



7

La Protección Internacional de las Invenciones


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



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas



El presente folleto informativo tiene por finalidad exponer las características más importantes del procedimiento internacional establecido en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT. En él se abordan cuestiones generales necesarias para la comprensión del procedimiento, así como los detalles imprescindibles para una correcta presentación y tramitación de una solicitud internacional. Este folleto electrónico (no se edita en versión papel) contiene enlaces con los principales sitios en Internet relacionados con la protección internacional de las invenciones, principalmente la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y la Oficina Europea de Patentes, OEP**. También se incluyen enlaces a la página Web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, **OEPM**. La OMPI contiene bastante información redactada en español, pero en ocasiones la documentación está únicamente en francés y en inglés, mientras que la OEP ofrece toda su información en los tres idiomas oficiales de esa Oficina, francés, inglés y alemán. Ambas organizaciones internacionales disponen de sendas “**Guía del Solicitante**”, muy completas y detalladas, redactadas en los idiomas indicados.

Introducción

Existen, fundamentalmente, tres vías para la protección internacional de las invenciones:

- a) La **VIA NACIONAL**, mediante la presentación de una solicitud de patente individualizada en aquellos Estados en los que se desea obtener la protección.
- b) La **VIA EUROPEA**, mediante una solicitud de patente europea directa que incluye la designación de los Estados europeos adheridos al Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (38 países en marzo de 2012). La solicitud de patente europea se tramita en la Oficina Europea de Patentes, y la concesión produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los Estados para los que se otorga.
- c) La **VIA INTERNACIONAL PCT**, objeto principal del presente folleto.

El sistema PCT permite solicitar la protección para una invención en cada uno de los Estados que forman parte del Tratado internacional PCT (**144 países** en marzo de 2012), mediante una única solicitud, denominada solicitud internacional.

01 | La vía PCT

1.1 Características generales del PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT, en su denominación en inglés), es un Tratado multilateral, en vigor desde 1978, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los Estados adheridos al Tratado constituyen una Unión para la **cooperación** en la **presentación, búsqueda y examen** de solicitudes de protección de las invenciones.

El PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud produce los mismos efectos que un depósito nacional regular en cada uno de los Estados designados en dicha solicitud.

Ahora bien, el **PCT no es un procedimiento de concesión de patentes** similar a los establecidos en las leyes nacionales de patentes, sino que el PCT establece un sistema internacional en el que de manera uniforme se desarrollan una serie de actos y trámites, **pero son los Estados designados los que finalmente conceden o deniegan la solicitud**. Esta característica del sistema PCT es esencial para comprender el alcance de una solicitud internacional, así como para prefigurar la actuación del solicitante en cada una de las fases de que consta la tramitación internacional. Las dos fases son las siguientes:

- 1ª) **La FASE INTERNACIONAL**, en la que intervienen la Oficina receptora, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Administración encargada de la búsqueda internacional y, en su caso, la Administración encargada del examen preliminar internacional. **Esta fase se puede desarrollar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.**
- 2ª) **La FASE NACIONAL**, que tiene lugar ante las oficinas nacionales de los Estados designados o elegidos.

1.2 Ventajas del sistema de solicitud internacional PCT

El sistema internacional PCT se caracteriza porque a través de la presentación en la “Oficina receptora” de una solicitud internacional ésta adquiere el valor de un **depósito nacional regular en cada uno de los Estados designados**.

Relacionado con ese rasgo esencial, se debe destacar que la tramitación de la solicitud en la fase internacional se realiza bajo unos **requisitos formales y de contenido uniformes**, requisitos que, posteriormente, serán válidos en las distintas Oficinas designadas en las cuales el solicitante entre en la fase nacional.

Como se ha indicado anteriormente, el sistema establecido en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT, consta de dos fases claramente diferenciadas: **la fase internacional**, y **la fase nacional ante las Oficinas designadas**. Dicho esquema le permite al solicitante retrasar el comienzo de la tramitación de su solicitud en cada una de las Oficinas designadas, hasta un plazo de **treinta meses desde la fecha de prioridad**. Este plazo puede ser mayor en algunos países, o incluso puede ser inferior (casos de Luxemburgo, Uganda y Tanzania). La Oficina Internacional de la OMPI publica en su página Web un listado detallado con los **plazos para entrar en las fases nacional y regional**.

Durante la fase internacional, el solicitante puede **valorar con mayor certeza la trascendencia económica y comercial de su invención**, tomar decisiones al respecto, todo ello sin necesidad de incurrir en gastos que pueden resultar inútiles.

Para valorar el alcance de la invención, el solicitante recibe, en un plazo relativamente corto, el **informe de búsqueda internacional y la opinión escrita** de la Administración encargada de la búsqueda internacional (véase el apartado sobre la búsqueda internacional). A la vista de ambos documentos, podrá conocer el estado de la técnica anterior relevante para su invención, y valorar si la misma es realmente nueva, goza de actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial, los tres **requisitos básicos de patentabilidad**.

Como consecuencia del informe y la opinión, y dentro de los límites que se explicarán más adelante, el solicitante puede **modificar la solicitud en la fase internacional**, y puede hacer valer esas modificaciones en la fase nacional ante las Oficinas designadas.

1.3 El coste de la protección internacional de las invenciones

Uno de los aspectos más importantes del proceso de protección internacional de las invenciones se refiere al coste económico que el solicitante debe afrontar a lo largo de dicho proceso. Sin embargo, se trata de una cuestión verdaderamente difícil de establecer a priori. Para evaluar su alcance hay que tomar en consideración numerosos factores. Por ejemplo, las tasas prescritas en la **fase internacional** dependen de la extensión de la solicitud, o de los descuentos aplicables; o de las opciones elegidas por el solicitante, etc. Además de ello, el solicitante tiene que cumplir una serie de requisitos en la **fase nacional**, como son, pagar las tasas previstas por las distintas Oficinas designadas, nombrar, en su caso, un representante legal, la necesidad de aportar traducciones de la solicitud, etc. Lógicamente, no representa el mismo coste económico pretender la protección en dos Estados que en cinco, o en diez o en quince, por ejemplo. En consecuencia, este folleto informativo no incluye ninguna estimación ni cálculo sobre el coste económico derivado de un proceso largo y complejo. Sin embargo, sí se incluyen los importes de las tasas prescritas aplicables por la OEPM en la fase internacional (Véase el Anexo III de este folleto). La **Guía del Solicitante PCT** contiene información precisa y detallada sobre los distintos requisitos exigidos y las tasas prescritas en la **fase nacional** por las oficinas designadas (columna “National Chapter”). País por país se puede obtener una variada información. A través de ella el solicitante puede evaluar algunos de los factores intervinientes en el coste final del proceso.

1.4 El papel de España dentro del Tratado PCT

El 16 de agosto de 1989 se produce la adhesión de España al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cuyas disposiciones entran en vigor el 16 de noviembre del mismo año. Desde esa fecha, **la OEPM viene funcionando como Oficina receptora de solicitudes internacionales PCT** presentadas por solicitantes españoles o residentes en España. Al mismo tiempo, desde esa fecha, España puede ser designada en las solicitudes internacionales PCT que se presenten en cualquier Estado miembro del Tratado. Las funciones de una oficina receptora son, principalmente, otorgar fecha de presentación internacional, examinar los aspectos formales y materiales de las solicitudes, así como establecer la comunicación con los solicitantes y las Oficinas o Administraciones internacionales implicadas.

Por otro lado, desde 1995 **la OEPM actúa**, en el marco del Tratado, **como Administración encargada de la Búsqueda Internacional** para las solicitudes presentadas por nacionales o residentes en aquellos Estados cuyo idioma oficial sea el español. La función principal de una Administración de esas características consiste en la realización de búsquedas internacionales de anterioridades al objeto de descubrir el estado de la técnica relevante.

Desde el 1 de junio de 2003 **la OEPM actúa también como Administración de examen preliminar internacional** para las solicitudes presentadas por nacionales y residentes en aquellos Estados adheridos al Tratado cuyo idioma oficial sea el español. El cometido principal de esa Administración es la realización del examen preliminar internacional al objeto de formular una opinión previa y no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

02 | Aspectos previos al inicio del procedimiento internacional

2.1 Búsqueda anterior a la presentación de la solicitud internacional

Se recomienda realizar una búsqueda previa para conocer el Estado de la Técnica existente dentro del campo técnico al que pertenezca la invención. Ello tiene su importancia porque en esa búsqueda previa pueden encontrarse patentes o solicitudes de patentes, o documentos de otra naturaleza, que anticipen la invención en el estado de la técnica, destruyendo así la novedad. Esta búsqueda la puede realizar por sí mismo el solicitante, de forma gratuita, haciendo uso de las Bases de Datos de invenciones en español e invenciones en otros idiomas, disponibles a través de la página Web de la OEPM.

En el apartado de esa página, “**Información Tecnológica**”, se facilita información detallada sobre cómo realizar paso a paso estas búsquedas. También, previo pago de una tasa, se puede solicitar el denominado Informe Tecnológico de Patentes, u otros servicios relacionados. Dicho informe o servicios se realizan por técnicos especialistas de la OEPM.

2.2 Quién puede presentar una solicitud internacional

Cualquier persona física o jurídica, nacional o residente en un Estado miembro del Tratado puede presentar una solicitud internacional PCT ante la Oficina receptora competente.

En el caso de España, la OEPM actúa como Oficina receptora competente.

2.3 Lugar de presentación

Las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, y los residentes en España, **deberán presentar su solicitud internacional ante la OEPM** en tanto que Oficina receptora competente en virtud del Tratado. La presentación ante la OEPM permite llevar a cabo las disposiciones de la Ley de Patentes relativas a invenciones que pudieran interesar a la defensa nacional.

No obstante lo anterior, la solicitud internacional PCT también puede ser presentada en la **Oficina receptora de la Oficina Internacional de la OMPI**. Esta opción únicamente puede ser utilizada por las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, y los residentes en España cuya solicitud internacional reivindique una prioridad anterior española (véase más abajo en qué consiste la reivindicación de prioridad y cuál es el periodo para hacerla efectiva).

Además de las dos opciones anteriores, la solicitud internacional PCT también se puede presentar en la Oficina receptora de la **Oficina Europea de Patentes**, con las mismas limitaciones que las señaladas en el párrafo anterior.

2.4 Modos de presentación

2.4.1 Presentación en papel

Se trata de la modalidad tradicional de presentar las solicitudes internacionales PCT, consistente en la aportación en formato papel de todos los documentos de la solicitud internacional. Este es el único modo de presentación al que no se le aplica ningún descuento en la tasa de presentación internacional.

La presentación de la solicitud internacional en la OEPM se puede realizar **de manera presencial**, en su sede oficial del Paseo de la Castellana, nº 75, 28071 Madrid, dentro de los **horarios** establecidos al efecto.

2.4.2 Presentación en formato PCT-EASY

Hasta hace unos años, las solicitudes internacionales PCT únicamente se podían presentar en papel. Además de esa opción, con objeto de preparar válidamente el Petitorio de la solicitud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ha puesto a disposición de los solicitantes el software denominado PCT-ESAY.

¿Qué es el PCT-EASY? Se trata de un software integrado en un programa más amplio que se denomina PCT-SAFE (Secure Application Filed Electronically), creado para la presentación electrónica de solicitudes. Sin embargo, la modalidad PCT-EASY es un paso intermedio entre la forma de presentar tradicionalmente las solicitudes internacionales (exclusivamente en papel) y las solicitudes enteramente electrónicas. Por tanto, se trata de una combinación de ambas opciones. Eligiendo esta opción intermedia, los solicitantes deben presentar todos los documentos en papel. Sin embargo, esta modalidad se caracteriza precisamente porque los solicitantes no deben utilizar el Petitorio normalizado PCT/RO/101, sino que el Petitorio de la solicitud se genera a través del software PCT-EASY. Además de ello, el solicitante tiene que presentar un disquete o CD que contiene, por un lado, los datos esenciales de la solicitud introducidos al generar el Petitorio y, por otro, el texto del resumen anexo en un fichero de formato "txt". La utilización de la modalidad PCT-EASY aporta al solicitante claras ventajas, pues el programa, muy fácil de utilizar, simplifica la labor de cumplimentar el Petitorio al utilizar, a modo de guía, un sistema de validación de los datos que funciona como si de un semáforo se tratara. De esta forma, el programa evita la comisión de errores y descuidos involuntarios. Además de ello, la utilización del modo PCT-EASY implica un descuento en la tasa de presentación internacional. El programa PCT-SAFE, que incluye la modalidad PCT-EASY, se puede obtener de forma gratuita a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, O.M.P.I., en la siguiente dirección: <http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html>

2.4.3 Presentación por fax

Otra modalidad de presentación de la solicitud en la OEPM es la **presentación por fax**. Esta modalidad se puede aplicar a las solicitudes en papel (inclusive las solicitudes PCT-EASY), y está aconsejada, por ejemplo, cuando el plazo de prioridad (véase más abajo en qué consiste la reivindicación de prioridad y cuál es su periodo,) está próximo a vencer. Para que la presentación por fax surta efectos, el solicitante tiene que enviar a la OEPM el ejemplar original de todos los documentos transmitidos por fax, en el plazo de 14 días a contar desde dicha transmisión. Si el petitorio de la solicitud se ha generado a través del programa PCT-EASY, dicho ejemplar original debe incluir también el disquete o CD.

El número de teléfono de la OEPM destinado a la recepción de solicitudes internacionales por fax es el siguiente: + 91 3495304.

2.4.4 Presentación electrónica

Una solicitud internacional también puede presentarse en la OEPM a través de Internet, mediante la denominada **solicitud electrónica**.

Los equipos lógicos (software) disponibles son dos, uno distribuido por la Oficina Europea de Patentes a través de *EPO Online Filing*, y otro por la Oficina Internacional de la OMPI, denominado PCT-SAFE. Ambos son gratuitos.

Desde el 15 de enero de 2004 la Oficina Española de Patentes y Marcas acepta las solicitudes internacionales electrónicas. Este hecho representó un hito en el marco de la tramitación de solicitudes de patentes.

Mediante la utilización del PCT-SAFE los solicitantes no sólo pueden generar sus solicitudes electrónicamente, sino que el programa establece **la transmisión de la solicitud de forma segura**, tanto mediante la utilización de medios físicos (CD-Rs), como por la **transmisión en línea segura**. De la misma forma que se ha explicado más arriba, el programa pretende evitar la comisión de cierto tipo de errores involuntarios, incorporando tanto un conjunto de signos de control que facilitan la verificación de los datos suministrados, como procedimientos de interacción y ayuda al usuario, así como la posibilidad de recibir mensajes y obtener actualizaciones en línea relativas al PCT-SAFE. Para la transmisión en línea de las solicitudes electrónicas el solicitante necesita un certificado digital que se puede obtener tanto a través de la OMPI (normalmente el solicitante lo recibe en pocos minutos) como a través de cualquier otra autoridad de certificación (la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) cuyo certificado sea reconocido de conformidad con el estándar PCT relativo a la presentación electrónica, y sea, igualmente, aceptado por la Oficina receptora elegida por el solicitante (caso de la OEPM). El D.N.I. electrónico puede ser también válidamente utilizado. El certificado digital es utilizado por el sistema al firmar digitalmente la solicitud internacional y al crear una conexión segura con la Oficina receptora en el momento del envío del “paquete electrónico” que contiene la solicitud internacional. (Para más información, véase el apartado correspondiente en la página **Web de la OEPM**). La solicitud electrónica está sujeta a distintos descuentos, dependiendo del formato de los documentos elegido por el solicitante (por ejemplo, PDF o XML).

2.5 Idioma de presentación

La solicitud internacional deberá redactarse en español. Asimismo, la publicación de la solicitud y el informe de búsqueda internacional se realizan en español.

2.6 Reivindicación de prioridad

De conformidad con el Artículo 8º del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la solicitud internacional PCT puede contener la reivindicación de prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o para dicho país. Los requisitos y efectos de una reivindicación de prioridad son los establecidos en el Artículo 4 del mencionado Convenio.

En consecuencia, los solicitantes nacionales o residentes en España que hayan presentado una solicitud anterior –normalmente una solicitud de Patente de Invención o de Modelo de Utilidad en la OEPM–, podrán reivindicar la prioridad de esa solicitud anterior **en el plazo de un año**, a contar desde la fecha de presentación en la OEPM de la solicitud anterior. Esencialmente, al reivindicar la prioridad se deben aportar los siguientes datos: **número de la solicitud anterior; país en el que se presentó; y fecha de presentación**. A efectos prácticos, para realizar correctamente la declaración de prioridad, consúltense las explicaciones al Recuadro VI contenidas en las Notas al Formulario del Petitorio (PCT/RO/101), Petitorio de la solicitud internacional PCT.

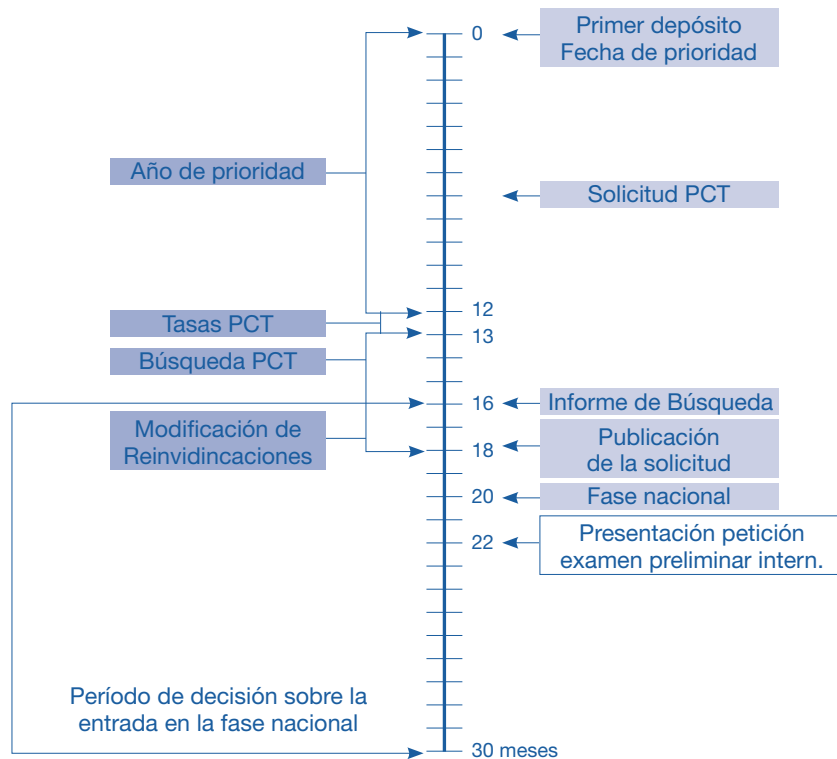
Es muy importante cumplir el periodo de prioridad indicado en el párrafo precedente. Transcurrido ese periodo de un año, se pierde el derecho a reivindicar el depósito de una solicitud anterior. No obstante, en determinadas y concretas circunstancias, el solicitante puede pedir el **restablecimiento del derecho de prioridad** (Consúltense la **Regla 26bis.3** del Reglamento del PCT).

La solicitud de restablecimiento del derecho de prioridad no puede presentarse ante la Oficina receptora de la OEPM por ser incompatible con la Ley española de Patentes. Sin embargo, la Oficina receptora de la Oficina Internacional (OMPI) sí aplica las normas reguladoras de dicha figura legal.

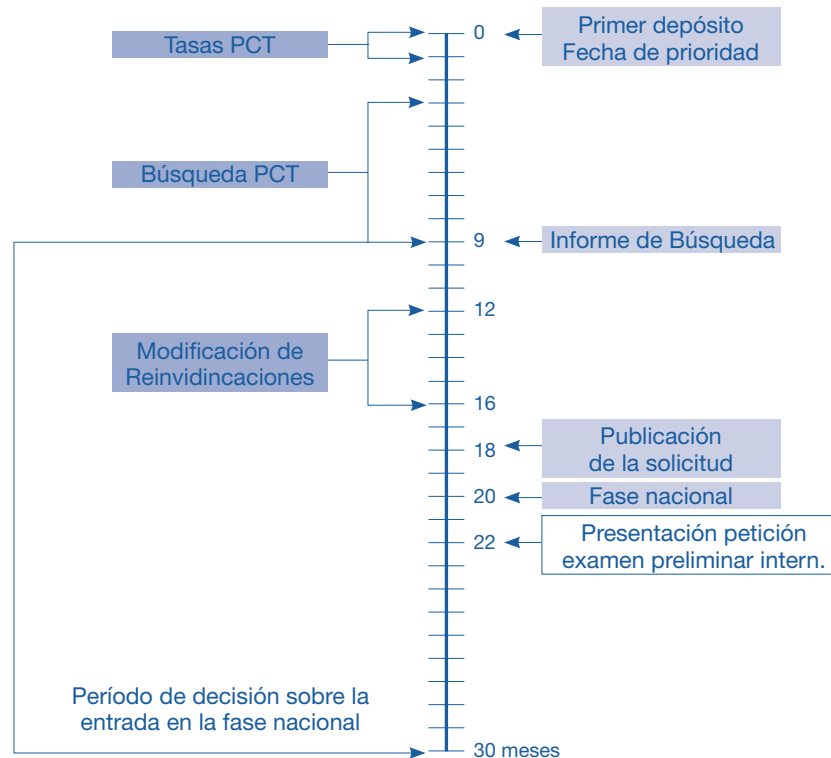


03 | La fase internacional del PCT

3.1 Plazos para la tramitación de una solicitud PCT cuando se reivindica una prioridad anterior



3.2 Plazos para la tramitación de una solicitud PCT cuando se trata de un primer depósito



3.3 Inicio del procedimiento

El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud internacional en la Oficina receptora. A ésta corresponde el examen de los requisitos para otorgar fecha de presentación internacional, el examen formal y la tramitación de la solicitud. La Oficina receptora se encarga también de enviar el ejemplar original de la solicitud a la **Oficina Internacional**, y remite igualmente una copia de dicha solicitud a la **Administración encargada de la búsqueda internacional** (la OEPM puede actuar como tal Administración de Búsqueda Internacional).

3.3.1 Contenido de la solicitud internacional

La solicitud internacional consta de los siguientes documentos:

- **El Petitorio de la solicitud.** Se trata de una instancia de solicitud en la que se deben incluir los datos esenciales relativos a los solicitantes, inventores y, en su caso, el representante; el título de la invención; los datos correspondientes a las solicitudes anteriores cuya prioridad se desea reivindicar; declaraciones relativas al solicitante o a los inventores, etc. El impreso normalizado del Petitorio se denomina **PCT/RO/101**
- **La descripción de la invención.** Tiene por objeto explicar con detalle la invención solicitada
- **Una o varias reivindicaciones.** Las reivindicaciones deben definir las características técnicas del objeto de la invención para el que se solicita la protección
- **Los dibujos.** Constituyen una representación gráfica de los elementos esenciales de la invención necesarios para comprenderla
- **El resumen.** Consiste en una síntesis de la invención contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos
- **Otros documentos exigibles en su caso.** La solicitud internacional puede incluir otros documentos como son: una copia certificada de la solicitud anterior reivindicada (denominado también “documento de prioridad”); una lista de secuencias (para el caso en que la solicitud divulgue una o más secuencias de nucleótidos o de aminoácidos); poder o autorización al representante; declaraciones relativas a la identidad del inventor, etc.

3.4 Otorgamiento de la fecha de presentación internacional (Artículo 11 del Tratado)

Como primera actuación, la Oficina receptora debe comprobar si la solicitud internacional cumple los requisitos para obtener fecha de presentación internacional. Los requisitos son los siguientes:



- El solicitante es nacional o tiene su domicilio en el Estado miembro del PCT ante cuya Oficina receptora se presenta la solicitud internacional
- La solicitud internacional está redactada en el idioma aceptado por la Oficina receptora a los fines de la presentación de solicitudes internacionales (en el caso de la OEPM, el idioma es el español)
- La solicitud internacional contiene, por lo menos, los siguientes elementos:
 - Una indicación de que la solicitud se ha presentado como Solicitud Internacional PCT (esta indicación aparece impresa en la primera hoja del Petitorio, Formulario oficial PCT/RO/101)
 - El nombre del solicitante
 - Una descripción
 - Una o varias reivindicaciones.

Dichos requisitos son imprescindibles **para obtener fecha de presentación**. Si no se ha cumplido alguno de estos requisitos y se subsana con posterioridad, la fecha de presentación internacional puede ser modificada, pasando a ser aquella en la que se hubieran recibido las correcciones (*este aspecto cobra una gran importancia cuando se reivindica la prioridad de una solicitud anterior y la solicitud internacional se ha presentado en fecha próxima a la expiración del periodo de prioridad*). Por último, si no fuera subsanado alguno de los defectos encontrados, la solicitud no se considerará solicitud internacional a los fines del Tratado.

El Reglamento del PCT contempla distintas figuras legales para incorporar a la solicitud aquellos elementos o partes de los mismos omitidos involuntariamente en la fecha de recepción, pero en algunos casos la aplicación de esas normas puede tener consecuencias no deseadas por el solicitante. Por ello, **se recomienda encarecidamente a los solicitantes que antes de presentar la solicitud verifiquen con el máximo cuidado el contenido de la misma**.

3.5 Documentos de la solicitud internacional

A continuación se explican más detalladamente cada uno de los documentos que componen la solicitud internacional que se han señalado anteriormente.

3.5.1 El Petitorio de la solicitud internacional

La solicitud internacional debe incluir el **petitorio (Formulario PCT/RO/101)**, modelo de instancia específico del PCT en el que se deben indicar los datos esenciales de la solicitud. El petitorio dispone de numerosas hojas y recuadros que no siempre habrá que cumplimentar. Ello depende de las características de la solicitud internacional. Por ejemplo, si la solicitud contiene un único solicitante-inventor, no hay que rellenar la hoja destinada a los solicitantes/inventores adicionales; o, si la solicitud internacional no reivindica la prioridad de una solicitud anterior, no hay que rellenar el recuadro relativo a la reivindicación de prioridad, etc.

A continuación se destacan los datos más importantes a tener en cuenta:

- **Título de la invención**, redactado de forma breve, precisa y clara
- **Datos del solicitante**: nombre y apellidos; dirección, Estado de residencia y nacionalidad, teléfono, fax, dirección de correo electrónico; Estados para los cuales es solicitante; condición o no del solicitante como inventor
- **Datos del Inventor**: nombre y apellidos, dirección, Estado de residencia y nacionalidad, etc.
- **Datos del representante**, o dirección para correspondencia, en su caso
- **Datos relativos a la solicitud anterior que se reivindica (reivindicación de prioridad)**
- **Referencia a búsquedas anteriores**: fecha y número de la búsqueda anterior, así como el nombre de la Oficina o Administración Internacional que la realizó
- **Administración Internacional de Búsqueda designada** (por ejemplo, “ISA/ES” cuando se desea designar a la OEPM)
- Administración Internacional de Búsqueda Complementaria
- **Declaraciones de la Regla 4.17 del Reglamento**
- **Firma del solicitante**
- **Relación detallada de los documentos de que consta la solicitud internacional**
- Otros documentos.

La presentación de una solicitud internacional constituye:

- La **designación** de **todos** los Estados miembros del PCT en la fecha de presentación de la solicitud internacional. Se trata, en definitiva, de una **designación automática**.
- Una indicación de que se **solicita** la protección para **todos** las modalidades posibles de protección en cada Estado. Por ello, el solicitante no tiene que decidir al inicio del procedimiento internacional la modalidad de protección que desea en un Estado determinado (por ejemplo, modelo de utilidad o patente de invención, etc.)
- Una indicación de que la solicitud internacional, en caso de que sea aplicable en el Estado de que se trate, se presenta para la concesión de **una patente regional y nacional** (se denominan patentes regionales a los títulos de patente concedidos por oficinas intergubernamentales que actúan en nombre de varios Estados. Por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes).

Lo anterior no impide que el solicitante pueda retirar específicamente la designación de un Estado, mediante la presentación de una notificación de retirada en virtud de la Regla 90bis.2. Si el solicitante desea que una solicitud internacional se trate en una determinada Oficina designada como una solicitud de una modalidad distinta de la patente de invención, **deberá especificarlo directamente en la Oficina designada, en el momento de entrar en la fase nacional**. No es por ello necesario que lo indique al inicio del procedimiento internacional.

A continuación se indican dos enlaces importantes. El primero de ellos es un ejemplo de un petitorio ya cumplimentado. El segundo, permite rellenar un petitorio a los efectos de presentar una solicitud.

- **Ejemplo:**

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/filled_request.pdf

- **Formulario para presentación:**

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/ed_request.pdf

Para cumplimentar correctamente cada uno de los apartados del Petitorio de la solicitud (Formulario PCT/RO/101), se recomienda leer detenidamente las **notas explicativas anexas al mismo**. A continuación se incluyen comentarios sobre algunos de los recuadros en que se divide el petitorio.

a) Recuadro II. Indicaciones en el Petitorio sobre los solicitantes e inventores

El solicitante es la persona que estando domiciliada en un Estado contratante, o siendo nacional de él, figura como tal en una solicitud internacional presentada a los fines del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. En consecuencia, se puede indicar como solicitante una persona física o jurídica.

Ahora bien, cuando existan varios solicitantes, cabe la posibilidad de que cada uno de ellos lo sea para distintos Estados designados. Este caso suele ser común cuando uno de los solicitantes es una persona jurídica. En tal caso, si se desea obtener una patente en los Estados Unidos de América, es necesario que el inventor (o todos los inventores si hubiera más de uno) figuren también como solicitantes. Es de destacar que las personas jurídicas no pueden figurar como solicitantes para dicho país. El petitorio de la solicitud internacional (Formulario PCT/RO/101) contiene casillas para indicar esos aspectos. Si no se cumplimentan correctamente, los solicitantes pueden ser requeridos para subsanar el defecto.

b) Algunas indicaciones del petitorio de especial relevancia respecto de la OEPM

A continuación se explican algunas de las indicaciones cuyo significado adquiere especial relevancia para la OEPM.

- **Recuadro V. Designaciones.** Este recuadro contiene una declaración general válida para todos los solicitantes (la presentación de este petitorio constituye la designación de todos los Estados...), sin embargo, incluye también sendas casillas relativas al caso muy particular de tres Estados. Salvo aquellos solicitantes que hubiesen presentado una solicitud en alguno de esos Estados, se recomienda no realizar ninguna indicación en esas casillas.

- **Recuadro VI. Reivindicación de Prioridad.** Este recuadro contiene distintos subapartados. El primero de ellos se refiere a las solicitudes anteriores cuya prioridad se reivindica. Aquellos solicitantes que hubieran presentado una solicitud anterior (normalmente una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad en la OEPM) deberán indicar la fecha en que se presentó la solicitud anterior, el número de la solicitud, y el Estado en el que se presentó (España, normalmente). Además de esa importantísima indicación, si la solicitud anterior se presentó en la OEPM, el solicitante puede indicar en la/s casilla/s correspondiente/s una “X” con la finalidad de que la Oficina receptora de la OEPM se encargue de preparar y enviar a la Oficina Internacional un copia certificada de la/s prioridad/es reivindicadas. Las únicas condiciones para que dicho ruego sea efectivo es que la solicitud anterior reivindicada haya sido presentada en la OEPM, y se pague la “tasa por documento de prioridad”. (Véase **la tabla de tasas, Anexo III**). El recuadro VI contiene también dos subapartados sobre “restaurar el derecho de prioridad”, e “incorporación por referencia”. La figura legal sobre el restablecimiento del derecho de prioridad no se aplica en la Oficina receptora de la OEPM. No obstante, si un solicitante desea acogerse a sus beneficios, puede presentar la solicitud en la Oficina receptora de la Oficina Internacional, o en la Oficina receptora de la Oficina Europea de Patentes, OEP, o puede presentarla en la OEPM, y pedir de forma expresa (por ejemplo, mediante un escrito o carta) que la solicitud sea enviada a la Oficina Internacional para su tramitación como Oficina receptora competente.
- **Recuadro VII. Administración encargada de la búsqueda internacional.** Los españoles o los residentes en España pueden designar como Administración encargada de la búsqueda internacional a la Oficina Española de Patentes y Marcas o a la OEP. Si se opta por esta última, el solicitante deberá aportar una traducción de la solicitud internacional a uno de los idiomas oficiales de dicha Oficina, el francés, el inglés o el alemán.
- **Continuación del Recuadro VII. Utilización de los resultados de una búsqueda anterior. Referencia a esa búsqueda.** Los solicitantes pueden hacer valer los resultados de una búsqueda anterior realizada por la OEPM, por una Oficina nacional o por otra Administración Internacional PCT. El beneficio para el solicitante reside en la devolución de una parte de lo pagado en concepto de tasa de búsqueda internacional. Respecto de los solicitantes que actúen ante la OEPM, el caso más frecuente de búsquedas anteriores invocadas será el referido a la búsqueda del **Informe sobre el Estado de la Técnica, IET**, previsto en la Ley 11/1986, de Patentes. En estos casos, la devolución del importe de la tasa de búsqueda internacional será del 50% o del 100%. La devolución se realizará siempre previa petición expresa del interesado. La búsqueda previa representada por el denominado “Informe Tecnológico de Patentes” (véase más arriba lo indicado a este respecto) no se podrá invocar a los efectos comentados en el presente párrafo.

c) Recuadro VIII. Declaraciones. El Recuadro VIII del petitorio merece un comentario aparte

Este recuadro, más las hojas correspondientes, se refiere a una serie de declaraciones que los solicitantes pueden presentar en la fase internacional. Son declaraciones relativas a la identidad del inventor, o al derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional, o al derecho a reivindicar una solicitud anterior en la cual dicho solicitante no figura como tal, etc. Estas declaraciones no son obligatorias en la fase internacional, pero si se presentan correctamente de conformidad con el Reglamento, en la fase nacional las Oficinas designadas tienen muy limitada la facultad de requerir al solicitante documentos adicionales relativos a dichas declaraciones.

En ese sentido es cómodo presentarlas en la fase internacional pues no se requiere que estén apoyadas en documentos oficiales, autenticados ni notariales. Lógicamente, es responsabilidad de los solicitantes la veracidad de los datos contenidas en ellas. Para no incurrir en errores involuntarios y realizar las declaraciones de forma correcta, se recomienda seguir las instrucciones que aparecen en las **“Notas al Formulario del Petitorio (PCT/RO/101)”**. No obstante, si las declaraciones contienen defectos, la Oficina receptora o la Oficina Internacional lo notifica al solicitante para que los subsane.

Tal y como se ha indicado, las **“Notas al Formulario del Petitorio”** contienen las explicaciones necesarias para cumplimentar correctamente las declaraciones. No obstante, a continuación y de manera no exhaustiva, se exponen algunos comentarios adicionales.

La primera declaración es la declaración VIII.i) sobre la **identidad del inventor**. Como se ha indicado en otros apartados de este folleto, los datos del inventor (o inventores) se deben facilitar en el Petitorio porque se trata de información exigible por las Oficinas designadas. Por ello, el Petitorio permite indicar en los Recuadros II y III esos datos básicos: el nombre y apellidos, la dirección, el país de residencia, y la nacionalidad. Además, se puede indicar **si el inventor reúne o no la condición de solicitante**. Pues bien, cuando todas esas indicaciones en el Petitorio se realizan de forma correcta, **y el inventor aparece también como solicitante**, no es necesario cumplimentar la declaración VIII.i).

Ahora bien, si el solicitante no fuera el original, primer y único inventor (o co-inventor, si hubiera más de uno), puede ser conveniente realizar la declaración VIII.ii). A través de ella el solicitante manifiesta por qué tiene derecho a presentar una solicitud internacional y a que le sea concedida una patente. Este caso es el normal cuando el solicitante es una persona jurídica, o cuando el solicitante no aparece también como inventor.

Relacionada con lo expuesto en el párrafo precedente se encuentra la declaración VIII.iii) sobre el **derecho a reivindicar la prioridad**. Su utilización está aconsejada cuando el solicitante que figura en la solicitud anterior reivindicada y el de la solicitud internacional PCT no son la misma persona. En ese supuesto, la declaración VIII.iii) puede ser utilizada para manifestar por qué se tiene el derecho a reivindicar la prioridad.

Otra de las declaraciones a que se refiere el Petitorio adquiere especial relevancia **a los fines de la designación de los Estados Unidos de América**. Se trata de la declaración del Recuadro VIII.iv) sobre la **calidad del inventor**. Esta declaración es únicamente necesaria cuando se desee obtener la protección en dicho país. Para cada inventor se deberá indicar: el nombre y apellidos, la dirección, el país de residencia, y la nacionalidad, y deberá estar firmada por todos los inventores, en su caso.

Declaración VIII.v). En el ámbito de las patentes es un principio generalmente aceptado el requisito de la novedad. En base a ello, si una invención ha sido divulgada con anterioridad a su presentación se considera que no reúne dicho requisito. Ahora bien, algunas legislaciones nacionales pueden contemplar excepciones sobre **divulgaciones no perjudiciales**. En tal caso, el solicitante, a los fines de esas legislaciones nacionales, puede cumplimentar la declaración VIII.v).

d) Recuadro IX. Lista de verificación

Para finalizar la explicación que en los párrafos precedentes se ha efectuado sobre el contenido del petitorio de la solicitud, se debe mencionar la obligación de cumplimentar el Recuadro IX, lista de verificación. En él se reflejarán los documentos de la solicitud internacional en el momento de la presentación, así como el número de hojas de que constan el petitorio, la descripción, las reivindicaciones, el resumen, los dibujos y, en el caso, el número de hojas parte de la descripción de que consta el listado de nucleótidos y aminoácidos.

e) Recuadro X. Firma del solicitante, del mandatario o del representante común

El solicitante, o todos ellos si hay más de uno, deben firmar el petitorio. Sin embargo, a los efectos de determinar el cumplimiento de ese requisito, si figuran varios solicitantes, es suficiente con que el petitorio esté firmado por uno de ellos.

Por otro lado, si el solicitante actúa a través de un mandatario (normalmente un Agente de la Propiedad Industrial), éste deberá firmar el petitorio de la solicitud. La OEPM, salvo en determinados casos, no exige que el mandatario esté acreditado por un poder general o una autorización separada. Solamente lo exige cuando se produce un nombramiento (un cambio en la persona del solicitante, del inventor o del mandatario), o se presente cualquier documento, por un agente o un representante común, no indicado en el Formulario de solicitud en la fecha de presentación. Además, la OEPM se reserva el derecho de requerir el poder o la autorización en caso de duda razonable sobre el derecho a actuar del agente o mandatario.

El “representante común” es aquel de los solicitantes que actúa en representación de todos ellos.

f) Hoja del cálculo de tasas

El petitorio de la solicitud consta de un anexo formado por la hoja del cálculo de tasas y las notas relativas a dicha hoja. No todas las solicitudes devengan las mismas tasas, por lo que la hoja del cálculo de tasas ayuda al solicitante a identificar las tasas que afectan a su solicitud, así como a establecer el importe total a pagar. Dicha hoja no constituye un documento de pago, ni sus indicaciones representan una obligación para la Oficina receptora (por ejemplo, si se indica una cuenta corriente donde cargar las tasas). La Oficina receptora comprueba si las tasas indicadas en la hoja del cálculo son correctas. Si no lo fueran, la Oficina receptora lo notifica al solicitante.

Sobre las distintas formas de pago, consúltese el **pago telemático, y el Anexo III de este folleto informativo**. En ese Anexo figuran también los importes en vigor de las tasas PCT aplicables por la OEPM.

3.6 Tramitación de la solicitud internacional

Como se ha indicado con anterioridad, el procedimiento internacional se inicia con la presentación de la solicitud. Corresponde a la Oficina receptora otorgar fecha de presentación internacional y realizar el examen formal de la solicitud.

Una vez otorgada fecha de presentación internacional, la Oficina receptora examina los requisitos formales de la solicitud, requisitos cuyo incumplimiento no conlleva un cambio en la fecha de presentación (**salvo la omisión de los dibujos**). Estas irregularidades pueden ser subsanadas en el plazo otorgado al efecto por la Oficina receptora. Ahora bien, si el solicitante no las corrige adecuadamente o no presenta la corrección, la Oficina receptora puede declarar que la solicitud se tiene por retirada, salvo que la irregularidad formal no impida una publicación internacional razonablemente uniforme.

Un aspecto importante conviene ser destacado. Si la solicitud contiene dibujos, éstos no son imprescindibles para obtener fecha de presentación. Ahora bien, su aportación posterior puede, en determinados casos, modificar la fecha otorgada de presentación internacional. Por ello, **se aconseja aportar todos los dibujos desde el primer momento en que se depositan los documentos de la solicitud**.

Los defectos formales a los que se refiere el Artículo 14 del Tratado son los siguientes:

La solicitud internacional,

- no está firmada de conformidad con el Reglamento
- no contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante
- no contiene un título
- no contiene un resumen
- no cumple los requisitos materiales prescritos en el Reglamento
- ausencia de dibujos que, sin embargo, sí están mencionados en la solicitud internacional.

Los solicitantes pueden corregir los defectos de la solicitud antes de ser notificados por la Oficina receptora. Si reciben una notificación al respecto, el plazo para subsanar las irregularidades es de **dos meses**, a contar desde la fecha de expedición de la notificación.

Sobre la corrección de defectos de la solicitud, en párrafos posteriores se detalla el procedimiento.

Además de esas competencias, la Oficina receptora realiza otras funciones atribuidas a ella por el Tratado y el Reglamento. La primera que merece ser destacada es la notificación del **número de la solicitud internacional y la fecha de presentación internacional**. Esta comunicación se realiza a través del **Formulario PCT/RO/105**. Por ello, con independencia de que el solicitante haya sido informado verbal o documentalmente acerca del número de la solicitud y de la fecha, la citada comunicación se envía de forma obligatoria.

Otra competencia de la Oficina receptora es el **envío del ejemplar original de la solicitud a la Oficina Internacional**. Una vez que ésta lo ha recibido, notifica ese hecho al solicitante, y le informa sobre los datos principales de la solicitud: fecha de presentación internacional, nombre del solicitante, fecha de prioridad, fecha de recepción del ejemplar original. El formulario establecido para efectuar esa notificación es el **PCT/IB/301**. El objeto de este formulario es informar sobre la recepción la solicitud, y poner a disposición del solicitante un medio para verificar la veracidad de dichos datos. La Oficina internacional, en su caso, también informa al solicitante de la recepción del documento de prioridad, y a través del Formulario PCT/IB/304 le facilita los datos de prioridad básicos: fecha de presentación de la solicitud reivindicada, número de la solicitud, y Estado en que se presentó.

Al mismo tiempo que se envía el ejemplar original de la solicitud, la Oficina receptora envía **la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional**. Dicha Administración notifica al solicitante la fecha de recepción de esa copia a través del **Formulario PCT/ISA/202**. Esta notificación es importante porque esa fecha de recepción es uno de los parámetros establecidos en el cómputo del **plazo establecido para la emisión del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita**. Cabe destacar que las comunicaciones de la OEPM en su actuación como Oficina receptora o Administración de búsqueda internacional se realizan en español. Sin embargo, los idiomas de la Oficina Internacional son el francés y el inglés.

Los anteriores formularios no se mencionan aquí con la intención de abrumar al lector. Se trata de notificaciones clave que se envían respecto de toda solicitud. Tienen la finalidad de informar sobre hechos o datos esenciales acaecidos en el procedimiento internacional. Se recomienda a los solicitantes que revisen dichos datos, y en caso de que contengan algún error o imprecisión, lo comuniquen a la Oficina receptora.

Como se ha sugerido en los párrafos anteriores, la tramitación de la solicitud se realiza de forma simultánea ante diferentes Oficinas o Administraciones. El PCT permite el concurso de distintos trámites al mismo tiempo, y ante diferentes órganos, y permite también elegir ante cuál de ellos se lleva a cabo un trámite determinado. Así, por ejemplo, la adición o rectificación de una reivindicación de prioridad o la corrección de las declaraciones de la **Regla 4.17** se pueden llevar a cabo ante la Oficina receptora o ante la Oficina Internacional, a elección del solicitante. No obstante, salvo en aquellos casos en los que expresamente se prevea la intervención de una Oficina determinada, lo normal será que el solicitante se dirija a la Oficina receptora.

En este apartado se han citado algunos trámites. A continuación se desarrollan con más detalle dos de los más destacados, el **registro de un cambio** y la **retirada de la solicitud a iniciativa del solicitante**.

3.6.1 Registro de un cambio

A lo largo de la tramitación internacional puede surgir la necesidad de cambiar datos e indicaciones contenidos en el Petitorio (Formulario PCT/RO/101), o en la solicitud de examen preliminar internacional (Formulario PCT/IPEA/401), véase más abajo en qué consiste dicha solicitud de examen preliminar. Por ejemplo, se han podido producir cambios en la dirección del solicitante, o del inventor, o en relación con los Estados designados por un solicitante. También se puede añadir o suprimir un solicitante, o inventor, o retirar el poder a un representante designado con anterioridad, y/o nombrar a uno nuevo, etc.

Todos esos cambios relativos a las indicaciones del Petitorio se pueden registrar en el procedimiento internacional, **en el plazo de 30 meses a contar desde la fecha de prioridad**. El registro de los cambios mencionados es competencia exclusiva de la **Oficina Internacional**. Aunque la solicitud de registro de un cambio se puede presentar ante la Oficina receptora, se recomienda a los solicitantes dirigirla directamente a la Oficina Internacional. No existe formulario específico al efecto, por lo que se puede comunicar **a través de un escrito o carta**. La comunicación de dichos cambios **no requiere de la aportación de documentos ni pruebas que los justifiquen**. Es responsabilidad del solicitante o del representante la veracidad de los cambios. Sin embargo, cuando con posterioridad a la presentación de la solicitud se produce el nombramiento de un representante o de un nuevo representante, es obligado aportar un poder general o una autorización separada. La Oficina internacional notifica al solicitante el registro de un cambio a través del **Formulario PCT/IB/306**.



La dirección de la Oficina Internacional es la siguiente:

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, OMPI

34, Chemin des Colombettes

1211 GINEBRA 20

SUIZA

Los teléfonos, faxes y direcciones de correo electrónico de la Oficina Internacional aparecen en la **información general de la Guía del Solicitante**.

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b_ib.pdf

3.6.2 Retirada de la solicitud a iniciativa del solicitante

Una vez presentada la solicitud internacional, el solicitante, si así lo desea, puede retirar la solicitud mediante una declaración de retirada, **en el plazo de 30 meses a contar desde la fecha de prioridad.**

La retirada de la solicitud **es efectiva a partir de la recepción de una declaración** dirigida por el solicitante, a su elección, a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora o, en su caso, a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Aunque los escritos de retirada de solicitudes internacionales puedan ser presentados en la Oficina receptora o en su caso, ante la Administración encargada del examen preliminar Internacional para que, en ambos casos, sean remitidos a la Oficina Internacional, **se recomienda al solicitante que todo escrito de retirada lo envíe directamente a la Oficina Internacional.**

Si la declaración de retirada se dirige a la Oficina Internacional, el solicitante puede utilizar el formulario establecido al efecto, **PCT/IB/372**. Este formulario está redactado en **francés** o en **inglés**, y no está disponible en español.

Por el contrario, si la declaración de retirada se dirige a la Oficina receptora de la OEPM, se puede efectuar mediante un escrito o carta en la que se manifieste claramente la intención de retirar la solicitud internacional. Además, **el solicitante puede indicar de forma expresa que la retirada de la solicitud se realiza condicionada a que la declaración llegue a la Oficina Internacional en plazo suficiente para evitar la publicación de la solicitud.**

En efecto, un ejemplo típico de retirada de la solicitud es aquel en el que se pretende evitar la publicación de la solicitud internacional. En este caso, **es muy importante que dicha declaración llegue a la Oficina Internacional antes de la finalización de los preparativos técnicos para la publicación internacional.** Los preparativos técnicos concluyen 15 días antes de la fecha efectiva de publicación. La publicación internacional se realiza lo antes posible una vez expirado el plazo de 18 meses a contar desde la fecha de prioridad. Por ejemplo, si la fecha prevista de publicación es el 25 de junio de 2009, los preparativos técnicos terminan el 10 de junio de 2009. El número de fax de la Oficina Internacional al que se pueden dirigir las declaraciones de retirada es: + 41 22 338 82 70.

Cualquier escrito de retirada enviado por correo electrónico no será aceptado por la Oficina Internacional ya que el correo electrónico no es válido como medio de notificación a estos efectos.

Un aspecto a destacar de la retirada de la solicitud es la cuestión de las firmas. **La retirada de la solicitud debe estar firmada por el solicitante, y si hubiera más de uno, por todos ellos.** Si la solicitud se ha tramitado a través de un representante y éste no hubiera aportado el poder o la autorización correspondiente, deberá presentar uno de esos documentos firmado por todos los solicitantes. Recuérdese que un inventor puede tener, también, la condición de solicitante. En ese caso, **el solicitante-inventor debe firmar la retirada.**

3.6.3 Retirada de la designación de Estados, o de la reivindicación de prioridad

Además de la retirada de la solicitud, se puede efectuar una retirada de la designación de un Estado, o de varios, y se puede también retirar la reivindicación de prioridad.

Las explicaciones realizadas en los párrafos anteriores se aplican, *mutatis mutandis*, a estos casos de retirada.

3.6.4 Forma de corregir defectos de la solicitud

En el marco del Tratado y su reglamento se deben diferenciar dos actos: **la corrección y la rectificación**. El concepto de corrección se utiliza en el contexto de las Reglas **20 ó 26** en el sentido de subsanar defectos que han podido ser detectados en virtud de los Artículos **11.1 ó 14.1)b)**, es decir, defectos relativos a los requisitos para obtener fecha de presentación internacional, u otros defectos de carácter formal.

En otro apartado de este folleto (examen de los requisitos formales de la solicitud) se ha mencionado la competencia de la Oficina receptora relativa al examen formal de ciertos requisitos de la solicitud internacional. Si el solicitante recibe una notificación (**Formulario PCT/RO/106**) sobre defectos formales en la solicitud, deberá subsanarlos en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de expedición del formulario.

A la hora de corregir los defectos de la solicitud se debe tener en cuenta en qué documento de la solicitud aparecen:

- **En el petitorio.** Si el defecto se refiere a indicaciones del petitorio, la corrección presentada a la Oficina receptora podrá realizarse mediante una carta dirigida a dicha Oficina, si la corrección es de tal naturaleza que pueda transferirse de la carta al ejemplar original sin perjudicar la claridad ni la posibilidad de reproducción directa de la hoja a la que se haya transferido la corrección.
En lo relativo al defecto en la firma, en caso de que la solicitud incluya varios solicitantes, es suficiente con que el petitorio esté firmado por uno de ellos.
Por lo que se refiere a las indicaciones del solicitante relativas a la dirección y la nacionalidad y el domicilio, en caso de que la solicitud incluya varios solicitantes, será suficiente con que se proporcionen respecto de uno de ellos que esté facultado para actuar ante la Oficina receptora.
- **En cualquier elemento de la solicitud internacional distinto del petitorio.** Si el defecto se encuentra en otro documento de la solicitud (por ejemplo, en la descripción, en las reivindicaciones, en el resumen o en los dibujos), en este caso el solicitante deberá presentar una hoja de reemplazo que incluya la corrección, y la carta que acompañe esa hoja deberá llamar la atención sobre las diferencias existentes entre la hoja reemplazada y la hoja de reemplazo.

Una cuestión importante conviene ser aclarada respecto del contenido de las hojas que se aportan al corregir los defectos formales. **El texto de la descripción, de las reivindicaciones, o las figuras de los dibujos, no pueden ser modificados al corregir defectos formales de la solicitud.** Dicho texto o figuras se pueden modificar en otros momentos del procedimiento internacional, **pero no en ese trámite.** (Véanse los apartados de este folleto en los que se explican las modificaciones de la solicitud que pueden realizarse en virtud de los Artículos **19 y 34** del Tratado).

A modo de ejemplo, a continuación se indican algunos defectos formales y materiales que se pueden corregir tras recibir una notificación de la Oficina receptora a través del formulario PCT/RO/106:

- Ausencia de firma
- No se indica correctamente la dirección del solicitante
- El título de la invención no se indica en el recuadro i del petitorio
- Las reivindicaciones no comienzan en una hoja nueva
- Las hojas de la descripción no están escritas a una sola cara
- Las hojas no tienen el formato a4
- Las hojas de la descripción, las reivindicaciones y el resumen no están numeradas correlativamente
- Los dibujos contienen cifras, letras y líneas carentes de simplicidad y claridad
- Las figuras de los dibujos no están numeradas correlativamente, etc.

Ese tipo de defectos son los que se pueden corregir a partir de una notificación emitida por la Oficina receptora, o por iniciativa del solicitante. Sin embargo, tal y como se ha indicado, **el texto de la descripción, de las reivindicaciones, o las figuras de los dibujos, no pueden ser modificados al corregir defectos formales de la solicitud.**

3.6.5 Forma de rectificar errores en los documentos de la solicitud

En el punto anterior se ha explicado el concepto y la forma de **corregir** un defecto formal. Sin embargo, un error en el texto de la descripción, de las reivindicaciones, o en los dibujos, contenido en la solicitud o en otro documento presentado por el solicitante, puede ser **rectificado** en aplicación de las disposiciones de la **Regla 91**.

El concepto de “**rectificación de un error evidente**” se utiliza en el contexto de la Regla 91 para “devolver a una cosa la exactitud que debe tener”. Según el Reglamento del PCT, un error es evidente cuando es obvio para la Administración u Oficina competente en el sentido de que se tenía intención de algo distinto de lo que aparece en el documento y **que nada más que la rectificación propuesta podría pretenderse.**

Ejemplo:

Imaginemos que, en una solicitud determinada, la descripción y las reivindicaciones contienen numerosas referencias a la medida de la velocidad en metros/segundo. Sin embargo, en un párrafo concreto de la descripción se menciona que “el dispositivo móvil tiene una velocidad de 7 atmósferas/segundo”. En ese contexto, es evidente el error cometido por el solicitante al indicar esa medición concreta expresada bajo el parámetro “atmósferas/segundo”, pues la medición de la velocidad, en el conjunto de la descripción y las reivindicaciones, sólo puede entenderse en metros/segundo.

La rectificación de un error evidente sólo puede ser autorizada por la Oficina u Administración competente. Si el error figura en el petitorio, corresponde a la Oficina receptora autorizar la rectificación. Si el error figura en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, es la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional quienes pueden autorizarla. A esta última también le corresponde la autorización de los errores contenidos en las modificaciones realizadas en virtud de los Artículos 19 ó 34 (Véanse más abajo los párrafos referidos a esos aspectos).

El plazo para la rectificar un error evidente es de 26 meses desde la fecha de prioridad.

3.7 Material biológico depositado. Listado de secuencias

3.7.1 Material biológico depositado

3.7.1.1 Inclusión de la referencia del material biológico y/o de su depósito

Se entiende por material biológico depositado las informaciones facilitadas en una solicitud internacional respecto del depósito de material biológico en una institución de depósito, o respecto del material biológico así depositado.

El PCT no requiere la inclusión en la solicitud internacional de una referencia al material biológico. Simplemente prescribe los contenidos de toda “referencia al material biológico depositado” realizada en la solicitud, y cuándo debe ser aportada esa referencia. Ello implica que es el solicitante quien debe tener presente la necesidad de realizar dicha referencia cuando sea preciso divulgar la invención reivindicada en la solicitud de manera suficiente para que pueda ser realizada por un experto en la materia; es decir, cuando al menos la ley nacional de un Estado designado prevea la mención, con esa finalidad, de una referencia al material biológico depositado si la invención implica el uso de material biológico no accesible para el público. **El Anexo L** de la **Guía del Solicitante** incluye una relación de las Oficinas nacionales o regionales de los Estados contratantes cuyas leyes prevén la mención de una referencia al material biológico depositado a los fines del procedimiento de patentes. Los Anexos B1 y B2 de la Guía incluyen aquellas otras Oficinas nacionales o regionales cuyas leyes nacionales no prescriben tal referencia (en algunos casos incluyen información facilitada por dichas Oficinas sobre la posibilidad de hacer referencia en la solicitud internacional al depósito de material biológico aun cuando la ley nacional no lo prevea específicamente). Cuando una indicación (relativa al material biológico) se aporta de forma separada de la descripción y se recibe en la Oficina Internacional de la OMPI antes de la finalización de los preparativos técnicos de la publicación internacional, la fecha de recepción de esa indicación y la indicación misma se incluyen en la publicación de la solicitud internacional.

3.7.1.2 Efecto de la referencia al material biológico

Una referencia al material biológico depositado realizada conforme a los requisitos previstos en el PCT debe ser considerada por cada Oficina designada como una referencia que cumple los requisitos de la ley nacional aplicable en esa Oficina respecto de los contenidos de aquella referencia y del plazo para aportarlos.

3.7.1.3 Referencia realizada a los fines de varios o todos los Estados designados

Una referencia (al material biológico) puede ser realizada a los fines de todos o varios Estados designados. No obstante, el principio general es que, salvo indicación expresa y detallada en contrario, la referencia se considera realizada a los fines de todos los Estados designados. Las referencias a diferentes depósitos pueden realizarse a los fines de distintos Estados designados.

3.7.1.4 Indicaciones obligatorias que deben ser facilitadas respecto del depósito del material biológico

Existen dos tipos de indicaciones que pueden ser facilitadas:

- (1) Indicaciones específicas del Reglamento PCT propiamente dichas; e
- (2) Información complementaria notificada por la Oficina nacional (o regional) de un Estado designado y publicada en la **Sección de Notificaciones Oficiales del la Gaceta PCT**. Esta información complementaria puede referirse no sólo al depósito de material biológico, sino al material biológico como tal.

Las indicaciones de la primera categoría (1) son las siguientes:

- el nombre y la dirección de la institución de depósito en la que se ha efectuado el depósito
- la fecha del depósito del material biológico ante esa institución
- el número de orden atribuido al depósito por la institución

En cuanto a la segunda categoría (2), el **Anexo L** de la **Guía del Solicitante** recoge (en su caso), para cada Oficina nacional (o regional), toda información complementaria requerida para su aportación en la solicitud. Esta información debe ser aportada por el solicitante en el idioma de publicación (en el caso de la OEPM, en español).

3.7.1.5 Indicaciones relativas al material biológico como tal que deben ser facilitadas en la referencia

Las leyes de algunas Oficinas nacionales o regionales requieren que, además de las indicaciones sobre el depósito de material biológico, se facilite información sobre el material biológico en sí, como por ejemplo, una breve descripción de sus características, en la medida, al menos, en que el solicitante disponga de esa información. Estos requisitos deben ser cumplidos en las solicitudes internacionales respecto de las cuales dichas Oficinas nacionales o regionales sean Oficinas designadas, siempre y cuando los requisitos en cuestión hayan sido notificados a la Oficina Internacional de la OMPI y hayan sido publicados en la Sección de Noticias Oficiales de la Gaceta del PCT. El Anexo L, en su caso, recoge, para cada Oficina nacional (o regional), estos tipos de requisitos, notificados y publicados.

3.7.1.6 Plazo para facilitar las indicaciones

Si en el momento de presentación de la solicitud internacional no se incluye alguna de las indicaciones de una referencia al material biológico depositado, puede ser aportada a la Oficina Internacional de la OMPI dentro del plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, salvo que la Oficina Internacional haya sido notificada por la Oficina designada (en relación con sus solicitudes nacionales) respecto de la exigencia de que las indicaciones se realicen en un momento anterior (para que la notificación sea efectiva su publicación en la Sección de Noticias de la Gaceta PCT debe haberse realizado dos meses antes de la presentación de la solicitud internacional). Si tales indicaciones se aportan a la Oficina Internacional una vez expirado dicho plazo pero antes de la finalización de los preparativos técnicos de la publicación internacional, toda Oficina designada tendrá que considerar que las indicaciones se recibieron el último día del referido plazo de 16 meses (es decir, se considerarán recibidas dentro de plazo). Si se solicita la publicación anticipada todas las indicaciones tendrán que ser aportadas en el momento de realizar la solicitud pues cualquier Oficina designada podrá considerar que la aportación no se realizó en plazo. El Anexo L de la Guía del Solicitante en su caso, recoge, para cada Oficina nacional (o regional), información relevante sobre el plazo previsto para facilitar las indicaciones.

3.7.1.7 Consecuencias del incumplimiento del plazo para aportar una indicación

En la fase internacional del PCT no se realiza ningún control para determinar si una referencia ha sido realizada dentro del plazo prescrito. Sin embargo, cuando las indicaciones hayan sido recibidas después de la finalización de los preparativos técnicos de la publicación internacional, la Oficina Internacional de la OMPI notifica a las Oficinas designadas la fecha de recepción de las indicaciones que no fueron incluidas en la solicitud internacional en el momento de su presentación.

Si la ley nacional de una Oficina designada no requiere que la referencia o la indicación sea aportada en la solicitud internacional, no tiene ninguna consecuencia no incluir en la solicitud internacional la referencia al material biológico depositado (o cualquier indicación relativa a la misma) en el momento de su presentación –o incumplir el plazo para aportar una indicación–.

3.7.1.8 Modo de realizar la referencia

Se aconseja que la referencia al material biológico depositado se realice en la descripción.

Ahora bien, en la medida en que no se faciliten en la descripción las indicaciones sobre el depósito de material biológico, podrán ser aportadas en una hoja aparte. El Formulario PCT/RO/134 ha sido especialmente concebido para ese fin, por lo que se aconseja su utilización (consúltese el formulario en la **página Web de la OMPI**). Dicho formulario puede ser aportado con posterioridad a la presentación de la solicitud. Si se aporta junto con la solicitud, el Recuadro IX de la última hoja del Petitorio (lista de verificación) de la solicitud internacional debe incluir una referencia al respecto.

Algunas Oficinas designadas requieren que las indicaciones relativas al depósito de material biológico figuren en la descripción en la fecha de presentación de la solicitud (véase el Anexo L). En ese caso, si el formulario se aporta junto con la solicitud, es necesario que el formulario figure como **una de las hojas de la descripción**. En caso contrario, las indicaciones realizadas no serán tenidas en cuenta por dichas Oficinas designadas en la fase nacional. Si el formulario PCT/RO/134 se aporta con posterioridad a la presentación de la solicitud, debe ir acompañado de un escrito al efecto. El formulario puede ser cumplimentado, también, mediante la utilización del software PCT/SAFE para la presentación electrónica de solicitudes.

3.7.1.9 Institución de depósito en la que realizar el depósito del material biológico

Cada Oficina nacional (o regional) cuya ley nacional prevea el depósito de material biológico a los fines del procedimiento de patentes, notifica a la Oficina Internacional de la OMPI las instituciones de depósito ante las cuales se permite el depósito. Consúltese el Anexo L de la Guía del Solicitante.

Las instituciones de depósito nombradas por la OEPM a los fines del procedimiento previsto en la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo) son las siguientes:

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Universidad de Valencia
Parque Científico de la Universidad de Valencia
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (Valencia)
ESPAÑA

Banco Español de Algas (BEA)

Centro de Biotecnología Marina
Universidad de Las Palmas, Gran Canaria
Muelle de Taliarte s/n
35214 Telde
Las Palmas
ESPAÑA

3.7.1.10 Muestras de material biológico a disposición de las Administraciones Internacionales

Las Administraciones de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional no podrán exigir la entrega de muestras de material biológico depositado a los fines de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional, respectivamente.

3.7.1.11 Obtención por terceros de muestras de material biológico depositado

La entrega de muestras está regulada en las leyes nacionales aplicables por las Oficinas designadas. Sin embargo, la Regla **13bis.6** del PCT **prevé el aplazamiento**, hasta el inicio del procedimiento en la fase nacional, **de cualquier entrega de muestras** exigible en virtud de la ley nacional de cada una de las Oficinas designadas o elegidas (el procedimiento en la Oficina designada, salvo petición expresa del solicitante, no puede iniciarse antes de la expiración del plazo para entrar en la fase nacional, **Artículos 23 y 40** del PCT). No obstante, ese “efecto aplazamiento” deja de operar cuando concurre cualquiera de los dos supuestos siguientes:

- Si una vez publicada la solicitud internacional el solicitante realiza los pasos necesarios para entrar en la fase nacional ante la oficina designada;
- Si la publicación de la solicitud internacional ha sido realizada, y si dicha publicación, en virtud de la ley nacional aplicable por la Oficina designada, surte los mismos efectos que la publicación de una solicitud nacional (protección provisional).

3.7.2 Listados de secuencias

3.7.2.1 Requisitos del listado de secuencias

Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de una o más secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos, la descripción deberá incluir un listado de secuencias de conformidad con la norma prescrita en el **Anexo C** de las Instrucciones Administrativas (**Estándar para la Presentación de Listados de Secuencias de Nucleótidos y Aminoácidos en Solicitudes Internacionales en virtud del PCT**). El listado será presentado como parte separada de la descripción, conforme a dicho estándar. Si la solicitud internacional contiene la divulgación de un listado de secuencias, la “parte del listado de secuencias” de la descripción deberá encabezarse con el título “Listado de Secuencias”, y el listado deberá ir situado, preferentemente, al final de la descripción. Las hojas del listado de secuencias se numeran de forma independiente de la descripción, comenzando la numeración con el dígito 1, y de forma consecutiva. La parte principal de la descripción deberá repetir, en su caso, bajo el título “Texto Libre del Listado de Secuencias”, el texto libre contenido en el listado de secuencias.

3.7.2.2 Presentación del listado de secuencias

Una solicitud internacional que contenga un listado de secuencias (que forme parte de tal solicitud), puede presentarse en papel o en formato electrónico. En el caso de que la solicitud se presente en formato electrónico, la parte de la descripción relativa al listado de secuencias debe presentarse igualmente en ese formato. En ese caso, las hojas que componen el listado de secuencias no computan como hojas a los efectos del cálculo de la tasa de presentación internacional. El listado de secuencias será realizado en un formato legible por ordenador. Existen programas de ayuda para la elaboración correcta del listado de secuencias: uno de ellos es el programa BISSAP; el otro programa se denomina “**PatentIn**”. Estos programas **pueden descargarse** de forma gratuita en la página Web de la Oficina Europea de Patentes. De este modo, se puede generar fácilmente el formato correcto de presentación del listado de secuencias (un documento “.txt” o “.app”, sin convertirlo en PDF o cualquier otro formato).

En el caso de que la solicitud se presente en formato papel y la Administración Encargada de la Búsqueda Internacional exija una copia del listado de secuencias en formato electrónico, debe adjuntarse a la solicitud internacional dicha copia junto con la declaración confirmando que “la información registrada en el formato electrónico aportado en virtud de la **Regla 13ter** es idéntica al listado de secuencias contenida en la solicitud internacional tal como se presentó en formato papel”. Esta documentación, a los solos fines de la búsqueda internacional de conformidad con la Regla 13ter, debe presentarse ante la Oficina Receptora, que lo incluirá en la copia para la búsqueda transmitida a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

3.7.2.3 Listados de secuencias durante la búsqueda internacional

3.7.2.3.1 Requisitos especiales

Si la solicitud internacional incluye la divulgación de uno a más listados de secuencias y la Administración de Búsqueda Internacional considera que dicho listado no cumple con los requisitos exigidos en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, requerirá al solicitante para que aporte un listado que los cumpla (en particular, que se aporte en formato electrónico). **Este listado requerido por la Administración Internacional es a los solos efectos de la búsqueda internacional, y no formará parte de la solicitud internacional, Regla 13ter.1.e).** Los requisitos que exija una legislación nacional sólo pueden ser requeridos una vez iniciada la tramitación en la fase nacional.

3.7.2.3.2 Formatos electrónicos aceptados

Tal como se establece en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas se exige que la solicitud electrónica contenga una copia entera imprimible del listado de secuencias en formato electrónico, en un formato aceptado por la Administración de Búsqueda Internacional competente. La solicitud debe estar codificada en un archivo de texto que use IBM Code Page 437, IBM Code Page 932 o un código compatible (por ejemplo, para idiomas no alfanuméricos).

Como se ha indicado con anterioridad, se recomienda el uso del software “**PatentIn**”. El diskette o cualquier otro soporte aceptado por la Administración de Búsqueda debe tener un sello permanente sobre lo que ha sido mecanografiado, o manuscrito en letras mayúsculas, con el nombre del solicitante, el título de la invención, un número de referencia, la fecha en que los datos se han archivado, el sistema operativo informático y el nombre de la Administración competente.

En el caso de que el diskette o cualquier otro soporte se suministre después de presentada la solicitud internacional, las marcas deben, además, incluir la fecha de presentación de la solicitud y el número de solicitud.

3.7.2.3.3 Procedimiento para la aportación del listado de secuencias previo requerimiento

El requerimiento de la Administración de Búsqueda, Formulario PCT/ISA/225, en el que se indica que el listado de secuencias no cumple los requisitos exigidos en el Anexo C especificará el plazo para contestar. La Administración de Búsqueda puede condicionar la aportación del listado de secuencias al pago de una tasa de aportación tardía. La cuantía de dicha tasa no podrá exceder el 25% de la tasa de presentación internacional.

La aportación del listado de secuencias debe acompañarse de un escrito declarando que el listado no excede el contenido de lo divulgado en la solicitud internacional tal como fue presentada.

La búsqueda internacional realizada por la Administración de Búsqueda puede restringirse si el solicitante incumple el plazo para aportar el listado de secuencias.

3.7.2.3.4 Requisitos adicionales exigidos por la Administración de examen preliminar internacional u Oficinas designadas

Los requisitos exigidos a los efectos de la búsqueda internacional son los mismos que los exigidos a efectos del examen preliminar internacional y, por lo tanto, también podrá requerir al solicitante para que aporte un listado de secuencias que cumpla con dichos requisitos.

En cuanto a las Oficinas designadas, éstas no pueden exigir al solicitante que aporte un listado de secuencias diferente de aquel que cumpla los requisitos del **Anexo C de las Instrucciones Administrativas**. Si una Oficina designada considera que el listado de secuencias no cumple los estándares de dicho Anexo y/o no están en formato electrónico, puede requerir al solicitante para que aporte un listado que cumpla con tales requisitos (véase a este respecto los Capítulos Nacionales de la Guía del Solicitante PCT).



04 | La búsqueda internacional

Una de las actuaciones más importantes de la fase internacional es la realización del Informe de Búsqueda Internacional y la Opinión Escrita. Estas dos actuaciones son competencia de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional.

Según establece el **Artículo 16 del Tratado PCT**, podrán ser Administración de Búsqueda internacional las oficinas nacionales o las oficinas intergubernamentales, cuyas funciones incluyan el establecimiento de informes de búsqueda documental sobre el estado de la técnica respecto de invenciones objeto de solicitudes.

La designación de una Oficina nacional o de una Organización intergubernamental como Administración de Búsqueda Internacional ha de realizarla la **Asamblea de la Unión PCT**, y deberá estar sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de tipo material por parte de dicha oficina u organización, contemplados en el Reglamento PCT. Esta designación se hace por un período de tiempo determinado que podrá ser prorrogado. El nombramiento está condicionado al consentimiento de la Oficina de que se trate, y a la conclusión de un Acuerdo entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, que debe ser aprobado por la Asamblea

En la actualidad, son Administración de Búsqueda Internacional:

Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, el Instituto Nórdico de Patentes, Japón, la Oficina Europea de Patentes, Rusia y Suecia.

Los nacionales españoles o los residentes en España pueden designar como Administración encargada de la búsqueda internacional tanto a la OEPM como a la Oficina Europea de Patentes. Corresponde al solicitante elegir una u otra Oficina en el momento de presentar la solicitud, teniendo en cuenta que si opta por la Oficina Europea de Patentes deberá presentar una traducción de la solicitud a uno de los idiomas oficiales de dicha Oficina, alemán, francés e inglés.

4.1 España, Administración de Búsqueda Internacional

La Oficina Española de Patentes y Marcas actúa como Administración de Búsqueda Internacional desde el año 1995. Es competente respecto de las solicitudes redactadas en español presentadas por los residentes en España, así como de las solicitudes internacionales presentadas en Oficinas receptoras que tengan por idioma oficial el español y que hayan designado a la OEPM como Administración encargada de la búsqueda internacional.

La OEPM actúa como Administración de búsqueda internacional para las solicitudes internacionales presentadas en Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

Desde el año 1995 hasta marzo del 2009, la OEPM, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Sueca de Patentes han cooperado en el marco de un Acuerdo sobre armonización de las búsquedas internacionales.

En la actualidad, todas las Administraciones internacionales de ámbito europeo han establecido acuerdos de cooperación con la Oficina Europea de Patentes.

La OEPM, en su actuación como Administración encargada de la búsqueda internacional dispone de una **Carta de Servicios** en la que ha adquirido una serie de compromisos con los solicitantes en cuanto al cumplimiento de plazos y otros aspectos de la búsqueda internacional.

Relacionado con ello, pero en el marco de un proyecto más ambicioso, desde el año 2007 la OEPM ha establecido un Plan de Calidad bajo la Norma internacional ISO 9001, plan que ha sido certificado por la entidad AENOR. El **Plan de Calidad de la OEPM** abarca sus actividades como Oficina receptora, Administración de Búsqueda y Examen Preliminar Internacional, así como los Servicios de Vigilancia Tecnológica. La página Web de la OEPM contiene **un portal** con información específica sobre dicho Plan de Calidad.

4.2 Procedimiento de búsqueda

El objetivo de la búsqueda internacional es descubrir **“el estado de la técnica pertinente”**. De conformidad con la definición del PCT, el estado de la técnica está constituido por todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de dibujos) **antes de la fecha de presentación internacional**. El estado de la técnica es **pertinente** si es susceptible de ser tomado en consideración para determinar si la invención objeto de la solicitud de patente es nueva y tiene actividad inventiva.

La búsqueda se lleva a cabo en la llamada **“documentación mínima PCT”**, sobre la base de las reivindicaciones, teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, si los hubiera, y sobre cualquier otro tipo de documentación que tengan a su disposición las Administraciones de Búsqueda.

Para llevar a cabo su tarea las Administraciones de búsqueda deben ceñirse a lo establecido en el Tratado, el Reglamento y las **Directrices de Búsqueda Internacional y Examen Preliminar PCT**.

En primer lugar, para poder proceder a la búsqueda, la Administración de búsqueda identifica el objeto de la invención. Cuando la solicitud internacional **sea tan poco clara** que no se pueda efectuar una búsqueda provechosa, la Administración de búsqueda realiza una declaración en el sentido de que no establecerá el Informe de búsqueda. El requisito de la claridad de la descripción y las reivindicaciones está regulado en los Artículos **5 y 6** del Tratado, y en las reglas **5 y 6** del Reglamento PCT.

Tampoco emite dicho Informe si el objeto de la solicitud corresponde a uno de los supuestos indicados en la **Regla 39** del Tratado PCT, supuestos respecto de los cuales la Administración de búsqueda podrá negarse a realizar la búsqueda (esta circunstancia viene especificada en el Acuerdo que cada Administración de Búsqueda tiene firmado con la OMPI).

Las materias especificadas en dicha regla son las siguientes:

- Las teorías científicas y matemáticas
- Las variedades vegetales, las razas animales o los procedimientos esencialmente biológicos de producción de plantas o animales, distintos de los procedimientos microbiológicos, y los productos de dichos procedimientos
- Los planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego
- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico
- Las simples presentaciones de información
- Los programas de ordenador, en la medida en que la Administración encargada de la Búsqueda Internacional no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica respecto de tales programas

Cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional considera que la solicitud se refiere a una invención relacionada con las materias indicadas, o estima que no puede llevar a cabo una búsqueda provechosa debido a que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen con los requisitos prescritos, el solicitante recibe una declaración de no-realización de la búsqueda a través del formulario **PCT/ISA/203** (declaración en virtud del **Artículo 17.2.a)**). La declaración por la cual la Administración encargada de la búsqueda internacional no realiza la búsqueda prevista en el Tratado no presupone que el procedimiento se paralice, ni que la solicitud se tenga por retirada. Dicha declaración se publica junto con la solicitud internacional, y el solicitante puede continuar el procedimiento internacional, o entrar, si lo desea, en la fase nacional ante las Oficinas designadas. Es importante que los solicitantes conozcan estos aspectos dado que, a pesar de no llevarse a cabo la búsqueda internacional, no procede la devolución de la tasa de búsqueda pagada.

4.3 Determinación del requisito de la unidad de invención

El Tratado PCT establece que cada solicitud deberá estar relacionada con una sola invención o con un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general (“**exigencia de unidad de la invención**”). Cuando se reivindique un grupo de invenciones en la misma solicitud internacional, sólo se considerará observada la exigencia de unidad si entre estas invenciones existe una relación técnica relativa a uno o varios elementos particulares idénticos o correspondientes. Es competencia de la Administración encargada de la búsqueda internacional determinar si la solicitud cumple ese requisito.

Si la Administración de búsqueda estima que el requisito no se cumple, lo notifica al solicitante a través del **Formulario PCT/ISA/206**, y le requiere el pago de tantas tasas adicionales como invenciones se hayan identificado en la solicitud, salvo que la Administración pueda efectuar una búsqueda completa para todas las

invenciones sin que ello represente un esfuerzo adicional importante. Si ése fuera el caso, no se pedirá el pago de tasas adicionales.

La Administración encargada de la búsqueda internacional establecerá el informe de búsqueda internacional sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (“invención principal”) y, si las tasas adicionales requeridas han sido pagadas en el plazo prescrito, sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con las invenciones para las que hayan sido pagadas dichas tasas.

El solicitante puede optar por pagar las tasas requeridas o, si no está de acuerdo con la opinión de la Administración de búsqueda, puede optar por **pagar las tasas bajo “protesta”**. En este caso, un **comité de revisión** deberá evaluar los argumentos del solicitante y decidir sobre la falta de unidad de invención. Si el comité no comparte la opinión del examinador que realizó la búsqueda y considera que la protesta está justificada, **ordenará la devolución total o parcial de las tasas adicionales (Regla 40.2c)**. El solicitante puede pedir que el texto de la protesta y la decisión de la Administración de la búsqueda **se comuniquen, junto con el informe de búsqueda, a las Oficinas designadas**.

En efecto, la incidencia en las Oficinas designadas del incumplimiento del requisito de la unidad de invención merece comentarse brevemente. El Tratado permite que la legislación nacional de cualquier Estado designado pueda establecer que, cuando la Oficina nacional de ese Estado estime justificada la invitación de la Administración encargada de la búsqueda internacional para pagar las tasas adicionales, y cuando el solicitante no hubiera pagado todas las tasas adicionales, las partes de la solicitud internacional que, consecuentemente, no hayan sido objeto de búsqueda, **se consideren retiradas a los efectos de ese Estado, a menos que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado**.

4.4 Contenido del informe de búsqueda

El informe de búsqueda internacional, **Formulario PCT/ISA/210**, contiene las **citas** de los documentos considerados relevantes, la clasificación del objeto de la invención según la **Clasificación Internacional de Patentes, y la indicación de los campos** buscados. En él se identifican las reivindicaciones a las que se refieren los documentos citados y las **categorías** asignadas a cada documento en función de su relevancia respecto a la novedad y a la actividad inventiva de la invención. El Informe en sí no contiene opinión alguna o argumentación sobre la patentabilidad.

Cuando la Administración de búsqueda ha determinado que la solicitud no cumple el requisito de la unidad de invención, el Informe incluirá el **razonamiento de falta de unidad de invención**, así como la identificación de las invenciones para las que finalmente se ha realizado la búsqueda internacional.

El informe de búsqueda contiene también indicaciones sobre el **título de la invención y el resumen** aportados por el solicitante. Si la Administración de búsqueda los considera inadecuados, puede establecer un nuevo título de la invención, o un nuevo resumen.

Una vez elaborado el informe de búsqueda, la Administración lo envía al solicitante junto con una copia de los documentos citados, más **la opinión escrita**. El envío incluye el **Formulario PCT/ISA/220**, una **comunicación de carácter informativo** sobre los pasos que el solicitante puede dar a partir de la recepción del informe de búsqueda. Finalmente, la Administración también envía una copia del informe o de la declaración de no realización de la búsqueda a la Oficina Internacional para su publicación.

4.5 La opinión escrita

Como se ha indicado anteriormente, el informe de búsqueda internacional no contiene propiamente opinión alguna o argumentación sobre la patentabilidad de la invención a que se refiere la solicitud internacional. Por ello, junto a ese informe, la Administración encargada de la búsqueda emite, respecto de cada solicitud, la denominada **opinión escrita (Formulario PCT/ISA/237)**. Se trata de una opinión **preliminar y no vinculante**, sobre si la invención parece ser nueva, implica actividad inventiva y tiene aplicación industrial. Es decir, sobre los tres requisitos básicos de patentabilidad. El ámbito de esta opinión escrita es similar al de la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional (véase más abajo el apartado correspondiente), y su contenido está estructurado en los siguientes puntos:

- Base de la Opinión (sobre qué materia se realiza la opinión)
- Prioridad (Incluye información sobre el documento de prioridad, en su caso)
- Falta de formulación de la opinión (se cumplimenta en aquellos casos en los que no se puede formular opinión para una o más reivindicaciones)
- Falta de unidad de invención
- Opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial
- Otros documentos citados
- Defectos detectados en la solicitud
- Observaciones sobre la claridad de la invención y la congruencia de las reivindicaciones respecto de la descripción y los dibujos

Se ha indicado que la opinión escrita es **preliminar y no vinculante**. En efecto, hasta el año 2004, la opinión escrita era un mecanismo propio del examen preliminar internacional. Sin embargo, con el fin de romper la separación entre búsqueda y examen, desde entonces la opinión escrita se ha incorporado a la fase de búsqueda internacional. Por esa razón, se puede decir que la opinión escrita se emite de forma temprana dentro del procedimiento internacional.

Por otro lado, la opinión escrita no es vinculante ni para el solicitante ni para las Oficinas designadas. De hecho, permanece confidencial hasta la expiración del plazo de 30 meses desde la prioridad. A partir de ese momento, puede ser comunicada a las Oficinas designadas, aunque el solicitante puede también pedir que la comunicación se efectúe antes del fin de dicho plazo. En consecuencia, es importante destacar que la opinión escrita no se publica con la solicitud y el informe de búsqueda.

En caso de que el solicitante no opte por presentar una solicitud de examen preliminar internacional, la opinión escrita de la Administración de la búsqueda será la base para que la Oficina Internacional emita, en nombre de esa Administración, el denominado **Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (Capítulo I del PCT) (IPRP, Capítulo I)**, que se comunica a todas las Oficinas designadas, con los **comentarios informales** del solicitante, en su caso (véase más abajo en qué consisten los “comentarios informales”). El IPRP (Capítulo I) se pone a disposición del público al cabo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad.

4.6 Opciones del solicitante a partir de la recepción del informe y la opinión escrita

El informe de búsqueda internacional y la opinión escrita llegan a manos del solicitante en un período máximo aproximado de entre tres a cinco meses (o de diez si no se reivindica la prioridad de un depósito anterior en la solicitud), a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

Esta información, de la que dispone el titular de una solicitud internacional PCT con la antelación indicada, permite evaluar las posibilidades de obtener protección para la invención y, en especial, el grado de patentabilidad real de la misma. De este modo, el solicitante dispone de suficientes elementos de juicio para tomar decisiones acerca de la inversión que pudiera requerir la protección internacional de su invención.

Si el informe de búsqueda internacional es favorable a la patentabilidad de la invención contenida en la solicitud internacional, el solicitante puede decidirse por continuar la tramitación de la misma ante las **Oficinas designadas**. Esa es una de las opciones del solicitante. Sin embargo, el Tratado y el Reglamento ponen a su disposición varias formas de “reaccionar” al informe de búsqueda y la opinión escrita. Dichas opciones **son complementarias y no excluyentes**:

- Presentación de comentarios informales a la opinión escrita
- Modificación de las reivindicaciones conforme al Artículo 19 del Tratado
- Presentación de una solicitud de Examen Preliminar Internacional

4.6.1 Comentarios informales a la opinión de la Administración de la búsqueda

El PCT, de manera explícita, no permite entablar ante la Administración de búsqueda internacional ninguna forma de diálogo entre el solicitante y el examinador. Sin embargo, por decisión de la Asamblea de la Unión PCT, es posible, si el solicitante desea hacerlo, enviar **sobre una base informal** comentarios por escrito a la Oficina Internacional. En el caso de que el solicitante no presente una petición de examen, esos comentarios informales le permiten plantear en la fase internacional las cuestiones suscitadas en la opinión escrita de la Administración de búsqueda. **En definitiva, la finalidad de los comentarios informales consiste en permitir que el solicitante pueda expresar su punto de vista sobre la opinión escrita**, sobre todo si no desea solicitar el examen preliminar internacional.

Aunque el Reglamento del PCT no contempla disposiciones específicas relativas al envío de tales “comentarios informales”, el solicitante debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Los comentarios deben ser **enviados a la Oficina Internacional**, y no a las Administraciones de Búsqueda o Examen
- Los “comentarios informales” deben ser **identificados con claridad como tales**, por ejemplo, encabezando el escrito en el que se desarrollan con el literal “**Comentarios Informales**”
- **Deben ser remitidos independientemente** y de forma adicional a **cualquier modificación efectuada en virtud del Artículo 19 del PCT**, sin que sea necesario que, en el caso de que ambos documentos se presenten, las modificaciones hagan referencia a los “comentarios informales”
- La Oficina Internacional envía al solicitante un recibo sobre los comentarios informales a ella dirigidos

Aunque no existe un plazo para el envío de los comentarios informales, se sugiere que se realice entre la fecha de expedición de la opinión escrita de la Administración de búsqueda y el vigésimo octavo mes desde la fecha de prioridad.

Corresponde a la Oficina Internacional comunicar dichos comentarios informales a las Oficinas designadas, **que pueden decidir si los toman en consideración o no**. La Oficina Internacional no envía los comentarios ni a la Administración de búsqueda ni a la Administración de examen preliminar internacional. Sólo en caso de que el solicitante opte por pedir la realización del Examen Preliminar, deberá enviar esos comentarios directamente a la Administración de examen para que los tome en consideración.

4.6.2 Modificación de las reivindicaciones conforme al Artículo 19 del PCT

Después de recibir el informe de búsqueda internacional, el solicitante puede **modificar las reivindicaciones** de la solicitud internacional, presentando las modificaciones en la Oficina Internacional. Al mismo tiempo, en virtud del Artículo 19, véase también la **Regla 46**, el solicitante puede presentar **una breve declaración** explicando las modificaciones, e indicando los efectos que tales modificaciones pudieran tener en la descripción y los dibujos.

Si en el momento de la presentación de las modificaciones conforme al Artículo 19, ya se hubiera presentado una solicitud de Examen Preliminar Internacional, el solicitante, de modo preferente, al mismo tiempo en que presenta las modificaciones a la Oficina Internacional, presentará también una copia de esas modificaciones a la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional, de la declaración y de la carta exigida.

Las modificaciones **no podrán exceder la divulgación** contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada. El incumplimiento de esta norma no tiene consecuencias en un Estado designado cuya legislación nacional permita que las modificaciones excedan dicha divulgación.

El plazo para presentar la modificación de las reivindicaciones será de dos meses desde la fecha en que la Administración encargada de la búsqueda internacional haya enviado el informe de búsqueda internacional a la Oficina Internacional y al solicitante, o de 16 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que

venza más tarde; no obstante, cualquier modificación efectuada conforme al Artículo 19 que llegue a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo aplicable, se considerará que ha sido recibida por la Oficina Internacional el último día de ese plazo si se recibe antes de la finalización de los preparativos técnicos de la publicación internacional (véase más arriba lo relativo al cálculo temporal de dichos preparativos).

La declaración mencionada en el Artículo 19 se realizará en el idioma en que se publique la solicitud internacional (en el caso de las solicitudes presentadas en la OEPM, en español), y no deberá exceder de 500 palabras si se hace en inglés o se traduce a ese idioma. Esta declaración deberá identificarse como tal mediante un título, utilizando preferentemente las palabras “**Declaración conforme al Artículo 19.1)**” o su equivalente en el idioma de la declaración.

La declaración no deberá contener ningún comentario denigrante sobre el informe de búsqueda internacional o sobre la pertinencia de las citas que figuren en él. Sólo podrá referirse a citas relativas a una reivindicación determinada y contenidas en el informe de búsqueda internacional en relación con una modificación de esa reivindicación.

Un aspecto muy importante es la **forma de modificar las reivindicaciones**. Cuando efectúe modificaciones con arreglo al Artículo 19, el solicitante deberá presentar una o varias hojas de reemplazo que contengan **un juego completo de las reivindicaciones** en sustitución de todas las reivindicaciones originalmente presentadas.

La hoja o las hojas de reemplazo deberán ir acompañadas de una carta o escrito en la que:

- Se identifiquen las reivindicaciones que, debido a las modificaciones, difieran de las reivindicaciones originalmente presentadas, y se llame la atención sobre las diferencias entre las reivindicaciones originalmente presentadas y las reivindicaciones modificadas
- Se identifiquen las reivindicaciones originalmente presentadas que, como consecuencia de las modificaciones, hayan sido canceladas
- Se indiquen las razones de las modificaciones en la solicitud tal como fue presentada

Por último, en lo que se refiere a la modificación de las reivindicaciones ante la Oficina Internacional, consúltese la Regla 46.

4.6.3 Presentación de una solicitud de examen preliminar internacional

La presentación de una solicitud de Examen Preliminar Internacional es, tal y como descriptivamente se desarrolla en este folleto, la tercera de las opciones del solicitante una vez recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita. Sobre sus características, consúltese más abajo el apartado específico de este folleto.

4.7 Utilización de los resultados de una búsqueda anterior

Como ya se ha indicado al explicar el Recuadro VII del Petitorio de la solicitud, el solicitante puede hacer valer los resultados de una búsqueda anterior realizada por la OEPM, por una Oficina nacional o por otra Administración Internacional PCT. El beneficio para el solicitante reside en la devolución de una parte de lo pagado en concepto de tasa de búsqueda internacional. Respecto de los solicitantes que actúen ante la OEPM, el caso más frecuente de búsquedas anteriores invocadas será el referido a la búsqueda del **Informe sobre el Estado de la Técnica, IET**, previsto en la Ley 11/1986, de Patentes. En estos casos, la devolución del importe de la tasa de búsqueda internacional será del 50% o del 100%. La devolución se realizará siempre previa petición expresa del interesado. Si la búsqueda ha sido realizada por una Oficina nacional o por otra Administración Internacional, el importe a devolver será determinado por la OEPM, y su cuantía se fijará en la medida en que haya podido aprovechar los resultados de la búsqueda anterior. La búsqueda previa representada por el denominado “Informe Tecnológico de Patentes” no se podrá invocar a los efectos comentados en el presente párrafo. Para hacer valer los resultados de una búsqueda anterior el solicitante debe indicar en el Recuadro VII del petitorio los datos básicos de dicha búsqueda:

- Fecha de presentación (de la solicitud sobre la que se realizó la búsqueda)
- Número de la solicitud
- País (u oficina regional)

4.8 La búsqueda complementaria

En enero de 2009 entró en vigor un aspecto novedoso en el marco del PCT. Se trata de un sistema por el cual, en adición a la búsqueda internacional “principal”, los solicitantes pueden pedir a aquellas Administraciones que participen en él la realización de **una o más búsquedas complementarias**. Se debe destacar que dichas búsquedas **no sustituyen a la búsqueda internacional propiamente dicha** (la búsqueda principal), sino que **la completan o perfeccionan**. Este aspecto es substancial, pues como se verá a continuación, el ámbito de cada tipo de búsqueda está delimitado. Con la introducción del nuevo sistema se persiguen los siguientes objetivos:

- Reducir la probabilidad de que en la fase nacional aparezca un nuevo estado de la técnica
- Permitir que los solicitantes obtengan un informe de búsqueda adicional que contemple **la creciente diversidad lingüística** que en la actualidad se observa en el estado de la técnica

La búsqueda internacional complementaria está disponible únicamente en la medida y dentro de las limitaciones especificadas por las Administraciones participantes en el nuevo sistema.

La petición de búsqueda complementaria debe realizarse **ante la Oficina Internacional**, en el plazo de 19 meses a contar desde la fecha de prioridad. Las tasas prescritas (tasa de búsqueda complementaria y tasa de tramitación de la búsqueda complementaria) se deberán pagar **a la Oficina Internacional**, dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de recepción de la petición de búsqueda complementaria. Si el idioma de la solicitud internacional no es un idioma aceptado por la Administración de la búsqueda complementaria, el solicitante deberá presentar una traducción de la solicitud al idioma o a uno de los idiomas de la Administración.

4.8.1 Aspectos más relevantes del procedimiento de búsqueda

- La búsqueda complementaria se realiza sobre la base de la solicitud internacional tal y como ha sido presentada, el informe de búsqueda (principal) y la opinión escrita (si la Administración los recibe antes de iniciar la búsqueda complementaria). Por ello, **las modificaciones del Art. 19 y/o 34 no se consideran a los efectos de la búsqueda complementaria**
- Si la Administración de búsqueda principal ha señalado falta de unidad de invención, el solicitante podrá pedir a la Administración de búsqueda complementaria que la búsqueda se efectúe sobre una invención distinta de la señalada como invención principal
- No obstante, la Administración de búsqueda complementaria puede determinar si la solicitud cumple el requisito de la unidad de invención. En el supuesto de que considere que no cumple el requisito, la Administración realiza el informe de búsqueda internacional complementaria respecto de las partes de la solicitud internacional relacionadas con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (“invención principal”). Del mismo modo, notifica al solicitante su opinión de que la solicitud internacional incumple la exigencia de la unidad de invención. El solicitante puede pedir que se revise dicha opinión
- La Administración de la búsqueda complementaria puede declarar la no realización de la búsqueda sobre invenciones no buscadas por la Administración principal, o cuando ésta haya efectuado la declaración del **Art. 17.2** del PCT (no establecimiento del informe de búsqueda internacional en determinados casos (véase, más arriba el apartado correspondiente)
- El informe de búsqueda complementaria **no va acompañado de una opinión escrita** similar a la que emite la Administración de búsqueda internacional. No obstante, el informe de búsqueda complementaria puede contener **explicaciones** con respecto a las citas de los documentos considerados pertinentes, o respecto del alcance de la búsqueda internacional complementaria
- El plazo para el establecimiento del informe de búsqueda complementaria es **de 28 meses desde la prioridad**
- Dicho informe se envía al solicitante y a la Oficina Internacional. Es importante destacar que el informe no se publica, pero se notifica a las Oficinas designadas bajo las mismas normas que regulan la comunicación del informe de búsqueda internacional

05 | La publicación internacional de la solicitud

La publicación internacional de la solicitud corresponde a la Oficina Internacional. Esta publicación se realiza lo antes posible una vez expirado el plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad. La publicación puede efectuarse antes de dicho plazo, previa solicitud expresa del solicitante.

La publicación internacional se compone del texto completo de la solicitud internacional tal como fue presentada. Sin embargo, el formulario de petitorio (PCT/RO/101) no se publica, sino que se sustituye por una portada que contiene los datos bibliográficos esenciales de la solicitud internacional extraídos del formulario del petitorio. La publicación internacional incluye también el informe de búsqueda internacional y cualquier modificación de las reivindicaciones presentadas por el solicitante en virtud del Artículo 19. La publicación de la solicitud internacional se efectúa exclusivamente de forma electrónica. Las solicitudes internacionales publicadas se pueden visualizar, descargar e imprimir desde la **página web de la OMPI**.

<http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf>

Para acceder a una solicitud concreta a través del enlace anterior, introdúzcase en el campo “Front Page” el número completo de la solicitud internacional, tecleado con el siguiente formato: PCT/ES2012/123456.

La solicitud internacional se publica en el idioma de presentación si la solicitud fue presentada en uno de los idiomas de publicación, es decir, alemán, árabe, coreano, chino, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso.

Si la solicitud internacional no se publica en inglés, la publicación de la solicitud incluye una traducción al inglés del título de la invención, del resumen y del informe de búsqueda internacional.

El efecto jurídico de la publicación internacional depende de la legislación nacional del Estado designado. Si, en virtud de una legislación nacional de un Estado, se concede una “protección provisional” a las solicitudes nacionales después de su publicación, las solicitudes internacionales publicadas reciben la misma protección en dicho Estado. Estos efectos pueden hacerse depender, por parte de un Estado designado, de la aportación de una traducción al idioma que sea oficial en ese Estado cuando dicho idioma sea diferente al de publicación internacional, en cuyo caso, los efectos de la publicación se posponen hasta la fecha de presentación de dicha traducción. En el caso de las solicitudes internacionales publicadas en español, en virtud del Artículo 16 del R. D. 1123/1995, de 3 de julio, disfrutan de los mismos beneficios que los previstos en la Ley de Patentes para las solicitudes españolas de patente de invención.

La publicación de la solicitud internacional se hace pública como parte integrante de la *Gaceta del PCT* en el siguiente enlace: **<http://wipo.int/pctdb>**

La *Gaceta del PCT* se publica únicamente de forma electrónica. Es posible generar índices semanales por número de publicación, número de solicitud, clasificación IPC y nombre del solicitante. Se puede visualizar un sumario de la información de cada solicitud internacional publicada o republicada que contiene los datos bibliográficos, todos los dibujos que aparecen en la primera página de la publicación de la solicitud internacional y el resumen, así como notificaciones relativas a la solicitud internacional en cuestión.

La *Gaceta del PCT* es el órgano en el que la Oficina Internacional publica semanalmente las solicitudes internacionales (los jueves es el día normal de publicación). Ésta contiene no solamente avisos e índices relativos a la publicación de las distintas solicitudes internacionales, sino también cualquier otra información de carácter general relativa al procedimiento internacional, a las distintas Oficinas o Administraciones Internacionales PCT.

La Oficina Internacional se encarga también de la comunicación de la solicitud internacional a las Oficinas designadas (**Artículo 20**). Esta comunicación se efectúa a petición y en el momento solicitado por las Oficinas designadas, al mismo tiempo que la publicación internacional de la solicitud. Se informa al solicitante de esa comunicación a través de los (Formularios PCT/IB/308 (Primera Notificación) y PCT/IB/308 (Notificaciones Segunda y Adicionales).

La Oficina Internacional utiliza la publicación de la solicitud internacional para efectuar la comunicación de la solicitud internacional a las Oficinas designadas.

06 | El examen preliminar internacional

El **Capítulo II** del Tratado regula el examen preliminar internacional que se elabora por las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional. Este examen establece una opinión previa y no vinculante sobre si la invención reivindicada parece reunir los requisitos de novedad, actividad inventiva (no obviedad) y aplicación industrial. Este examen sólo se realiza previa solicitud por parte del solicitante. Es decir, **el solicitante puede, a su libre elección, presentar o no la petición** de examen preliminar.

Según establece el **Artículo 32 del Tratado**, podrán ser Administración de examen preliminar internacional las oficinas nacionales o las oficinas intergubernamentales con experiencia en la realización de exámenes en los sectores técnicos adecuados. La designación de una oficina nacional o intergubernamental como Administración de Examen Preliminar Internacional se realiza por **la Asamblea de la Unión PCT**, siempre que reúna los requisitos exigidos en el Reglamento PCT.

En la actualidad, son Administración de examen preliminar internacional las mismas que Administración de Búsqueda Internacional, esto es:

Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, el Instituto Nórdico de Patentes, Japón, la Oficina Europea de Patentes, Rusia y Suecia.

Los nacionales españoles o los residentes en España pueden designar como Administración encargada del examen preliminar internacional tanto a la OEPM como a la Oficina Europea de Patentes. Corresponde al solicitante elegir una u otra Oficina en el momento de presentar la solicitud de examen preliminar, teniendo en cuenta que si opta por la Oficina Europea de Patentes deberá presentar una traducción de la solicitud a uno de los idiomas oficiales de dicha Oficina, alemán, francés e inglés.

6.1 España, Administración de Búsqueda Internacional

Desde 1997 España se halla vinculada por el Capítulo II del PCT, produciendo los siguientes efectos:

- a. Los nacionales o residentes en España están facultados para pedir que se realice el examen preliminar internacional a sus solicitudes internacionales.
- b. España puede ser elegida en la petición de examen.

Por otro lado la Oficina Española de Patentes y Marcas actúa como Administración encargada del examen preliminar internacional desde el 1 de junio de 2003. A partir de ese momento, tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la propia OEP serán competentes para la realización del Examen Preliminar de las solicitudes internacionales presentadas por españoles o residentes en España.

6.2 Petición de examen preliminar internacional

El objetivo del examen es elaborar una opinión, preliminar y no vinculante, acerca de si la invención parece ser nueva, implica actividad inventiva y si es susceptible de aplicación industrial. Es una opinión “**preliminar**” puesto que la opinión final se produce en la fase nacional por la Oficina nacional o regional. Y es “**no vinculante**” porque ninguna Oficina elegida está obligada por su contenido.

Como se ha indicado más arriba, la petición de examen preliminar internacional es **opcional**, pues como se ha indicado anteriormente esta petición es una de las opciones de que dispone el solicitante una vez recibidos el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita.

La solicitud de examen preliminar internacional se realiza en el **formulario PCT/IPEA/401** y debe **presentarse ante la Administración de examen preliminar competente**. Cada Oficina Receptora determina una o más Administraciones competentes para realizar el examen preliminar de las solicitudes internacionales que dicha Oficina receptora recibe. La OEPM, como Oficina receptora, ha designado a la OEPM y a la Oficina Europea de Patentes como Administraciones de examen preliminar competentes.

En el caso de que el solicitante opte por la OEPM como Administración encargada del examen preliminar, la petición debe formularse en español, sin necesidad de aportar traducción alguna. Por el contrario, si la Administración elegida es la OEP, la petición deberá estar formulada en uno de los tres idiomas oficiales de la OEP, inglés, francés o alemán, y se deberá aportar una traducción de la solicitud internacional, que debe incluir cualquier modificación efectuada bajo los Artículos 19 ó 34 del Tratado.

La petición debe presentarse en el **plazo** de 3 meses desde la fecha de expedición del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita (o de la declaración del Artículo 172.a)), o de 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el que expire más tarde.

Como se ha indicado en los apartados iniciales, la fase internacional pospone la entrada ante las oficinas nacionales hasta un plazo de treinta meses desde la fecha de prioridad. Sin embargo, algunos Estados han notificado a la Oficina Internacional una incompatibilidad de esta disposición del PCT con su legislación nacional; por tanto, en estos países, si se desea posponer la entrada en la fase nacional hasta los treinta meses desde la fecha de prioridad, la petición de examen preliminar debe ser presentada dentro del plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad. En la actualidad sólo tres Estados están afectados por dicha limitación: Luxemburgo, Uganda y Tanzania.

La presentación de la petición de examen preliminar tiene como **efecto** la elección automática de todos los Estados que han sido designados en la solicitud internacional y que están sujetos al Capítulo II del Tratado. No obstante, cuando el solicitante haya renunciado a determinados Estados designados, éstos no podrán ser elegidos. Por otro lado, también es posible renunciar a la elección de algún Estado después de la presentación de la petición. En este último caso, el Estado será retirado como Estado elegido, pero no como Estado designado, por lo que la fase nacional se podrá iniciar ante su Oficina nacional de patentes, pero no podrá disponer de los resultados del examen preliminar internacional.

6.2.1 Requisitos de la petición

La petición de examen preliminar internacional se realiza en el **Formulario PCT/IPEA/401** en el que se deben indicar los datos esenciales de la solicitud internacional respecto de la que se desea realizar el examen preliminar internacional. El formulario dispone de una nota explicativa que deben leerse detenidamente. A continuación se incluyen comentarios sobre algunos de los recuadros en que se divide el formulario.

6.2.1.a) Recuadro II. Solicitantes

Si sólo hay un solicitante, debe ser nacional o residente de un Estado vinculado al Capítulo II del Tratado. En el caso de varios solicitantes, basta con que uno de ellos sea nacional o residente en un Estado sujeto al Capítulo II para poder solicitar el examen preliminar internacional.

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los datos del/los solicitante/s son los mismos que los establecidos para el petitorio (véase a este respecto el apartado correspondiente del presente folleto).

6.2.1.b) Recuadro IV. Base del examen preliminar internacional. Declaración relativa a las modificaciones

El solicitante, después de recibir el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita, puede modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional, presentando las modificaciones a la Oficina Internacional (**Artículo 19 del Tratado**). Pero además, el solicitante, en virtud del Artículo 34.2.b) del Tratado, puede **modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos**. Estas modificaciones se pueden presentar tanto antes del inicio del examen como posteriormente, siempre que se presenten antes de la elaboración del informe sobre patentabilidad y en tiempo suficiente para que puedan ser tenidas en cuenta por la Administración de Examen.

Dado que puede haber varias versiones de los documentos de la solicitud (tal como fue originalmente presentada, modificada en virtud del Artículo 19 y/o modificada en aplicación del Artículo 34) es muy importante indicar en la petición de examen preliminar cuál de las versiones va a ser objeto del examen.

Para estos casos, el Recuadro IV de la solicitud dispone de unas casillas para indicar **sobre qué documento** desea el solicitante que la Administración de examen preliminar internacional efectúe el examen. Sólo de esta manera la Administración de Examen podrá identificar los documentos que le van a servir de base para el examen preliminar internacional. Esta indicación se podrá hacer siempre que las modificaciones se hayan realizado antes de presentar la solicitud de examen.

Es importante destacar que, si las **reivindicaciones se han modificado en virtud del Artículo 19**, y el solicitante indica en el Recuadro IV que esta modificación se tenga en cuenta a efectos del examen, debe aportar junto con la petición de examen preliminar internacional una copia de las modificaciones, de la declaración explicando las modificaciones, y de la carta que las acompaña. La Administración encargada del examen no iniciará el examen hasta que reciba dicha documentación.

Si las reivindicaciones, la descripción y los dibujos **se modifican en virtud del Artículo 34**, y el solicitante indica en el Recuadro IV que se tengan en cuenta estas modificaciones a efectos del examen estas modificaciones deben aportarse **junto con la petición** de examen.

Ahora bien, el solicitante, pese a haber presentado modificaciones, tanto en aplicación del Artículo 19 como del 34, puede finalmente considerar que le interesa más una versión anterior; en ese caso, deberá indicarse en la casilla correspondiente del Recuadro IV.

En cualquier caso, las modificaciones deben presentarse **en el idioma aceptado por la Administración encargada del examen**. Así, si la OEPM es la Administración designada para su realización estas modificaciones se deben presentar en español. Sin embargo, si el solicitante designa a la Oficina Europea de Patentes como Administración de Examen, debe traducirlas a uno de sus idiomas de procedimiento, alemán, francés o inglés.

c) Hoja del cálculo de tasas

Lo indicado más arriba en relación con la solicitud internacional y la hoja del cálculo de las tasas es igualmente aplicable a la solicitud de examen preliminar internacional. En cualquier caso, las tasas se deben abonar ante la Administración encargada del examen preliminar internacional, por la realización del examen y la elaboración del informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT).

Sobre las distintas formas de pago, consúltese el **pago telemático, y el Anexo III de este folleto informativo**. En ese Anexo figuran también los importes en vigor de las tasas PCT aplicables por la OEPM.

6.3 Tramitación de la petición de examen preliminar internacional

La Administración encargada del examen preliminar internacional notifica lo antes posible al solicitante la fecha de recepción de la petición y **examina si cumple los requisitos materiales**. En caso de que detecte alguna irregularidad, requerirá al solicitante para que la subsane en el plazo otorgado al efecto. En estos casos, la subsanación de la irregularidad tiene como única consecuencia que el inicio del examen se retrasa. Pero si la irregularidad no es subsanada, la consecuencia es que la petición se tendrá por no presentada.

Si el requisito que **no se cumple es el derecho del solicitante a pedir el examen preliminar internacional** (por no ser nacional o residente en un Estado vinculado al Capítulo II del Tratado), la Administración de examen notifica al solicitante que la petición se tiene por no presentada. Sin embargo, si el solicitante discrepara de la notificación y, en efecto, tuviera derecho a presentar la solicitud de examen preliminar, lo comunicará de forma inmediata a la Administración, corregirá los datos relativos a la nacionalidad o residencia, y aportará las pruebas, en su caso.

6.4 Procedimiento de examen

6.4.1 Inicio del examen

La Administración de examen **iniciará el examen preliminar internacional** una vez recibida la petición, si estuvieran pagadas las tasas de examen preliminar internacional y de tramitación, y, en su caso, una vez recibidos el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita (o la declaración del **Artículo 17.2a**). Ahora bien, el examen nunca podrá iniciarse antes del plazo para presentar la petición de examen, salvo que el solicitante expresamente solicite que se inicie con antelación.

Si en la petición de examen se indica que **se ha presentado una modificación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 19** y que el solicitante desea que se tenga en cuenta, la Administración de examen no iniciará el procedimiento hasta que no reciba una copia tales modificaciones. Por tanto, es importante aportar una copia de la modificación al tiempo que se presenta la petición de examen. En cualquier caso, la Oficina Internacional (ante la que se presenta el original de la modificación de las reivindicaciones) envía una copia a la Administración de examen, salvo que ésta le indique que ya la ha recibido.

Si en la petición de examen se indica que **se han presentado modificaciones de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos en virtud del Artículo 34** y que el solicitante desea que se tengan en cuenta, la Administración de examen no iniciará el examen hasta que las reciba. Si resulta que las modificaciones no se han adjuntado a la petición de examen, requerirá al solicitante para que las aporte en el plazo otorgado.

Para evitar que se retrase el inicio del examen, es muy importante que toda la documentación esté lo antes posible en posesión de la Administración encargada del examen preliminar.

6.4.2 Base del examen preliminar internacional

El examen se realiza sobre la base de **las reivindicaciones, la descripción y los dibujos que forman parte de la solicitud internacional**, incluidas las **modificaciones** de las reivindicaciones aportadas en virtud del Artículo 19 y las modificaciones presentadas en aplicación del Artículo 34 indicadas en el formulario de petición de examen.

Si determinadas reivindicaciones de la solicitud internacional no fueron objeto del informe de búsqueda internacional, tampoco serán objeto del examen preliminar internacional.

6.4.3 Criterios de examen

Como se ha explicado, el objetivo del examen es elaborar una opinión, preliminar y no vinculante, acerca de si la invención parece ser nueva, implica actividad inventiva y si es susceptible de aplicación industrial. Sin embargo, dado que no existe una armonización sobre estos criterios en las leyes nacionales, el informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT) sólo ofrece una idea del posible resultado en la fase nacional. Puesto que son las Oficinas elegidas las que deciden sobre la concesión o denegación de la solicitud de patente, éstas podrán utilizar criterios adicionales o diferentes para determinar si la invención es patentable en su respectivo Estado. Sin embargo, aunque no es vinculante el Informe elaborado por la Administración de examen, normalmente se tiene en cuenta por las Oficinas elegidas.



A los fines del Tratado y del examen preliminar internacional, se considera que:

- Una invención es **nueva** si no está anticipada en el estado de la técnica. En este sentido, el Reglamento define que el estado de la técnica está constituido por todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de dibujos) antes de la fecha de presentación internacional o de prioridad
- Una invención implica **actividad inventiva** si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, no es obvia para un experto en la materia en la fecha pertinente (esto es, la fecha de presentación internacional o de prioridad). En esta fase, el examen preliminar internacional deberá tomar en consideración la relación existente entre una reivindicación determinada y el estado de la técnica en su conjunto. No sólo deberá tomar en consideración la relación existente entre la reivindicación y documentos individuales o partes de éstos considerados aisladamente, sino que los documentos pueden combinarse entre ellos o partes de ellos, siempre que tales combinaciones sean evidentes para un experto en la materia
- Finalmente, una invención es susceptible de **aplicación industrial** si, de acuerdo con su naturaleza, puede ser producida o utilizada (en sentido tecnológico) en cualquier tipo de industria

6.4.4 Requisito de la unidad de invención (examen preliminar internacional)

Si la Administración de examen considera que la solicitud internacional no reúne el requisito de unidad de invención (véase a este respecto lo indicado anteriormente), puede:

- **realizar el examen preliminar internacional sobre la solicitud internacional en su totalidad**, sin necesidad de requerir al solicitante ninguna aportación adicional de documentos o comentarios, pero indicando en el Informe de examen preliminar internacional su opinión de que no se cumple el requisito de la unidad de invención, con especificación de los motivos; o
- requerir al solicitante para que elija entre **limitar las reivindicaciones** (en cuyo caso debe especificar al menos una posibilidad de restricción) o **pagar tasas adicionales**

Si el solicitante opta por limitar la solicitud, el examen se realiza sobre las reivindicaciones tal como han sido limitadas.

Cuando el solicitante decide pagar las tasas adicionales requeridas, el examen se realizará sobre las reivindicaciones de la invención principal y aquellas otras cubiertas por las tasas adicionales. La Administración encargada del examen preliminar internacional competente fijará el importe de las tasas adicionales devengadas por el examen preliminar internacional y serán pagadas por el solicitante directamente a esta Administración. Sin embargo, el solicitante puede optar por **pagar las tasas bajo “protesta”**, siguiendo un procedimiento similar al explicado en este folleto respecto de la búsqueda internacional.

Si el solicitante no limita las reivindicaciones ni paga las tasas adicionales, la Administración de examen sólo realizará el examen respecto de aquellas reivindicaciones que cubran la invención mencionada en primer lugar (invención principal).

6.5 La opinión escrita

Determinados aspectos de la solicitud internacional pueden ser objeto de **comentarios** por parte de la Administración de examen internacional. Los comentarios se notifican al solicitante a través de la opinión escrita y pueden **versar sobre los siguientes requisitos**:

- que la solicitud internacional se refiere a una **materia** respecto de la cual la Administración de examen **no está obligada a efectuar un examen** preliminar internacional
- que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos son **tan poco claros, o que las reivindicaciones se fundan en forma tan inadecuada** en la descripción, que **no se puede formar una opinión significativa** en relación con la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial de la invención reivindicada en la solicitud internacional
- que **el informe** preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT) **podría ser negativo** en relación con determinadas reivindicaciones, por no ser nuevas, no implicar actividad inventiva o no ser susceptibles de aplicación industrial
- que existe alguna **irregularidad de forma o de contenido** en la solicitud internacional
- que una **modificación excede la divulgación** de la solicitud internacional, tal como fue presentada
- que se deben acompañar al informe de examen preliminar internacional **observaciones relativas a la claridad** de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, o sobre la cuestión de si las reivindicaciones se fundan enteramente en la descripción
- que **una reivindicación se refiere a una invención para la que no se ha establecido ningún informe de búsqueda internacional** y ha decidido no efectuar el examen preliminar internacional para esa reivindicación
- que **no dispone de la lista de secuencias de nucleótidos o aminoácidos** en una forma que permita efectuar un examen preliminar internacional significativo
- que la legislación nacional de la Oficina nacional que actúe en calidad de Administración de examen preliminar internacional no permita que las **reivindicaciones dependientes múltiples** se redacten de manera diferente de la prevista en el Reglamento (es decir, que toda reivindicación dependiente que se refiera a más de una reivindicación sólo deberá referirse a dichas reivindicaciones en forma alternativa. Las reivindicaciones dependientes múltiples no podrán servir de base a ninguna otra reivindicación dependiente múltiple.)

La Administración de examen debe **motivar** su opinión, y comunicarla al solicitante (Formulario PCT/IPEA/408), otorgándole un plazo de dos meses, desde la fecha de notificación, para presentar comentarios o modificaciones. El plazo para responder a la notificación podrá prorrogarse si el solicitante lo pide antes de su vencimiento. El solicitante debe tener en cuenta que si su contestación se realiza de forma rápida y fundada, la Administración puede emitir **opiniones escritas adicionales**, siempre que los plazos lo permitan.

6.6 Opciones del solicitante

Como se acaba de indicar, cuando el solicitante recibe una opinión escrita de la Administración de examen, tiene las siguientes opciones:

- **Pedir aclaraciones** a dicha administración
- **Responder** a la opinión escrita haciendo sus propias aclaraciones, verbalmente o por escrito

La respuesta del solicitante puede consistir en facilitar los propios **argumentos** o en realizar alguna modificación. En este sentido, podrá **modificar las reivindicaciones, la descripción o los dibujos**. Sin embargo, estas modificaciones (como cualquier otra modificación) no pueden exceder el contenido divulgado en la solicitud tal como fue presentada. Si las modificaciones incumplen este requisito, la Administración de examen lo comentará en la opinión escrita y en el Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT) indicando que tales modificaciones no se tienen por presentadas.

En cuanto a la **forma de efectuar las modificaciones**, es muy similar a la descrita con anterioridad en otras fases del procedimiento internacional:

- El solicitante, al modificar la descripción o los dibujos, debe aportar una hoja de reemplazo de cada hoja de la solicitud internacional que, debido a una modificación, difiera de la hoja anteriormente presentada, una carta indicando las diferencias entre las hojas reemplazadas y las de reemplazo, y también las razones de las modificaciones en la solicitud tal como fue presentada
- Cuando la modificación consista en **suprimir pasajes o en introducir cambios o adiciones de menor importancia**, la hoja de reemplazo podrá ser una copia de la hoja en cuestión de la solicitud internacional, con las modificaciones o adiciones, a condición de que no afecten negativamente a la claridad y a la posibilidad de reproducción directa de esa hoja
- Cuando una modificación implique la **anulación de una hoja entera**, deberá hacerse la modificación mediante una carta que también explique las razones de la modificación
- **Cuando se modifiquen las reivindicaciones con arreglo al Artículo 19**, el solicitante deberá presentar una o varias hojas de reemplazo que contenga **el juego completo de las reivindicaciones**. Presentará conjuntamente una carta en la se identifiquen las reivindicaciones, que debido a las modificaciones, difieran de las originariamente presentadas, y se llame la atención sobre las diferencias entre las reivindicaciones originalmente presentadas y las modificadas; se identifique las reivindicaciones originales que hayan sido canceladas como consecuencia de las modificaciones; y se identifique las razones de las modificaciones en la solicitud tal como fue presentada

La Administración de examen tendrá en cuenta estas modificaciones a los fines de una opinión escrita o del informe de examen preliminar internacional si las recibe con tiempo suficiente, es decir, si se las recibe antes de que haya comenzado a redactar la opinión o el informe. Si se reciben posteriormente, es potestativo de la Administración encargada del examen tenerlas en cuenta o no.

En el caso de que la Administración de examen no tenga ningún comentario que hacer respecto de los puntos enumerados en el apartado 6.5 del folleto, no emitirá opinión escrita. De este modo, elaborará directamente el Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT).

6.7 El Informe Preliminar Internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT)

El **plazo para emitir el Informe** Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (Capítulo II del PCT) es de 28 meses desde la fecha de prioridad, 6 meses desde la fecha en que la Administración de examen dispone de la documentación necesaria para poder iniciar el examen, o de 6 meses desde la fecha en que la Administración recibe la traducción de la documentación a un idioma por ella aceptada, aplicándose el plazo que expire más tarde.

El formulario relativo al Informe preliminar internacional sobre patentabilidad es el PCT/IPEA/409.

6.7.1 Contenido del Informe Preliminar Internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT)

El informe contiene una **declaración para cada reivindicación sobre si reúne los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial**, declaración que normalmente irá acompañada de una cita de los documentos relevantes, una breve explicación de por qué los documentos afectan a estos requisitos y un razonamiento de las conclusiones a las que ha llegado la Administración de examen preliminar. También se pueden incluir algunos de los comentarios citados en la opinión escrita y observaciones sobre el requisito de unidad de invención.

El informe, asimismo, indicará la base sobre la que ha elaborado el examen; es decir, en el caso de que el solicitante haya presentado modificaciones, si éstas se han tenido en cuenta o no.

Sin embargo, **el informe no incluirá declaraciones sobre la patentabilidad de la invención en relación con lo dispuesto en cualquier legislación nacional (o regional)**.

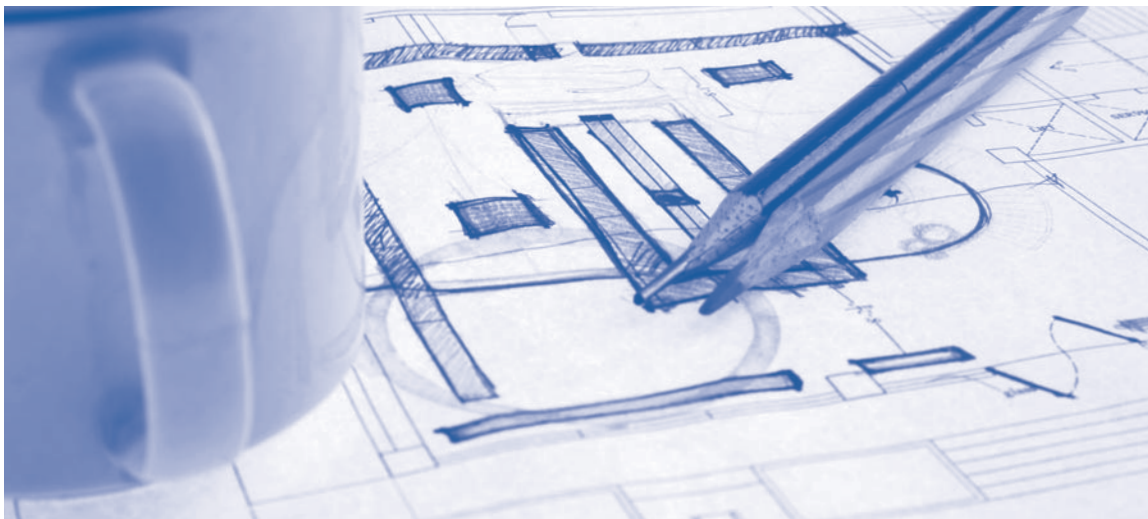
En el caso de que el informe esté redactado en un idioma no oficial de una Oficina elegida, puede solicitar a la Oficina Internacional que lo traduzca al inglés. De la traducción de los anexos debe encargarse el solicitante.

Si el solicitante considera que la traducción al inglés no es correcta puede hacer comentarios a la Oficina Internacional. Sin embargo, los comentarios al propio contenido del informe, deben enviarse directamente a las Oficinas elegidas durante la fase nacional.

6.7.2 Comunicación del Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (Capítulo II del PCT)

La Administración encargada del examen preliminar internacional envía copia el informe (y de cualquier anexo) tanto al solicitante como a la Oficina Internacional. **No se publica** el Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (Capítulo II del PCT), puesto que **es** de naturaleza **confidencial**. No obstante, la Oficina Internacional se encarga de transmitir una copia del informe (incluidos los anexos) y de su traducción al inglés a las Oficinas elegidas. Sin embargo, una Oficina elegida puede pedir a la Oficina Internacional que ponga el informe **a disposición del público**, en la **página web de la OMPI www.wipo.int/pctdb**. Esta puesta a disposición del público no se puede hacer antes de los 30 meses desde la fecha de prioridad.

La Administración encargada del examen preliminar **no puede**, salvo autorización o petición expresa del solicitante, **comunicar ni facilitar copias del informe, a ninguna persona, con excepción, como es lógico, de la Oficina Internacional**. Ahora bien, una vez que el informe forma parte del expediente de una Oficina elegida, se aplicarán las normas nacionales relativas al acceso a los documentos del expediente.



07 | Procedimiento ante las oficinas nacionales

Como se ha explicado en el apartado 1 de este folleto informativo, **el PCT no es un procedimiento de concesión de patentes**, sino que el PCT establece un sistema internacional en el que de manera uniforme se desarrollan una serie de actos y trámites, **pero son los Estados designados o elegidos los que finalmente conceden o deniegan la solicitud.**

7.1. Entrada en fase nacional

7.1.1 Actuaciones a realizar para entrar en fase nacional

Una vez que el solicitante ha decidido si desea continuar la tramitación de su solicitud internacional, y en qué Estados, se deberán realizar una serie de **actuaciones para entrar en la fase nacional** (o regional) en cada una de las Oficinas nacionales de Patentes de dichos Estados. En virtud del **Artículo 27** del Tratado ninguna legislación nacional dispondrá que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma y contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales. Los requisitos que establece el Tratado se recogen en el **Artículo 22** y son los siguientes:

- Presentar una **traducción de la solicitud internacional** en el idioma del Estado en el que se desea obtener protección. Si la solicitud internacional se ha presentado ante la OEPM como Oficina receptora y se ha encargado de la búsqueda internacional (y, en su caso, del examen preliminar internacional) no será necesaria la traducción. Sin embargo, si se desea continuar la tramitación en fase regional ante la Oficina Europea de Patentes, la traducción debe presentarse en alguno de los idiomas de procedimiento (inglés, francés o alemán).

Para aquellos supuestos en los que la solicitud internacional se ha tramitado en la fase internacional en un idioma distinto al español, para iniciar la fase nacional ante la OEPM es necesario presentar una traducción al español de la siguiente **documentación**: de la descripción, de las reivindicaciones (incluida cualquier modificación que se haya aportado tanto de la descripción como de las reivindicaciones, así como de la carta y la declaración de las modificaciones), de cualquier texto de los dibujos y del resumen. Además, deberán aportarse **3 ejemplares de la traducción**. Sin embargo, la OEPM no exige que se aporte una copia de la solicitud internacional.

La traducción en principio no es necesario que la realice un intérprete jurado. No obstante, **en casos concretos** y si la OEPM lo estima necesario, podrá requerir al solicitante para que aporte la traducción **por un intérprete jurado nombrado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores**.

- **Abonar la tasa correspondiente** establecida por la oficina designada para una solicitud nacional o regional, en su caso. En el caso de que se desee la tramitación ante la OEPM esta tasa corresponde a la tasa de depósito de una solicitud de patente nacional. Una tabla actualizada de las tasas se puede encontrar en la siguiente dirección: http://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/tasas_formularios/

7.1.2 Plazo para entrar en fase nacional

Si el solicitante, a la vista del informe de búsqueda internacional y, en su caso, del informe de preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT) tiene expectativas razonables sobre el éxito y valor de su invención, puede iniciar el procedimiento ante las oficinas designadas (si sólo se ha seguido el procedimiento de búsqueda internacional del Capítulo I del PCT) o elegidas (si además se ha seguido el procedimiento de examen preliminar internacional del Capítulo II del PCT) **en el plazo de treinta meses a contar desde la fecha de prioridad**. Como se ha indicado anteriormente, en algunos Estados, para retrasar el plazo de entrada en fase nacional a 30 meses es necesario solicitar el examen preliminar internacional en el plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad; de lo contrario, el plazo para entrar en fase nacional es de 20 meses desde la fecha de prioridad. La relación de estos Estados y los distintos plazos para entrar en fase nacional en cada uno de ellos se encuentra en el Capítulo Nacional de la **Guía del Solicitante PCT** o en http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html.

La Oficina designada o elegida no puede iniciar la tramitación en fase nacional de la solicitud antes del citado plazo de treinta meses. Sin embargo, el solicitante puede pedir ante la Oficina nacional la tramitación y el examen **anticipados** en fase nacional. Para ello debe solicitarlo de forma expresa y realizar las actuaciones prescritas.

Es muy importante tener presente este plazo pues las Oficinas nacionales no envían al solicitante un recordatorio del plazo límite para iniciar la fase nacional.

Si no se realizan las actuaciones prescritas en el plazo establecido, la solicitud internacional **pierde sus efectos**. En consecuencia, el procedimiento finaliza en relación con ese Estado ante el cual no se han realizado las actuaciones necesarias. Ahora bien, en algunas legislaciones nacionales el solicitante tiene la posibilidad de solicitar **restablecimiento de derechos**. En concreto, ante la OEPM el solicitante dispone de esta posibilidad, siempre que:

- Se solicite el restablecimiento de derechos y, al tiempo, se realicen los actos prescritos, dentro del plazo de 2 meses desde el cese del impedimento o de 12 meses desde la expiración del plazo para entrar en fase nacional, aplicándose el plazo que expire primero.
- La OEPM considere que el incumplimiento se ha producido a pesar de que el solicitante actuó con la diligencia debida.

7.2. Requisitos especiales exigibles por las Oficinas designadas o elegidas

Como se indica más arriba, en virtud del **Artículo 27** del Tratado ninguna legislación nacional dispondrá que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma y contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales. Sin embargo, se prevén determinadas excepciones: las Oficinas nacionales pueden exigir determinados requisitos especiales permitidos en el Reglamento del PCT.

La OEPM exige los siguientes requisitos especiales:

- a) **Indicación del inventor:** Al entrar en fase nacional ante la OEPM, debe indicarse el nombre y dirección del/ los inventor/es si no se indicó en el petitorio al presentar la solicitud internacional.
- b) **Derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior:** no será necesario aportar documento de cesión del derecho a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior si el solicitante ha realizado la declaración prevista en el Recuadro VIII.iii) del petitorio.
- c) **Derecho del solicitante para solicitar y que le sea concedida una patente:** no será necesario aportar una declaración en tal sentido si el solicitante ha realizado la declaración prevista en el Recuadro VIII.ii) del petitorio.
- d) **Traducción del documento de prioridad:** Las Oficina nacionales, en principio, sólo pueden exigir copia simple de documento de prioridad a la Oficina Internacional de la OMPI. La traducción del documento a un idioma aceptado por la Oficina nacional se puede pedir al solicitante sólo en determinadas circunstancias. Así, sólo se podrá exigir la traducción cuando sea importante la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable, o cuando la Oficina receptora haya otorgado la fecha de presentación internacional en la que se ha utilizado la figura de la incorporación por referencia.
Sin embargo, España ha formulado una reserva al respecto, por lo que, en cualquier caso, para entrar en fase nacional ante la OEPM es necesario presentar una traducción del documento de prioridad al español.
- e) **Designar un representante o nombrar a un mandatario.** Según la legislación española, no será obligatorio actuar mediante representante o mandatario si el solicitante es nacional o residente en un Estado miembro de la Comunidad Europea. Para los **no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea** es obligatorio actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial. La página **web de la OEPM** dispone de un listado de Agentes de la Propiedad Industrial con representación ante la OEPM. Puede accederse a dicho listado en la dirección siguiente: http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/agentes_registradores/index.html
- f) Como se ha indicado en apartados anteriores de este folleto informativo, la presentación de la solicitud internacional implica la protección de cada tipo de protección en el Estado designado. **Si hay más de un tipo en que una invención pueda ser protegida, debe elegirse al entrar en fase nacional.** En el caso específico de la OEPM basta con indicar en la instancia de la solicitud si lo que se desea es la obtención de una patente de invención o un modelo de utilidad.
- g) En el caso de que se hubiera producido un cambio en la persona del solicitante después de la fecha de presentación internacional, deberá aportarse a la OEPM el **documento de transferencia de la solicitud internacional** que justifique el cambio del solicitante.

7.3 Tramitación de la solicitud durante la fase nacional

El procedimiento por el que se va a tramitar una solicitud internacional, una vez iniciada la fase nacional, es el **procedimiento ordinario aplicado a las solicitudes nacionales** previsto por cada legislación. La legislación nacional determina el estado anterior de la técnica, el requisito de la unidad de invención, así como los demás requisitos de patentabilidad.

Además, en ningún caso puede ser rechazada una solicitud internacional por el motivo de que no cumple con los requisitos del PCT o su Reglamento o con los de la nacional sin antes dar oportunidad al solicitante de **corregir errores de dicha solicitud** en la medida y de conformidad con lo previsto por dicha ley nacional para situaciones idénticas que se presenten en la tramitación de solicitudes nacionales. Por lo que respecta al plazo para cumplir con las exigencias derivadas de la ley nacional, el PCT determina que dicho plazo no deberá ser inferior a un mes a contar del plazo previsto para entrar en fase nacional.

Adicionalmente, el solicitante **puede modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos** en el plazo prescrito para entrar en fase nacional. Esto significa que, además de las ocasiones durante la fase internacional en que el solicitante ha podido realizar modificaciones a la solicitud internacional, se le otorga una nueva oportunidad para realizar ulteriores modificaciones, siempre con el límite de que no excedan la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada. En cualquier caso, a lo largo de la tramitación en el procedimiento nacional, el solicitante cuenta con varias oportunidades para subsanar defectos o modificar las reivindicaciones y/o las reivindicaciones según lo previsto en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Para una información más detallada de la fase nacional en España, véase Capítulo Nacional de España de la **Guía del Solicitante PCT** en <http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/es.pdf> (en inglés) o en <http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol2/annexes/es.pdf> (en francés).



ANEXOS

Anexo I. Ejemplos de patentes

Se han tomado ejemplos de solicitudes de patente europeas (descripción, reivindicaciones, dibujos, en su caso resumen) de cada uno de los tres campos técnicos siguientes:

- Química
- Física/Electricidad
- Mecánica

Estos ejemplos se adaptan a las disposiciones que rigen la presentación de solicitudes. El contenido de los ejemplos no presuponen su patentabilidad.

Descripción de la invención	5	<u>9.1 Ejemplo del campo químico</u>
Título de la Invención (basta con indicarlo en la instancia)	5	<u>(Baño galvanizante de ácido y su utilización)</u>
Campo técnico de la invención	10	La invención se refiere a un baño galvanizante de ácido diluido que contiene, además de sales solubles de zinc y sales conductoras, uno o más abrillantadores orgánicos, así como a la utilización de dicho baño.
Estado de la técnica relevante, con citas	20	Los baños de ácido débil sin cianuro han adquirido mayor importancia recientemente para la electrodeposición de recubrimientos de zinc brillantes y totalmente brillantes en objetos metálicos. Este método es preferible, por ejemplo, al del empleo de aguas residuales, pero causa problemas considerables, sobre todo en lo que concierne a la calidad de los recubrimientos de zinc depositados. Los granos de cristal que se depositan con el clásico baño ácido de electrogalvanizado con zinc están relativamente aglomerados y, por tanto, el brillo del recubrimiento de zinc será bastante tenue a menos que se adopten ciertas medidas. Se ha demostrado que el uso de agentes abrillantadores de varios resulta ventajoso. Así, en el documento DE-A-.... se describe la adición de ... (X) ... como agente abrillantador a baños ácidos de electrogalvanizado con zinc, y en el documento GB-A- ... la utilización de ... (Y) ... con el mismo propósito.
	30	
	35	
	40	
	45	

Valoración del estado de la técnica	5	Aunque estos baños ya conocidos dan buenos resultados en cuanto al brillo del zinc depositado, no son satisfactorios en lo que se refiere a su poder de deposición y a su ductilidad. El objeto de la invención es mejorar ambas características modificando los baños ya conocidos.	
Exposición de la invención	10 15	De acuerdo con la invención, tal problema se resuelve mediante un baño galvanizante de ácido diluido al que se añaden 0,1-30 g/l de uno o más compuestos de fórmula ... (A) ... como agente(s) abrillantador(es).	
Ventajas de la invención	20 25	Los baños de zinc de la invención pueden utilizarse con un amplio intervalo de densidad de corriente. Muestran buen poder de deposición y buena ductilidad, y pueden emplearse para galvanizar tanto redes como <u>Artículos de producción en masa</u> , p. ej. en baños galvanizados giratorios.	Eliminado: artículo
Exposición de al menos un modo de realización de la invención	30 35 40 45	Se añaden preferentemente 0,5-5 g/l del agente abrillantador. De entre los compuestos de fórmula... (A) ..., se prefiere concretamente el compuesto ... (a) La composición básica del baño es la utilizada habitualmente, es decir, una solución de cloruro de zinc o sulfato de zinc y cloruro de amonio como electrolito, en las siguientes cantidades: 50 a 200 g/l de sal de zinc y 50 a 300 g/l de cloruro de amonio. Otras sales que pueden utilizarse son acetato de zinc, fluoroborato de zinc y/o sulfamato de zinc. El cloruro de amonio puede reemplazarse total o parcialmente por sulfato de amonio. Pueden utilizarse también otras sales conductoras y distintas soluciones tampón. El pH del baño estará comprendido entre 2,5 y 5,5; preferentemente entre 3 y 5.	

Es preferible trabajar a temperatura ambiente, por ejemplo entre 10 y 45°C. El valor de la densidad de corriente se encuentra preferiblemente dentro del intervalo comprendido entre 0,1 y 10 A/dm².

La invención se ilustra mediante el ejemplo siguiente:

Ejemplo

Composición del baño:
70 g/l de cloruro de zinc
180 g/l de sulfato de amonio
4 g/l del compuesto (a)

pH del baño 5,2
densidad de corriente 3 A/dm²
temperatura 25°C

Se depositó una capa de zinc dúctil y completamente brillante.

Reivindicaciones

Preámbulo (sobre el estado de la técnica) de la reivindicación independiente, en su caso: Parte caracterizadora	5 10 15 20	1. Baño de ácido diluido para la electrodeposición de recubrimientos de zinc, que contiene, además de sales solubles de zinc y sales conductoras, uno o más abrillantadores orgánicos, caracterizado porque se añaden de 0,1 a 30 g/l de uno o más compuestos de fórmula ... (A) como agente(s) abrillantador(es).
Reivindicación dependiente	15 20	2. Baño de electrogalvanizado con zinc, según reivindicación 1, al que se añade de 0,5 a 5 g/l del agente abrillantador. 3. Baño de electrogalvanizado con zinc, según reivindicaciones 1 o 2, al que se añade el compuesto ... (a) ... como agente abrillantador. 4. Utilización del baño de electrogalvanizado con zinc, según reivindicaciones 1 a 3, para la electrodeposición de recubrimientos de zinc.

		Resumen
Título de la invención	5	<u>Baño galvanizante de ácido y su utilización</u>
Contenido del resumen	10	El baño galvanizante de ácido diluido contiene, aparte de los aditivos usuales en dicho tipo de baños, de 0,1 a 30 g/l de al menos un compuesto de fórmula ... (A) ... como agente abrillantador.
	15	El baño tiene el poder de deposición satisfactorio, y los recubrimientos de zinc de brillantes a completamente brillantes obtenidos mediante dicho baño muestran una buena ductilidad.

Descripción de la invención		9.2. <u>Ejemplo del campo físico/eléctrico</u>
Título de la invención (basta con indicarlo en la instancia)	5	<u>Receptor de televisión para reproducir emisiones en estéreo</u>
Campo técnico de la invención	10	La invención hace referencia a un receptor de televisión para reproducir emisiones en estéreo, dotado de al menos un altavoz de emisión frontal y de al menos uno de emisión lateral, así como de dispositivos para la recepción de emisiones en estéreo realizadas con el
	15	método portador de onda de sonido dual, en el que la señal $m(L+R)$ se transmite mediante la primera portadora de sonido y la señal $m2R$ mediante la segunda, siendo m cualquier factor numérico, y
	20	llevándose la señal suma estereofónica $L+R$, tratada en un primer amplificador de baja frecuencia, a su o sus altavoces de emisión frontal, y la señal diferencia estereofónica $L-R$ a su o sus
	25	altavoces de emisión lateral.
Estado de la técnica y su valoración (con citas)	30	A medida que se ha ido desarrollando la tecnología de los estudios de grabación y radio, y dado que un requisito esencial de los estudios es corregir las señales con objeto de destacar cada uno de los instrumentos y las voces de los solistas, la técnica M/S ha sido completamente desbancada por la técnica
	35	de grabación multicanal, derivada de la técnica A/B, que, mediante un gran número de micrófonos de pie dotados de las características direccionales apropiadas, permite producir una señal
	40	completa de la composición que se desee.
	45	Asimismo, desde el punto de vista de la reproducción, la técnica M/S estéreo no se ha usado prácticamente nunca, a pesar de que sus posibilidades se han destacado en la literatura existente en ese ámbito. Cuando surgió la tecnología de reproducción estereofónica se
	50	consolidó el uso de cajas de altavoz.

- separados para reproducir las señales derecha e izquierda individualmente consideradas, aunque, desde el punto de vista de la transmisión, y por razones de compatibilidad con la transmisión modalidad mono, las señales $M=L+R$ y $S=L-R$ se crean y se graban o se transmiten, tanto para grabación como para radio.
- 5
- 10 La introducción del sonido estéreo en Televisión dio origen a la creación de Condiciones diferentes en este sentido, ya que, debido al tamaño limitado de la pantalla, una imagen de televisión requiere un tipo de reproducción de
- 15 sonido que esté claramente relacionado con lo que está ocurriendo en pantalla, siendo esto aplicable también a los casos en los que el sonido acompañante es estereofónico.
- 20 Este requisito difícilmente puede cumplirse de manera óptima cuando los altavoces del receptor de televisión están separados, ya que si estuvieran
- 25 distanciados entre sí aproximadamente cuatro metros, como es habitual en HiFi estéreo, se perdería totalmente la congruencia entre el sonido y lo que transcurre en pantalla. Por el
- 30 contrario, si la distancia entre altavoces fuera muy pequeña, con la técnica A/B estéreo se reduciría considerablemente la transparencia espacial de la reproducción, que es
- 35 precisamente lo que se pretende conseguir.
- Ya se conoce, por el documento US-PS
- 40 un sistema de reproducción estereofónica de tipo M/S, en el que la señal suma $A+B$, correspondiente a la señal $L+R$, se emite desde el altavoz central, y las señales diferencia $A-B$ o $-(A-B)$, equivalentes a $L-R$ o $R-L$,
- 45 desde los altavoces laterales. En este sistema, la circuitería requerida, sobre todo para las necesarias etapas de amplificación, es extremadamente

		compleja, planteándose el problema de cómo reducir esta complejidad del circuito, problema que resuelve la parte caracterizadora de la reivindicación 1.
	5	
Exposición de la invención		Mediante el presente método de codificación de las señales estéreo en las dos portadoras de sonido se prescinde totalmente de la regeneración
	10	de la señales izquierda (L) y derecha (R) individualmente consideradas, obteniéndose directamente la deseada señal diferencia L-R con bastante
Ventajas de la invención		facilidad a partir de las dos señales disponibles como diferencia en las salidas del demodulador, lo cual resulta
	15	muy práctico y además no conlleva desventaja alguna en lo que se refiere al balance. Puede prescindirse del
	20	ajuste del balance.
		En la Fig. 1 se muestra un ejemplo de diseño de un receptor de televisión acorde con la invención, con el tubo de
Exposición de al menos un modo de realización de la invención mediante referencias a los dibujos.	25	imagen 2, los altavoces frontales 3 y 4, y los altavoces laterales 5 y 6.
		En la Fig. 2 se muestra un diagrama de
	30	La disposición acorde con la invención.
		Las señales L+R y 2R procedentes de los demoduladores se llevan al amplificador
	35	diferencial 7 y se dirigen a los conmutadores 8 y 9 de selección de entrada. En la posición b para
		reproducción estéreo, la señal suma L+R va del conmutador 8 a la entrada del
	40	primer amplificador de baja frecuencia 12, que lleva la señal amplificada
		$M = m(L+R)$ a los altavoces frontales 3 y 4.
	45	
		Con el conmutador en posición b, la Señal diferencia L-R va del conmutador 9
		a la entrada del segundo amplificador de baja frecuencia 13, que lleva la señal
	50	diferencia amplificada $S = m(L-R)$ en oposición de fase a los altavoces 5 y 6.

Con los conmutadores 8 y 9 en las posiciones a o c, a la entrada del segundo amplificador de baja frecuencia 13 también se recibe la misma señal que en el primer amplificador de baja frecuencia 12.

Estas dos posiciones de funcionamiento se emplean en la reproducción modalidad mono cuando los demoduladores suministran señales mono A y B por separado en dos idiomas. Los conmutadores 10 y 11 se utilizan entonces para que el altavoz 6 pase a funcionar en igualdad de fase.

Reivindicaciones

Preámbulo (sobre el estado de la técnica) de la reivindicación independiente, en su caso;

5 1. Receptor de televisión (1) para reproducir emisiones en estéreo, dotado de al menos un altavoz de emisión frontal (3,4) y de al menos uno de emisión lateral (5,6), así como de dispositivos para la recepción de emisiones en estéreo realizadas con el método portador de onda de sonido dual, en el que la señal $m(L+R)$ se transmite mediante la primera portadora de sonido y la señal $m2R$ mediante la segunda, siendo m cualquier factor numérico, y llevándose la señal suma estereofónica $L+R$, tratada en un primer amplificador de baja frecuencia (12), a su o sus altavoces de emisión frontal (3,4), y la señal diferencia estereofónica $L-R$ a su o sus altavoces de emisión lateral (5,6), caracterizado porque el receptor está dotado de un único amplificador diferencial (7) mediante el que se obtiene una señal diferencia $m(L+R) - m2R = m(L-R)$ que alimenta a un segundo amplificador de baja frecuencia (13), y porque el o los altavoces (5,6) de emisión lateral, al (a los) que alimenta la señal diferencia $m(L-R)$ está(n) dispuesto(s) en los laterales de la carcasa del receptor.

Parte caracterizadora

40 2. Un receptor de televisión (1) según la reivindicación 1, dotado de al menos un altavoz de emisión lateral (5,6) caracterizado porque los altavoces de emisión lateral (5,6) están dispuestos separadamente en los laterales de la carcasa del receptor.

Reivindicación dependiente

45

Resumen*	
Título de la invención	5 <u>Receptor de televisión para reproducir emisiones en estéreo</u>
Contenido del resumen	10 En la técnica estéreo de grabación y reproducción introducida en las emisiones es habitual grabar señales L y R, transmitir las como señales suma y Diferencia (debido a la necesaria compatibilidad con receptores mono) y, 15 tras una dematrización adecuada, reproducirlas de nuevo como señales L y R. Aquí, $M = L+R$ es la señal suma y $S = L-R$ la señal diferencia. En el caso de sonido estéreo de televisión, y debido a 20 la pequeña distancia existente entre los altavoces, es aconsejable mejorar la menor transparencia de la reproducción que conlleva dicha disposición de altavoces. El objeto de la invención es 25 que la disposición de altavoces del receptor de televisión para reproducir emisiones en estéreo dependa del tamaño de la imagen, así como garantizar la suficiente transparencia del sonido que 30 acompaña dicha imagen. Esto se consigue alimentando la señal suma (M) a los frontales del receptor (3,4) y la señal diferencia (S) a los altavoces laterales.
*El solicitante hará constar en la instancia su propuesta de que se publique la figura 1 junto con el resumen.	

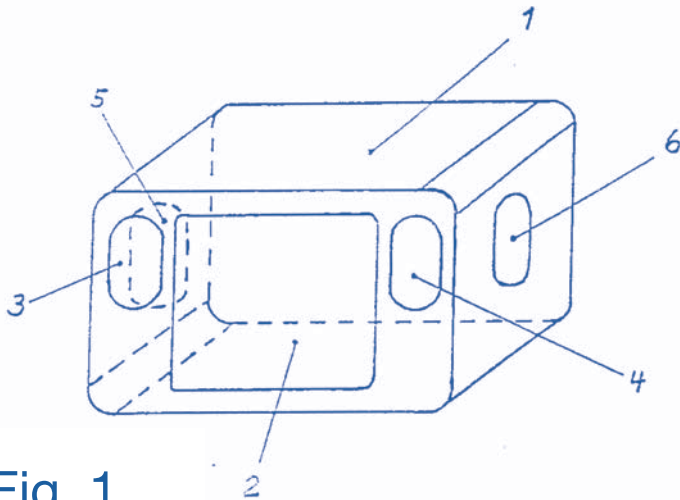


Fig. 1

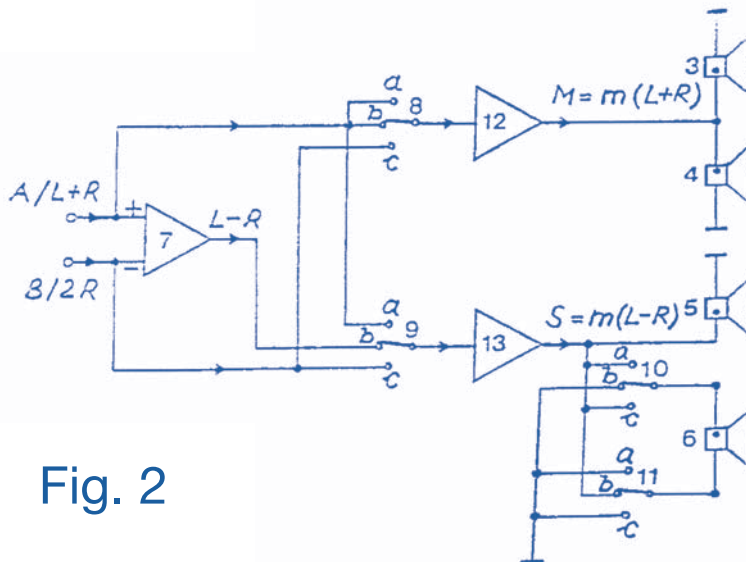


Fig. 2

		<u>9.3. Ejemplo del campo mecánico</u>
Descripción de la invención. Título de la invención (basta con indicarlo en la instancia)	5	<u>(Motor Turbofan)</u>
Campo técnico de la invención	10	La invención se refiere a turbinas de gas del tipo utilizado para propulsión en aviación.
	15	Las turbinas de gas se utilizan mucho en diferentes tipos de motores de propulsión para aviones. En motores turbohélice, las turbinas se emplean para hacer girar una hélice que genera la fuerza propulsiva. En motores turborreactor se utilizan para producir un escape de chorro que genera dicha fuerza. Ambos tipos de motor tienen ventajas y desventajas, habiéndose ya intentado combinar las ventajas de ambos, que han dado como resultado el motor turbofan. En los turbofan, el motor turborreactor está básicamente rodeado por completo de un conducto de aire del fan que, a su vez, aloja un conjunto del fan, movido por la turbina para acelerar el aire que pasa a través de dicho conducto de aire.
Estado de la técnica y cita de los documentos relevantes	35	La presente invención trata sobre un motor turbofan del tipo que comprende un motor turborreactor y un conjunto del fan que rodea dicho motor turborreactor. Tal conjunto del fan comprende un mecanismo de eje que rodea una región de dicho motor turborreactor, por lo menos un escalón de álabes de fan montado en dicho mecanismo de eje y que se extiende radialmente hacia el exterior, y un conducto que rodea al mencionado escalón de álabes de fan, al menos uno. Un motor de este tipo se describe en el documento US-A...
	40	Entre las ventajas de los motores turbofan está su bajo nivel de ruido, resultado de su derivación y del efecto de escudo proporcionado por el conducto de aire del fan. Además, dicho conducto proporciona una protección adicional contra una posible rotura de álabes.
	50	
	55	

Problema técnico a solucionar	<p>5 A pesar de esas y otras ventajas, los motores turbofan, y en especial los de alta relación de derivación, también tienen desventajas, por ejemplo, los conductores de estos motores son difíciles de unir, tanto al motor como al avión, además, las puntas de hélice crean vórtices y vibraciones.</p>
Descripción de la invención	<p>10 La invención intenta proporcionar un motor turbofan del tipo antes mencionado que pueda unirse</p> <p>15 fácilmente al avión, que implique una mayor eficacia, que reduzca la creación o transmisión de vórtices y vibraciones, y que sea operativo en un amplio rango de velocidades.</p> <p>20 De acuerdo con la invención, este objetivo se consigue en un motor turbofan del tipo mencionado en que el conducto esté montado en las</p> <p>25 puntas de los álabes para allí corrotar, y en el que los álabes de la mencionada etapa, por lo menos una, estén unidos por pivotamiento,</p> <p>30 tanto en el conducto como en el mecanismo de eje, de manera que los álabes sean ajustables en paso.</p>
Ventajas de la invención	<p>35 Un motor turbofan realizado de acuerdo con la invención tiene ciertas ventajas. Puesto que el conducto está unido a las puntas de los álabes, la distribución de carga a lo largo de la envergadura de los</p> <p>40 álabes se hace óptima, mejorando además la eficacia del motor para un determinado diámetro de éste. Como resultado, se puede obtener el mismo</p> <p>45 empuje de motor con un diámetro total más pequeño de éste. Debido a que para la misma eficacia de motor el diámetro es más reducido, un motor</p> <p>50 turbofan realizado de acuerdo con la invención está más separado del suelo cuando se monta bajo el ala de un avión. Como el conducto está unido a los álabes de fan, la creación o</p> <p>55 transmisión de vórtices y vibraciones en las puntas de los álabes</p>

disminuye. Puesto que la generación de torbellinos se reduce, cuando no se elimina, el ruido disminuye, y debido a que la vibración es menor, se reducen al mínimo los problemas de fatiga de la célula adyacente causados por la vibración del motor. Como el ángulo de paso de los álabes es ajustable, los álabes de fan son operativos dentro de un amplio rango de velocidades, pudiendo también producir inversión de empuje.

La invención se describirá ahora por medio de un ejemplo y con referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales:

La Figura 1 es una vista en planta de los motores turbofan acordes con la invención unidos a la porción trasera del fuselaje de un avión.

La Figura 2 es una vista de un corte longitudinal que muestra el conducto y la disposición de los álabes de un motor turbofan de acuerdo con la invención.

La Figura 1 muestra un par de motores turbofan 11 montados en lados opuestos de la porción trasera del fuselaje 13 de un avión. Los motores turbofan 11 están soportados por montantes 15 en posiciones separadas de los laterales del fuselaje 13. Los elementos estructurales pueden incluir vigas transversales 17 pasantes a través de la porción trasera del fuselaje 13 que se extienden de un motor 11 al otro.

Cada uno de los motores turbofan 11 incluye un motor turborreactor convencional 19. Rodeando cada uno de los turbo motores 19, y movido por éstos hay un conjunto de fan 21 realizado de acuerdo con la invención que rodea una región trasera del motor

turborreactor 19 más allá del extremo trasero de los montantes o soportes 15. El conjunto de fan 21 incluye un conducto compuesto por dos secciones, una frontal 23 y una trasera 25. En la porción trasera de la góndola del motor turborreactor 19 hay un par de ejes rotativos 27 y 29, y dos etapas de álabes de fan 31 y 33 que se extienden radialmente entre los ejes rotativos 27 y 29 y las secciones del conducto 23 y 25. Más concretamente, la primera etapa de álabes de fan 31 se extiende radialmente entre el eje delantero 27 y la sección del conducto frontal 23. La segunda etapa de álabes de fan 33 se extiende radialmente entre el eje trasero 29 y la sección del conducto trasero 25. Las secciones de conducto 23 y 25 giran en sentidos opuestos, tal y como se ilustra en la Figura 1.

Hay un eje de rodamiento exterior 39 unido al extremo exterior de cada uno de los álabes 31 y 33. Los ejes de rodamiento del extremo exterior 39 se introducen en alojamientos cajeados 41 realizados en las secciones del conducto trasero 23 y 25. Los ejes de rodamientos exterior 39 están montados rotativamente en cojinetes de bolas 43, y retenidos por pestañas 45 en los extremos exteriores de los ejes de rodamiento exterior 39.

Unido a la parte interna de cada uno de los álabes de fan 31 y 33 está el eje de rodamiento interior 49, el cual penetra en los alojamientos cajeados 51 realizados en los ejes delantero y trasero 27 y 29. Los ejes de rodamiento interiores 49 están montados rotativamente en cojinetes de bolas 53, y retenidos por pestañas 55 en los extremos interiores de los ejes de rodamiento interiores 49. Existe un mecanismo de control de paso 57 acoplado a cada uno de estos ejes.

Reivindicaciones

- Preámbulo (sobre el estado de la técnica) de la o las reivindicaciones independientes, en su caso
- 5 1. Un motor turbofan (11) que comprende un motor turborreactor (19) y un conjunto de fan (21) que rodea dicho motor turborreactor (19) y que comprende un mecanismo de eje (27,29) que circunda una región de
- 10 dicho motor turborreactor (19), al menos una etapa de álabes de fan (31,33) montada en dicho mecanismo de eje (27,29) y que se extiende
- 15 radialmente hacia fuera, y un conducto (23,25) que rodea dicha etapa de álabes de fan (31,33), al menos una, caracterizado porque el
- Parte caracterizadora
- 20 conducto (23,25) está montado en las puntas de los álabes de fan (31,33) para allí corrotar, y porque los álabes (31,33) de la mencionada
- 25 etapa, por lo menos una, están unidos por pivotamiento tanto al conducto (23,25) como al mecanismo de eje (27,29) de modo de los álabes (31,33) son ajustables en paso.
- Reivindicación dependiente
- 30 2. Un motor turbofan según la reivindicación 1, caracterizado porque dicho conjunto de fan (21) comprende un primer eje (27) y un
- 35 segundo eje (29) adyacente al primero, una primera (31) y una segunda (33) etapa de álabes de fan montadas en dichos ejes primero (27) y segundo (29), y una primera (23) y una segunda (25) secciones de
- 40 conducto unidas a las puntas de los álabes de dichas etapas primera (31) y segunda (33) respectivamente.
3. Un motor turbofan según la
- 45 reivindicación 2, caracterizado porque dichas primera (31) y segunda (33) etapas de álabes de fan, y la primera (23) y segunda (25) secciones del conducto montadas
- 50 allí, giran en direcciones opuestas.

Resumen*

Título de la invención	<u>Motor Turbofan</u>
5	
Contenido del resumen	Motor turbofan (11) que comprende un conjunto de fan (21) que tiene un mecanismo de eje giratorio (27,29) que rodea el motor turborreactor (19), al menos una etapa de álabes de fan (31,33) montada en el mecanismo de eje (27,29) y un conducto (23,25) que rodea los álabes de fan (31,33).
10	
15	El conducto (23,25) está apoyado en los extremos de los álabes de fan (31,33) para ahí rotar, los extremos interior y exterior de los álabes (31,33) se alojan en pivotamiento en
20	el mecanismo del eje y en el conducto, respectivamente, para permitir ajustes de paso. La variante preferida consta de un par de ejes contrarrotativos (27,29), etapas de álabes de fan (31,33) y conductos (23,25).

* El solicitante hará constar en la instancia su propuesta de que se publique la figura 2 junto con el resumen.

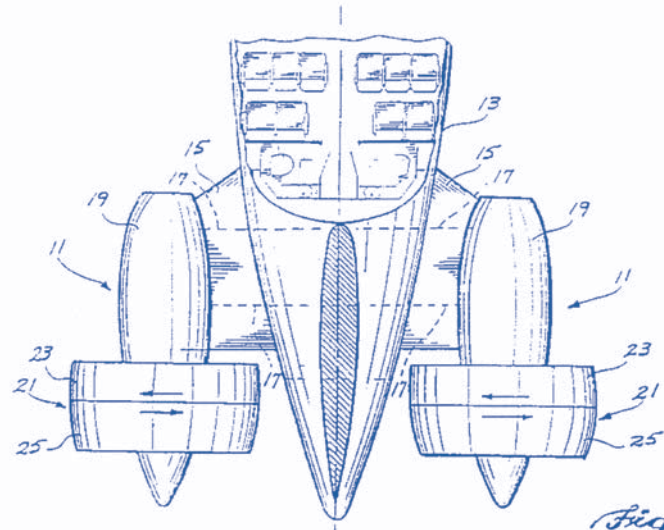


Fig. 1.

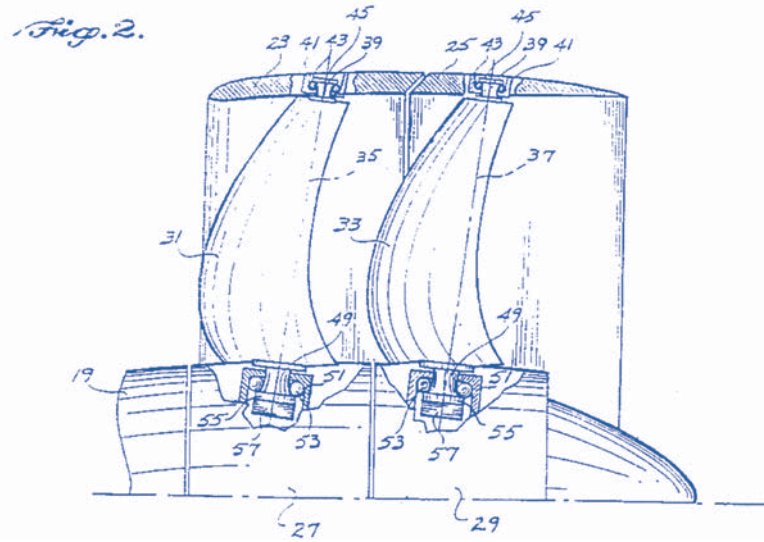


Fig. 2.

Anexo II. Regla 11 del PCT

Requisitos materiales de la solicitud internacional

A continuación se reproduce el contenido de la Regla 11 del PCT, relativa a los requisitos materiales de la solicitud internacional.

Regla 11

Terminología y signos

11.1 Terminología y signos

- a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el **párrafo b)**, la solicitud internacional y cada uno de los documentos mencionados en la lista de verificación (**Regla 3.3.a)ii)** deberán presentarse en un solo ejemplar.
- b) La Oficina receptora podrá exigir que la solicitud internacional y cualquiera de los documentos mencionados en la lista de verificación (**Regla 3.3.a)ii)**, con exclusión del recibo del pago de las tasas o del cheque destinado al pago de las mismas, se presenten en dos o tres ejemplares. En tal caso, la Oficina receptora deberá verificar que cada copia sea idéntica al ejemplar original.

11.2 Posibilidad de reproducción

- a) Todos los elementos de la solicitud internacional (a saber, el petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen) deberán presentarse de tal manera que puedan reproducirse directamente por fotografía, procedimientos electrostáticos, offset y microfilmación, en cualquier cantidad de ejemplares.
- b) Ninguna hoja podrá contener arrugas ni desgarraduras; ninguna hoja deberá plegarse.
- c) Sólo podrá utilizarse un lado de cada hoja.
- d) Sin perjuicio de lo dispuesto en las **Reglas 11.10.d)** y **11.13.j)**, cada hoja deberá utilizarse en sentido vertical (es decir, sus lados más cortos arriba y abajo).

11.3 Material a utilizar

Todos los elementos de la solicitud internacional deberán figurar en papel flexible, fuerte, blanco, liso, sin brillo y duradero.

11.4 Hojas separadas, etc.

- a) Cada elemento de la solicitud internacional (petitorio, descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen) deberá comenzar en una nueva hoja.
- b) Todas las hojas de la solicitud internacional estarán unidas de manera que puedan volverse fácilmente en el momento de su consulta y separarse y unirse de nuevo sin dificultad, cuando fuera necesario separarlas para fines de reproducción.

11.5 Formato de las hojas

Las hojas deberán ser de formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Sin embargo, cualquier Oficina receptora podrá aceptar solicitudes internacionales presentadas en hojas de otro formato, siempre que el ejemplar original tal como se transmitió a la Oficina Internacional y la copia para la búsqueda, si la Administración competente encargada de la búsqueda internacional así lo desea, sean de formato A4.

11.6 Márgenes

- a) Los márgenes mínimos de las hojas que contengan la descripción, las reivindicaciones y el resumen, serán los siguientes:
 - margen superior: 2 cm
 - margen izquierdo: 2,5 cm
 - margen derecho: 2 cm
 - margen inferior: 2 cm
- b) El máximo recomendado para los márgenes previstos en el párrafo a) será el siguiente:
 - margen superior: 4 cm
 - margen izquierdo: 4 cm
 - margen derecho: 3 cm
 - margen inferior: 3 cm
- c) En las hojas que contengan dibujos, la superficie utilizable no excederá de 26,2 cm x 17 cm. Las hojas no deben contener marcos que delimiten la superficie utilizable o utilizada. Los márgenes mínimos serán los siguientes:
 - margen superior: 2,5 cm
 - margen izquierdo: 2,5 cm
 - margen derecho: 1,5 cm
 - margen inferior: 1 cm

- d) Los márgenes mencionados en los **párrafos a) a c)** son aplicables a las hojas de formato A4, por lo que, aun cuando la Oficina receptora acepte otros formatos, el ejemplar original de formato A4 y, cuando se exija, la copia para la búsqueda de formato A4, deberán respetar los márgenes antes mencionados
- e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el **párrafo f)** y en la **Regla 11.8.b)**, al presentar la solicitud internacional, sus márgenes deberán estar totalmente en blanco
- f) El margen superior podrá contener en la esquina izquierda la indicación de la referencia del expediente del solicitante, a condición de que ésta no figure a más de 1,5 cm a partir del borde superior de la hoja. El número de caracteres de la referencia del expediente del solicitante no deberá exceder el máximo establecido por las Instrucciones Administrativas

11.7 Numeración de las hojas

- a) Todas las hojas de la solicitud internacional deberán numerarse consecutivamente, en números arábigos
- b) Los números se colocarán en el centro de la parte superior o inferior de las hojas, pero no en el margen

11.8 Numeración de las líneas

- a) Se recomienda especialmente numerar de cinco en cinco las líneas de cada hoja de la descripción y de las reivindicaciones
- b) Los números deberán figurar en la mitad derecha del margen izquierdo

11.9 Forma de escritura de los textos

- a) El petitorio, la descripción, las reivindicaciones y el resumen deberán ser mecanografiados o impresos
- b) Sólo podrán ser en forma manuscrita o dibujarse, cuando fuere necesario, los símbolos y caracteres gráficos, las fórmulas químicas o matemáticas y algunos caracteres de la escritura china o japonesa
- c) En los textos mecanografiados, el espacio entre líneas será de 1½
- d) Todos los textos serán en caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0,28 cm de alto; deberán reproducirse en color negro e indeleble y deberán cumplir los requisitos especificados en la **Regla 11.2**, con la salvedad de que todo texto contenido en el petitorio podrá ser en caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0,21 cm de alto
- e) Los **párrafos c) y d)** no serán aplicables a los textos en chino o japonés por lo que se refiere al espacio entre líneas a utilizar en mecanografía y al tamaño de los caracteres

11.10 Dibujos, fórmulas y cuadros en los textos

- a) El petitorio, la descripción, las reivindicaciones y el resumen no contendrán dibujos
- b) La descripción, las reivindicaciones y el resumen podrán contener fórmulas químicas o matemáticas
- c) La descripción y el resumen podrán contener cuadros; las reivindicaciones sólo podrán contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable su utilización
- d) Los cuadros y las fórmulas químicas o matemáticas podrán estar dispuestos en el sentido de la longitud de la hoja si no pueden presentarse en forma conveniente en el sentido de su anchura; las hojas en las que se dispongan en esta forma los cuadros o las fórmulas químicas o matemáticas, deberán presentarse de forma tal que la parte superior de los cuadros o de las fórmulas se encuentre en el lado izquierdo de la hoja

11.11 Textos en los dibujos

- a) Los dibujos no contendrán texto, con excepción de una palabra o palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable, como: “agua”, “vapor”, “abierto”, “cerrado”, “corte según AB” y, en el caso de circuitos eléctricos, de diagramas de instalaciones esquemáticas y de diagramas de flujo, algunas palabras clave indispensables para su comprensión
- b) Cada palabra utilizada se colocará de tal manera que, si se traduce, su traducción pueda pegarse encima sin ocultar ninguna línea de los dibujos

11.12 Correcciones, etc.

Las hojas deberán estar razonablemente exentas de borraduras, y no deberán contener correcciones, tachaduras, ni interlineaciones. En casos excepcionales, se podrán autorizar derogaciones a esta Regla, a condición de que no se ponga en duda la autenticidad del contenido y no se deterioren las condiciones necesarias para una buena reproducción.

11.13 Condiciones especiales para los dibujos

- a) Los dibujos deberán realizarse en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y entintados, uniformemente espesos y bien delimitados, sin colores
- b) Los cortes transversales se indicarán mediante líneas oblicuas que no obstaculicen la fácil lectura de los signos de referencia y de las líneas principales
- c) La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales, que una reproducción fotográfica con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles
- d) Cuando en casos excepcionales figure la escala de un dibujo, deberá representarse gráficamente
- e) Todas las cifras, letras y líneas de referencia que figuren en los dibujos deberán ser sencillas y claras. No se deberán utilizar corchetes, círculos ni comillas asociados con cifras y letras
- f) Todas las líneas de los dibujos deberán trazarse normalmente con ayuda de instrumentos de dibujo técnico
- g) Cada elemento de una figura deberá guardar una proporción adecuada con cada uno de los demás elementos de la figura, salvo cuando fuera indispensable para la claridad de la figura la utilización de una proporción diferente
- h) La altura de las cifras y letras no será inferior a 0,32 cm. Para la leyenda de los dibujos deberá utilizarse el alfabeto latino y, cuando sea usual, el alfabeto griego
- i) Una misma hoja de dibujos podrá contener varias figuras. Cuando las figuras que aparezcan en dos o más hojas formen en realidad una sola figura completa, deberán presentarse de tal forma que se pueda ensamblar una figura completa sin ocultar ninguna parte de alguna de dichas figuras
- j) Las diferentes figuras deberán estar dispuestas en una o varias hojas, preferentemente en presentación vertical y claramente separadas unas de las otras pero sin espacios perdidos. Cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberán presentarse horizontalmente situándose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja
- k) Las diferentes figuras deberán numerarse consecutivamente en números arábigos, e independientemente de la numeración de las hojas
- l) Los signos de referencia que no se mencionen en la descripción, no deberán aparecer en los dibujos, y viceversa
- m) Para los mismos elementos, los signos de referencia deberán ser idénticos en todas las partes de la solicitud internacional
- n) Si los dibujos contienen un gran número de signos de referencia, se recomienda muy especialmente adjuntar una hoja separada con la relación de todos los signos de referencia y todos los elementos designados por ellos

11.14 Documentos posteriores

Las **Reglas 10 y 11.1 a 11.13** se aplicarán igualmente a todos los documentos – por ejemplo, hojas de reemplazo, reivindicaciones modificadas, traducciones – proporcionados después de la presentación de la solicitud internacional.

Anexo III

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Tasas Aplicables en el Procedimiento Internacional

Importes en EUROS (EUR) que deben abonarse en la Oficina Receptora de la Oficina Española de Patentes y Marcas por los conceptos que se indican. Tasas para solicitudes presentadas **a partir del 1 de abril de 2012**:

Tasas Obligatorias en el Procedimiento Internacional:

1. TASA DE TRANSMISIÓN	72,06
2. TASA POR TRANSMISIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD.....	28,82
3. TASA DE BUSQUEDA INTERNACIONAL	1.875,00
4. TASA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL (30 primeras hojas)	1.094,00
Cada hoja siguiente a partir de 31	12,00

Reducciones de las Tasas:

Por PCT-EASY (solicitud en papel + disquete)	72,06
Por Presentación electrónica (formato de caracteres no codificado PDF)	165
Por Presentación electrónica (formato de caracteres codificado XML)	247

Tasas exigibles, únicamente, si se presenta una petición de Examen Preliminar Internacional (Este Examen es optativo):

5. TASA DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (OEPM)	566,49
6. TASA DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (OEP)	1.850,00
(El importe de 1.760 Euros en concepto de Tasa de Examen preliminar internacional (OEP) se aplica respecto de los pagos efectuados a partir del 01-04-2010)	
7. TASA DE TRAMITACIÓN	165,00

Otras Tasas previstas en el Procedimiento Internacional:

Existen otras tasas previstas en el procedimiento internacional, pero sólo son exigibles en función de determinadas circunstancias. Así por ejemplo, la Administración encargada de la Búsqueda Internacional o la Administración de Examen Preliminar Internacional pueden requerir el pago de una o varias tasas adicionales (de búsqueda o de examen) cuando la solicitud internacional no cumple con el requisito de la unidad de ANEXO III invención. Otro ejemplo de tasa exigible es la tasa por pago tardío (con recargo). Esta tasa será requerida por la Oficina Receptora cuando compruebe que las tasas prescritas no han sido pagadas en el plazo establecido al efecto, véase más abajo.

Plazo para el pago de las Tasas:

El plazo para el pago de las tasas es de 1 mes, a contar desde la recepción de la solicitud internacional en la OEPM. Una vez vencido ese plazo, se puede pagar el importe adeudado (ya sea la totalidad de las tasas prescritas o una parte de ellas), **más el recargo correspondiente**, en el plazo de 1 mes, a contar desde la fecha de la notificación realizada por la Oficina Receptora.

El importe de la tasa por pago tardío ascenderá:

- Al 50% del importe de las tasas impagadas, o
- Si la cantidad adeudada es inferior a la tasa de transmisión, a una cantidad igual a ésta.
- No obstante, el importe de la tasa por pago tardío no deberá exceder el 50% de la tasa de presentación internacional, sin incluir tasa alguna por cada hoja a partir de la trigésimo primera.

Modo de Pago:

Mediante ingreso en cualquiera de las Oficinas de LA CAIXA, utilizando el impreso de liquidación cuyo código de identificación es el 61. **El ejemplar de pago correspondiente a la Oficina Española de Patentes y Marcas (de color rosa)**, deberá ser entregado por el solicitante junto con la solicitud. Si el pago se efectúa con posterioridad a la presentación de la solicitud, dicho ejemplar de color rosa se remitirá por el solicitante lo antes posible a la siguiente dirección postal:

Oficina Española de Patentes y Marcas

Servicio de Patente Europea y PCT, Planta 7ª. Pº de la Castellana, 75. 28071 MADRID.

Si se desea adelantar por fax el justificante del pago, se puede remitir al siguiente número de fax de la Oficina Receptora: 91 349 5304. No obstante, la remisión por fax no exime al solicitante de la obligación de remitir el ejemplar original de color rosa (ejemplar para la OEPM).

Las tasas correspondientes a solicitudes internacionales PCT se pueden pagar, también, a través de Internet, tal y como se explica en la página Web de la OEPM: **www.oepm.es/pago telemático**. No obstante, aunque las tasas se paguen a través de Internet, el solicitante debe remitir igualmente a la OEPM el justificante de pago que el sistema informático le genere.



LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INVENCIONES

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O. A.

DIRECCIÓN

Paseo de la Castellana, 75 - 28071 MADRID

METRO y CERCANÍAS RENFE

Nuevos Ministerios

AUTOBUSES

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

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

CORREOS ELECTRÓNICOS

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

INFORMACIÓN

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

SERVICIO DE APOYO A LA EMPRESA

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

HORARIO

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

PÁGINA WEB

www.oepm.es