	+41 22 338 83 38 pct.infoline@wipo.int
Para preguntas relacionadas con la Oficina receptora (IB/RO)	Teléfono correo electrónico	+41 22 338 92 22 ro.ib@wipo.int
PCT eServices Help Desk	Teléfono Dirección internet correo electrónico	+41 22 338 95 23 http://www.wipo.int pct.eservices@wipo.int

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

¿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
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

* Nota: las transmisiones de fax ya no se recomiendad desde el 1 de enero 2018

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

SP presentation-415
10.03.2025

Servicio de información del PCT

https://www.wipo.int/pct/es/infoline.html

- 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 .

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

  - Teléfono: +41 22 338 83 38
  - Correo electrónico: pct.infoline@wipo.int

  Los horarios de servicio teléfonico 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.

- Sírvase tomar nota de que toda correspondencia relativa a **solicitudes internacionales especificas** deberá ser enviada al **Departamento de Operaciones del PCT**, preferiblemente mediante el sistema ePCT (esto puede hacerse mediante el ePCT utilizando un código de autenticación fuerte o no), gracias al Servicio alternativo de carga de documentos (preguntas frecuentes) o puede hacerlo poniéndose en contacto con la "persona responsable" directamente.

- Específicamente y únicamente para preguntas relativas a:

  - solicitudes internacionales presentadas directamente a la **Oficina Internacional en su calidad de Oficina receptora (RO/IB)**, 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),

Accesos directos

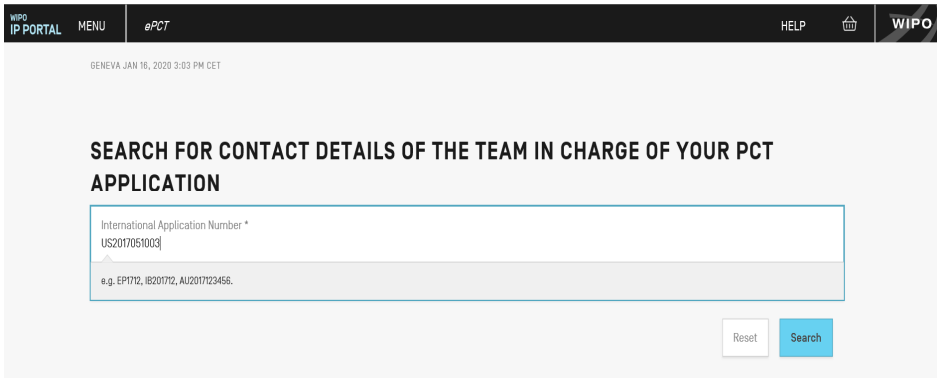
- Para pedidos o subscripciones de productos relativos al PCT puede referirse a la página de la Librería Electrónica de la OMPI. Si quisiera, también puede contactar a la Sección de Venta y Distribución de Publicaciones en la dirección que sigue: publications.mail@wipo.int.
- Fechas de cierre de la Oficina Internacional de la OMPI

Sírvase contactar a la **Sección de Oficina Receptora del PCT de la Oficina Internacional**:

- Teléfono: +41 22 338 92 22
- Correo electrónico: ro.ib@wipo.int

Para mayor información sobre la presentación de solicitudes diríjase directamente a la Oficina Internacional.

- A partir del **1 de enero de 2020**, la Oficina Internacional (IB), también en calidad de Oficina receptora (RO/IB), suspenderá su servicio de envío de facsímiles. Aunque se desaconseja encarecidamente, y únicamente en situaciones de emergencia, los solicitantes podrán enviar facsímiles a la Oficina Internacional, incluida la Oficina receptora de la Oficina Internacional, a los números: +41 22 338 82 70 ó +41 22 338 90 90. Los solicitantes que tengan la intención de enviar un fax a la Oficina Internacional durante el horario comercial habitual (de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hora de Europa Central), deberán comunicarse con la "persona responsable" indicada en los formularios del PCT por teléfono para informarle de que planean enviar un fax (el número de teléfono puede encontrarse en https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtm). En caso de encontrarse fuera del horario de atención establecido en la Oficina Internacional, los solicitantes pueden dejar un mensaje en el contestador automático. Si los solicitantes envían documentos a la Oficina Internacional por fax, aún será necesario presentar el original del documento en un plazo de 14 días, contados a partir de la fecha de transmisión si el documento en cuestión es la solicitud internacional o una hoja de reemplazo que contiene correcciones o enmiendas realizadas a la solicitud internacional. (en inglés) PDF



OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes

Recursos del PCT/Información

- Para preguntas generales sobre el PCT, contacto con el Servicio de Información del PCT en:

  Teléfono: (+41-22) 338 83 38
  Correo electrónico: pct.infoline@wipo.int

OMPI | PCT
El Sistema Internacional de Patentes