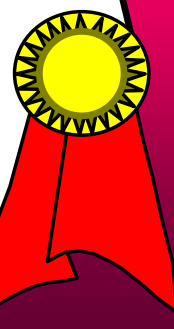


# La Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración Internacional PCT

*Por: Javier Vera  
Oficina Española de Patentes y Marcas  
11 Diciembre 2006*



# LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN DE BUSQUEDA INTERACIONAL (ISA)

## Tramitación de una solicitud internacional PCT

1) Presentación



Lugar: Oficinas Receptoras (Oficina Internacional de la OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas)

Idiomas de procedimiento: CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU

C I

2) Informe de Búsqueda + Opinión Escrita hecho por ISA (AT, AU, CA, CN, EP, ES, FI, JP, KR, RU, SE, US)



Traslado al solicitante de los documentos relevantes. Opción de continuar por el Capítulo II u optar por entrar en fase nacional

C II

3) Examen opcional realizado por IPEA (AT, AU, CA, CN, EP, ES, FI, JP, KR, RU, SE, US)

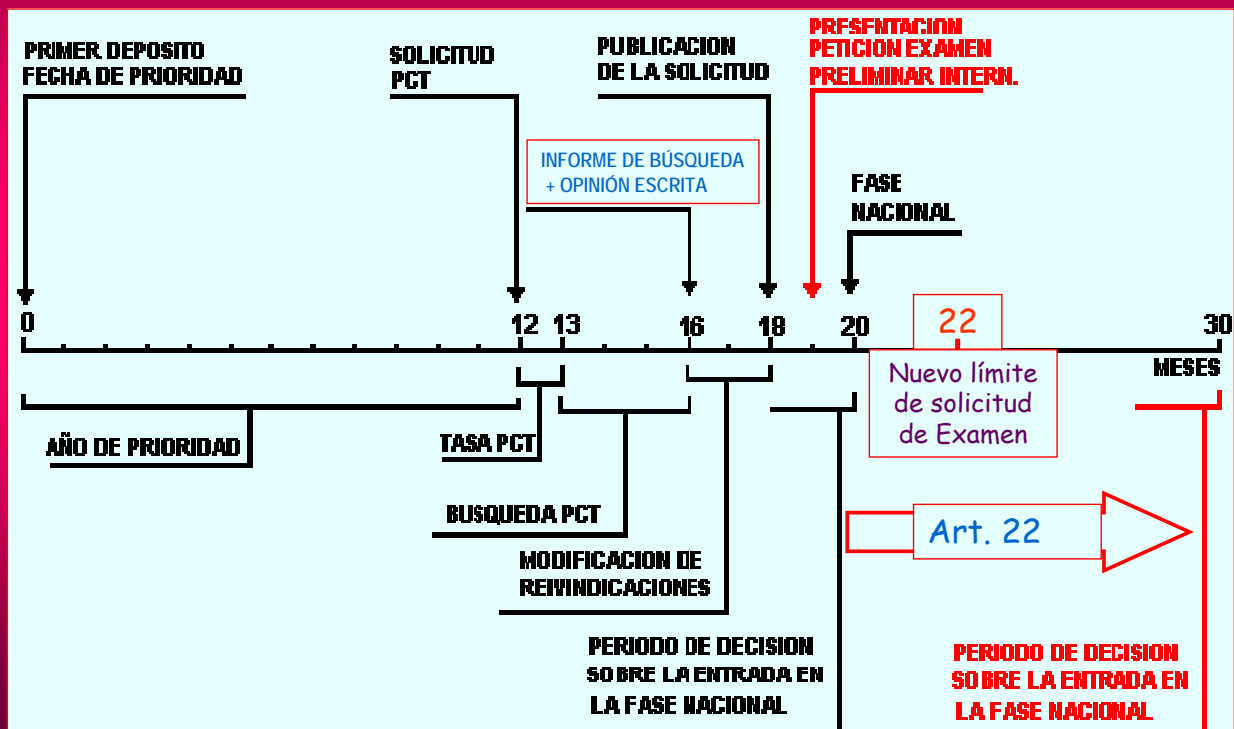
A la vista del examen el solicitante decide si comienza la fase nacional en los países designados

4) Comienza la fase nacional en los estados designados considerando el examen realizado por IPEA

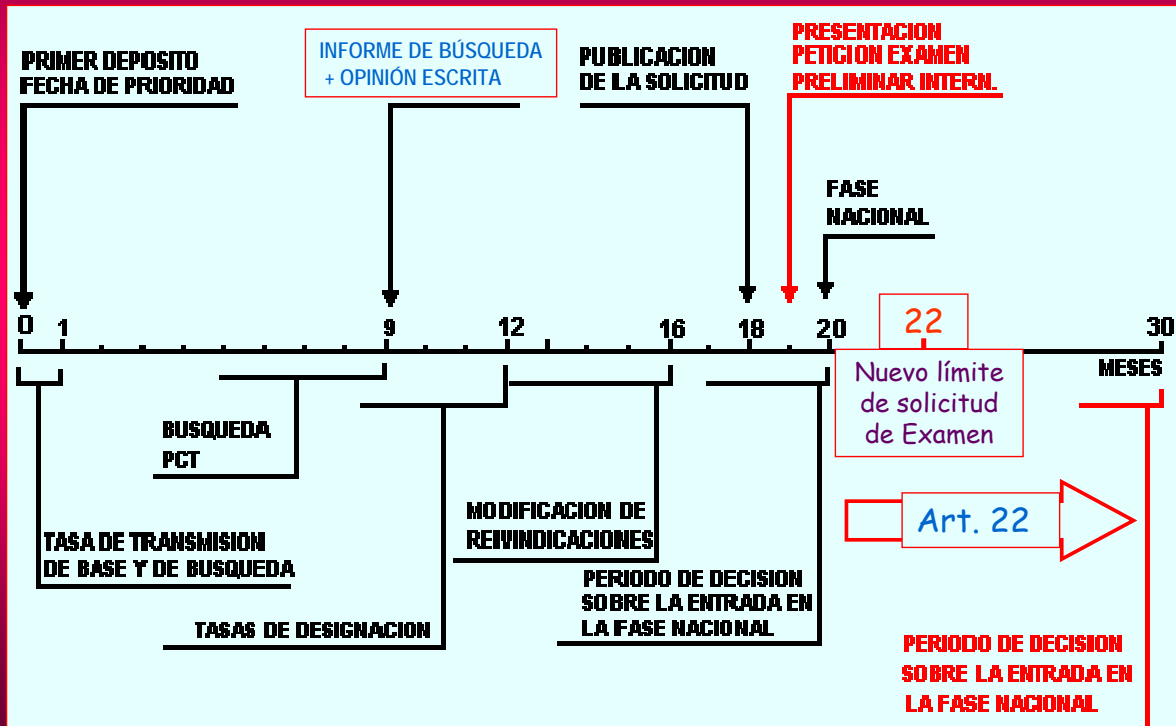
5) Se sigue el procedimiento de concesión propio de cada estado designado



## PLAZOS DE LA TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT CUANDO SE REIVINDICA UNA PRIORIDAD ANTERIOR



## PLAZOS DE LA TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT CUANDO SE TRATA DE UN PRIMER DEPOSITO



## REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER ISA

- Al menos 100 examinadores
- Disponer o tener acceso a la documentación mínima PCT
- El personal debe ser capaz de efectuar las búsquedas en los distintos campos técnicos
- El personal debe al menos entender los distintos idiomas en los que está redactada la documentación mínima PCT

## DESIGNACIÓN DE UNA ISA

- Órgano encargado: Asamblea de la Unión PCT
- Consentimiento de la oficina designada
- Acuerdo OMPI – ISA
- Declaración de Administración de Búsqueda competente por alguna oficina receptora

## ADMINISTRACIONES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

- |      |      |
|------|------|
| ■ AT | ■ KR |
| ■ AU | ■ RU |
| ■ CN | ■ SE |
| ■ ES | ■ US |
| ■ EP | ■ CA |
| ■ JP | ■ FI |

# ADMINISTRACIONES DE BÚSQUEDA COMPETENTES

- Una o varias pueden ser competentes
- La OR especifica la(s) Administración(es) competente(s)
- El solicitante elige qué Administración desea si hay más de una (lo debe especificar en el petitorio)

**Solicitud PCT  
Oficina Receptora**

**España**

**México**

**Colombia**

**Costa Rica**

**Cuba**

**Ecuador**

**Nicaragua**

**El Salvador**

**Guatemala**



**Fase  
Internacional PCT  
en Español**



**OEPM**

**Fase Nacional en  
cada Estado**



# OEPM como ISA

Total peticiones IBIS a la OEPM	1997	1998	2003	2004	2005
	288	338	765	826	940

# RESPONSABILIDADES DE LAS ISAS

- Examen del *título* (regla 37)
  - Si falta o es incorrecto y la OR no lo ha notificado, la ISA lo debe redactar
  
- Examen del *resumen* (regla 38) y de la figura que se va a publicar junto con el resumen
  - Modificable por la ISA
  - El solicitante puede contestar en el plazo de un mes

# RESPONSABILIDADES DE LAS ISAS

- Comprobaciones en relación con las SL
  - De acuerdo con ST25
  - Si hay defectos se comunican al solicitante
- Comprobación de la exigencia de unidad de invención (regla 40)
- Autorizar la corrección de errores *evidentes* a petición del solicitante o por indicación de la propia ISA

# INFORMES EMITIDOS DENTRO DEL CAPÍTULO I:

## CAPÍTULO I:

- Informe de Búsqueda Internacional (IBI)
- Opinión Escrita (OE)

# Plazos

**INFORME DE  
BÚSQUEDA  
INTERNACIONAL**

**OPINIÓN  
ESCRITA**

- Si la solicitud PCT reivindica prioridad:
  - En el plazo de **TRES** meses desde la fecha de entrada en ISA
- Si la solicitud PCT no reivindica prioridad:
  - En el plazo de **NUEVE** meses desde la fecha de presentación internacional

# FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

- Requerimiento para el pago de tasa(s) adicional(es): PCT/ISA/206
  - Razonado
  - Indicación nº de invenciones
  - Indicación cantidad a abonar
  - Si es posible se acompaña el resultado de la búsqueda internacional para la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones.



## FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

- Pago bajo reserva
  - Comité de examen
  - Traslado de la decisión a OI y solicitante (PCT/ISA/212)
  
- Se emitirá el IBI para la(s) invenciones para las que se haya pagado tasa de búsqueda o tasas adicionales

## FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

- Excepción: si la búsqueda para las demás invenciones no requiere esfuerzo excesivo, se realizará para todas las invenciones.

# INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

- Contiene:
  - Los símbolos de la IPC
  - Indicación de las áreas técnicas objeto de búsqueda
  - Indicaciones relativas a la falta de unidad de invención (en su caso)

# INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

- Contiene:
  - Indicaciones relativas a la estimación de que no puede efectuarse una búsqueda provechosa en relación a ciertas reivindicaciones
    - Reiv. Complejas
    - Excepciones de búsqueda (M. tto.)
  - Lista de documentos relativos al estado de la técnica con indicación de su grado de relevancia

# INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

- Lista de documentos relativos al estado de la técnica con indicación de su grado de relevancia:

**INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

Solicitud internacional nº PCT/ES 2004/000360

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD  
CIP: B60T7/10, 76B  
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) según la clasificación nacional y la CIP.

B. SECTORES CONSIDERADOS PARA LA BÚSQUEDA  
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación según de los símbolos de clasificación)  
CIP: B60T7\*

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos forman parte de los sectores comprendidos por la búsqueda.

Base de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)  
CIBEPAT.EPODOC

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

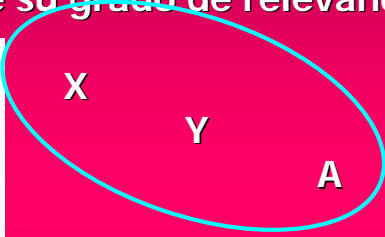
Categoría*	Documento citado, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones**
X	US 5280734 A (RIFLEY et al.) 25.01.1994, columna 2, líneas 57- columna 3, líneas 59; figuras	1-8 9-11, 15
Y	EP 1258405 A (KUROSHI IRON WORKS) 20.11.2002, columna 5, líneas 2-18; figuras 1,2	9
Y	GB 1183117 A (MULTI-STROKE HANDBRAKE CONTROLS) 04.03.1970, columna 6, líneas 48-65; figuras 1,3	10, 11
Y	US 2003015180 A (SYKES et al.) 23.01.2003, párrafo 0043;0046-05; figuras 2, 6, 10	15
A	US 6363811 B (SALDAÑA) 02.04.2002, columna 1, líneas 11-52; figuras 1, 2, 10	1-3, 5, 9
A	US 3156177 A (RUSSELL et al.) 09.06.1964, todo el documento	1, 2, 4, 9, 15

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos  Los documentos de familia de patentes se indican en el recuadro

\* Categorías especiales de documentos citados:  
"A" documentos que definen el estado general de la técnica en consideración como prioridades o como documentos de la técnica posterior pero que al no ser parte de la documentación mínima buscada no se han considerado.  
"X" documentos que pueden presentar dudas sobre su relevancia de prioridad o que no han sido examinados en la búsqueda internacional.  
"Y" documentos que se refieren a una divulgación oral, a una utilización, o a una exposición o a cualquier otro hecho.  
"A" documentos que se refieren a la técnica de priorización internacional pero que no se han examinado en la búsqueda internacional.

\*\* Grado de relevancia de los documentos citados:  
"1" documento altamente relevante; la invención reivindicada en el documento citado puede considerarse que implica una actividad inventiva por referencias al documento aludidamente citado.  
"2" documento que merece ser considerado en la medida de la necesidad, una vez examinado el estado de la técnica.  
"3" documento que merece ser considerado en la medida de la necesidad, una vez examinado el estado de la técnica.  
"4" documento que merece ser considerado en la medida de la necesidad, una vez examinado el estado de la técnica.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional: 28 Octubre 2004 (28.10.2004)  
Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional: 05 NOV 2004 05.11.2004  
Número y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional: O.E.P.M., V. Población Bolonia  
CPresente: 1, 2071 Madrid, España.  
Nº de fax: 34 91 3495521  
Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Enero 2004)



**INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

Solicitud internacional nº PCT/ES 2004/000324

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD  
CIP: A47J 20/02, B22D 10/10  
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) según la clasificación nacional y la CIP.

B. SECTORES CONSIDERADOS PARA LA BÚSQUEDA  
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación según de los símbolos de clasificación)  
CIP: A47J, B22D, B22C

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos forman parte de los sectores comprendidos por la búsqueda.

Base de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)  
CIBEPAT.EPODOC, WIPI

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría*	Documento citado, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones**
X	DE 37 13 660 A1 (GASTROLUX) 17 de noviembre de 1988 (17.11.1988), columna 7, línea 46 - columna 8, línea 67; figuras.	1, 3, 5, 13-15 2, 6-9
Y	WO 00 44 203 A1 (SCARUBRI et al.) 27 de julio de 2000 (27.07.2000), página 4, líneas 2-33; figuras.	2,6-9 1, 3, 13-15
A	JP 08 090 602 A (KANEGAFUCHI CHEMICAL) 9 de abril de 1996 (09.04.1996), resumen, figuras.	1, 3, 4, 13-15

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos  Los documentos de familia de patentes se indican en el recuadro

\* Categorías especiales de documentos citados:  
"A" documentos que definen el estado general de la técnica en consideración como prioridades o como documentos de la técnica posterior pero que al no ser parte de la documentación mínima buscada no se han considerado.  
"X" documentos que pueden presentar dudas sobre su relevancia de prioridad o que no han sido examinados en la búsqueda internacional.  
"Y" documentos que se refieren a una divulgación oral, a una utilización, o a una exposición o a cualquier otro hecho.  
"A" documentos que se refieren a la técnica de priorización internacional pero que no se han examinado en la búsqueda internacional.

\*\* Grado de relevancia de los documentos citados:  
"1" documento altamente relevante; la invención reivindicada en el documento citado puede considerarse que implica una actividad inventiva por referencias al documento aludidamente citado.  
"2" documento que merece ser considerado en la medida de la necesidad, una vez examinado el estado de la técnica.  
"3" documento que merece ser considerado en la medida de la necesidad, una vez examinado el estado de la técnica.  
"4" documento que merece ser considerado en la medida de la necesidad, una vez examinado el estado de la técnica.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional: 19 Octubre 2004 (19.10.2004)  
Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional: 25 OCT 2004 25.10.2004  
Número y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional: O.E.P.M., Galdakao  
CPresente: 1, 2071 Madrid, España.  
Nº de fax: 34 91 3495521  
Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Enero 2004)

# OPINIÓN ESCRITA

## Objetivo:

- Dar al solicitante una primera indicación de NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA Y APLICACIÓN INDUSTRIAL de la solicitud de la manera más efectiva posible
- Igualmente se da información sobre otros defectos de la solicitud.
- Intentar que la OE sea de la máxima utilidad para las etapas posteriores, incluyendo sugerencias de modificaciones que evitarían una opinión negativa en fases posteriores.

Se emite simultáneamente con el Informe de Búsqueda Internacional

## OPINIÓN ESCRITA (regla 43bis)

- Simultáneamente con el IBI
- No se publica
- Se transmite al solicitante y a la OI
- La OI la envía a las oficinas designadas y la pone a disposición del público a los 30 meses desde la fecha de prioridad.
- Se convierte en IPRP (Capítulo I) si no entra en Capítulo II

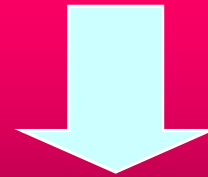
## OPINIÓN ESCRITA: PAUTAS

- Clara
- Completa (indicando todas las objeciones)
- Bien estructurada (empezando por las objeciones de mayor peso)
  - Para cada motivo de objeción indicar:
    - La parte de la solicitud afectada
    - El requisito PCT que se incumple
    - El razonamiento (cláusulas tipo)
- Concisa (evitando expresiones redundantes)
- Intentar indicar al solicitante las modificaciones que evitarían una opinión negativa en el IPRP del Capítulo II

# Opinión Escrita: Elementos

(FORMULARIO PCT/ISA/237):

- Base de la Opinión
- Prioridad
- Falta de formulación de opinión
- Falta de Unidad
- **Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial**
- Documentos Citados
- Defectos
- Observaciones sobre Claridad y Congruencia



**La OE es un documento compuesto de 8 recuadros que analizan los distintos aspectos de la solicitud PCT**

## Opinión Escrita (ISA 237): Primera página (1)

<b>TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES</b>	
Remitente: LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL	
Destinatario:	<p><b>PCT</b></p> <p>OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL</p> <p>(Regla 43bis.1 del PCT)</p>
	Fecha de expedición (día/mes/año)
Referencia del expediente del solicitante o del mandatario	<b>PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN</b>
Solicitud internacional Nº	Véase el punto 2
Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	Fecha de prioridad (día/mes/año)
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o a la vez clasificación nacional e IPC	
Solicitante	

### 2. CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

Si se hace una petición de examen preliminar internacional, esta opinión se considerará como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional ("IPEA") salvo en aquellos casos en los que el solicitante elija una Administración distinta a ésta y, la IPEA elegida haya notificado a la Oficina Internacional según lo previsto en la Regla 66.1bis(b) que las opiniones escritas de esta Administración encargada de la búsqueda internacional no serán consideradas como tales.

Si esta opinión es, como se indica más arriba, considerada como una opinión escrita de la IPEA, se invita al solicitante a que presente ante la IPEA una respuesta por escrito junto con modificaciones, en su caso, antes de la expiración del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de envío del formulario PCT/ISA/220 o antes de la expiración del plazo de 22 meses a contar desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

# Opinión Escrita (ISA 237): Primera página (2)

1. La presente opinión contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:
- Recuadro I Base de la opinión
  - Recuadro II Prioridad
  - Recuadro III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial
  - Recuadro IV Falta de unidad de invención
  - Recuadro V Declaración motivada según la Regla 43bis.1.a)i) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
  - Recuadro VI Ciertos documentos citados
  - Recuadro VII Defectos en la solicitud internacional
  - Recuadro VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional

2. CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL		Solicitud internacional N°
Recuadro I.	Base de la opinión	
<p>1. Por lo que respecta al idioma esta opinión se ha establecido sobre la base de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la solicitud internacional en el idioma en el cual se depositó</li> <li><input type="checkbox"/> una traducción de la solicitud original al _____ que es el idioma de una traducción proporcionada a los fines de la búsqueda internacional (según las Reglas 12.3.a) y 23.1.b)).</li> </ul> <p>2. En lo que se refiere a las secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos divulgadas en la solicitud internacional y necesarias para la invención reivindicada, esta opinión se ha establecido sobre la base de:</p> <p>a. Tipo de material</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> una lista de secuencias</li> <li><input type="checkbox"/> tabla(s) relativa(s) a la lista de secuencias</li> </ul> <p>b. Formato del material</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> en papel</li> <li><input type="checkbox"/> en formato electrónico</li> </ul> <p>c. Fecha de presentación/entrega</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> contenido en la solicitud internacional tal y como se presentó</li> <li><input type="checkbox"/> presentado junto con la solicitud internacional en formato electrónico</li> <li><input type="checkbox"/> presentado posteriormente a esta Administración a los fines de la búsqueda</li> </ul>		

Opinión Escrita  
(ISA 237):  
Recuadro I  
Base de la  
Opinión



# PCT/ISA/237: Recuadro II Prioridad

## DIRECTRICES CAP 17

“Esta parte de la opinión o del informe no es pertinente si la solicitud internacional no reivindica prioridad.

Además, cuando se reivindique una prioridad, pero todas las citas contenidas en el informe de búsqueda internacional hayan sido publicadas antes de la fecha de prioridad más antigua, no será necesario examinar la validez de la reivindicación de prioridad”

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL	Solicitud internacional Nº <b>PCT/ES2005/000000</b>
<b>Recuadro II. Prioridad</b>	
<p>1. <input type="checkbox"/> El documento que figura a continuación no se ha entregado todavía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> copia de la solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicado (Reglas 43bis 1 y 66.7 a)).</li> <li><input type="checkbox"/> traducción de la solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicado (Reglas 43bis.1 y 66.7 b)).</li> </ul> <p>En consecuencia, no se ha podido considerar la validez de la prioridad reivindicada. Sin embargo, se ha establecido esta opinión asumiendo que la fecha pertinente es la fecha de prioridad reivindicada.</p>	
<p>2. <input type="checkbox"/> La presente opinión se ha formulado como si no se hubiese reivindicado ninguna prioridad, debido a que no se ha considerado válida la reivindicación de prioridad (Reglas 43bis 1 y 64.1). En consecuencia, a los efectos de la presente opinión, se considera como fecha pertinente la fecha de presentación internacional indicada más arriba.</p>	
<p>3. Observaciones complementarias, si procede:</p>	

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL	Solicitud internacional Nº <b>PCT/ES2005/000000</b>
<b>Recuadro III. No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial</b>	
<p>No se ha examinado la cuestión de si el objeto de la invención reivindicada parece ser nuevo, implicar una actividad inventiva (no ser evidente) o ser susceptible de aplicación industrial, por lo que respecta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> al conjunto de la solicitud internacional,</li> <li><input type="checkbox"/> a las reivindicaciones Nos. _____</li> </ul> <p>debido a que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la solicitud internacional o las reivindicaciones Nos. _____ en cuestión se refieren al objeto siguiente, respecto del cual la Administración no está obligada a efectuar un examen preliminar internacional (ver <i>verbis</i>):</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>Teorías</b> Razas, variedades vegetales Planes negocios Tratamiento, diagnóstico Presentaciones Programas ordenador</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la descripción, las reivindicaciones o los dibujos (indíquense cuáles a continuación) o las reivindicaciones Nos. _____ en cuestión, no son claros, de manera que no es posible formular una opinión significativa (ver <i>verbis</i>):</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0; width: fit-content;"> <p><b>Imposibilidad por falta de claridad</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> las reivindicaciones, o las reivindicaciones Nos. _____ no están formuladas adecuadamente en la descripción, por lo que es imposible formular una opinión significativa.</li> <li><input type="checkbox"/> no se ha emitido informe de búsqueda internacional para dichas reivindicaciones Nos. _____</li> <li><input type="checkbox"/> La lista de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos no cumple la norma estándar prevista en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas porque: <ul style="list-style-type: none"> <li>la lista en papel <input type="checkbox"/> no se presentó <input type="checkbox"/> no cumple la norma estándar</li> <li>la lista en formato legible por ordenador <input type="checkbox"/> no se presentó <input type="checkbox"/> no cumple la norma estándar</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> las tablas relativas a las listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos, si únicamente se han presentado en formato legible por ordenador, no cumplen con los requisitos técnicos previstos en el Anexo C-bis de las Instrucciones Administrativas.</li> <li><input type="checkbox"/> Ver recuadro suplementario para más detalles.</li> </ul>	

PCT/ISA/237: Recuadro III  
No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial

MOTIVOS

## OBJETOS EXCLUÍBLES DE LA BÚSQUEDA

- Teorías científicas y matemáticas.
- Variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y productos obtenidos por dichos procedimientos.
- Planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego.

## OBJETOS EXCLUÍBLES DE LA BÚSQUEDA

- Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.
- Simples presentaciones de información.
- Programas de ordenadores, en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de los medios necesarios para llevar a cabo las búsquedas.



OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional N° PCT/ES2005.000000

**Recuadro IV. Falta de unidad de invención**

1.  En respuesta al requerimiento (formulario PCT/ISA/206) para pagar tasas adicionales, el solicitante:

- ha pagado tasas adicionales
- ha pagado tasas adicionales bajo protesta
- no ha pagado tasas adicionales

2.  Esta Administración estima que no se cumple la exigencia de unidad de invención y decide no requerir al solicitante el pago de tasas adicionales.

3. Esta Administración estima que el requisito de unidad de invención, de acuerdo a las Reglas 13.1, 13.2 y 13.3:

- se cumple
- no se cumple por los siguientes motivos:

4. En consecuencia, la presente opinión se ha establecido con relación a las partes siguientes de la solicitud internacional:

- todas las partes de la solicitud.
- las partes relativas a las reivindicaciones Nos. \_\_\_\_\_

Fomulario PCT/ISA/237 (recuadro IV), Enero 2004)

## Opinión Escrita: Recuadro IV Falta de Unidad de Invención

- 1.- LISTA DE INVENCIONES
- 2.- MOTIVOS:  
Generales Unidad  
A priori  
A posteriori

## Opinión Escrita, Recuadro V: Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

**Recuadro V. Declaración motivada según la Regla 43bis.1.a)i) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración**

1. Declaración	Novedad	Reivindicaciones _____	SÍ
		Reivindicaciones _____	NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones _____	SÍ	
	Reivindicaciones _____	NO	
Aplicación industrial	Reivindicaciones _____	SÍ	
	Reivindicaciones _____	NO	
2. Citas y explicaciones			

CLÁUSULAS TIPO

Este es el Recuadro esencial de la Opinión Escrita.

**Positiva o negativa**

Se refleja la opinión del examinador basada en el informe de búsqueda y se emite la valoración técnica de la invención.

## Opinión Escrita, Recuadro V:

Lista de documentos:

D1

D2

....

Motivaciones:

- 1.- DOCUMENTOS CITADOS
- 2.- PLANTEAMIENTO
- 3.- FALTA NOVEDAD
- 4.- FALTA ACTIVIDAD INVENTIVA
  - Obiedad
  - Combinación
  - Casos
  - Diferencias
  - Método
  - Efecto inesperado
  - Reivindicaciones dependientes
- 5.- TIENE NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA
  - Diferencias
  - Casos
  - No obiedad
  - Documentos citados
  - Reivindicaciones dependientes
- 6.- SUGERENCIAS DE MODIFICACIÓN
- 7.- USO MÉDICO

## LAS CLÁUSULAS TIPO EN LAS OPINIONES ESCRITAS

- Son textos previamente elaborados que se utilizan para motivar técnicamente las razones de las objeciones en las comunicaciones y resoluciones.
- Facilitan el trabajo al examinador para la realización de la notificación y suponen un salto cualitativo en cuanto al rigor técnico de la notificación que se emite.
- Hacen homogéneas las argumentaciones técnicas y facilitan su informatización.
- Las cláusulas tipo utilizadas en la OEPM se basan en las elaboradas por la Oficina Europea de Patentes y las de la Oficina Sueca de patentes

Clausulas Tipo PCT

Examen: Oficina de Búsqueda Internacional

Asociada a: PCT/ISA/237 - Declaración motivada según la Regla 43bis.1a)(i) sobre la novedad, la actividad inventiva... - Punto 2

Clase: Falta actividad inventiva

SubClase: Casos

Título: Omisión obvia

Texto de la Cláusula: El ...D... de ad... ha sido omitid... característica... Esta simplificación no implica actividad inventiva (Artículo 33(3) PCT)

Las Cláusulas Tipo en el escritorio del examinador:  
3 niveles

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

Recuadro VI. Ciertos documentos citados

1. Ciertos documentos publicados (Reglas 43bis.1 y 70.10)

Solicitud N° Patente N°	Fecha de publicación (día/mes/año)	Fecha de presentación (día/mes/año)	Fecha de prioridad (válidamente reivindicada) (día/mes/año)
Sólo interferencias de prioridad: Documentos "E" o "P"			

2. Divulgaciones no escritas (Reglas 43bis.1 y 70.9)

Tipo de divulgación no escrita	Fecha de la divulgación no escrita (día/mes/año)	Fecha de la divulgación escrita que se refiere a la divulgación no escrita (día/mes/año)
Divulgaciones no escritas		

Opinión Escrita: Recuadro VI; Ciertos documentos citados

- ❖ De acuerdo con la regla 70.10, deben incluirse las fechas de publicación, presentación y prioridad de los documentos citados en la opinión escrita, cuya fecha de prioridad interfiera con la fecha de presentación de la solicitud.
- ❖ En caso que no se admita alguna prioridad debe hacerse constar en el recuadro II de prioridad

Opinión Escrita: Los Recuadros VII y VIII  
Para otras objeciones de fondo de la solicitud PCT

**DEFECTOS**

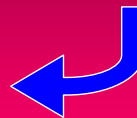
**OBSERVACIONES**

- RECUADRO VII**
- Descripción (estado de la técnica,...)
  - Reivindicaciones (en 2 partes,..)
  - Signos de referencia
  - Unidades, términos, signos, símbolos..

- RECUADRO VIII ÚNICAMENTE**
- Claridad y concisión de descripción, reivindicaciones y dibujos
  - Reivindicaciones no fundadas en la descripción

OPINIÓN ESCRITA	Solicitud internacional N°
<p><b>VII. Defectos en la solicitud internacional</b></p> <p>Se han comprobado los defectos siguientes, respecto de la forma o el contenido de la solicitud internacional:</p> <p style="text-align: center;"><b>CLÁUSULAS TIPO:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #0056b3; color: white; text-align: center;"> <p>1.- DESCRIPCIÓN 2.- REIVINDICACIONES 3.- SIGNOS DE REFERENCIA 4.- TERMINOLOGÍA Y FIGURAS</p> </div>	

Opinión Escrita: Recuadro VII;  
Defectos en la solicitud internacional



**Opinión Escrita: Recuadro VIII;  
Observaciones relativas a la solicitud internacional**

OPINIÓN ESCRITA	Solicitud internacional N°
<p><b>VIII. Observaciones relativas a la solicitud internacional</b></p> <p>Se formulan las observaciones siguientes sobre la claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos y sobre si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción:</p> <p style="text-align: center;"><b>CLÁUSULAS TIPO:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #0056b3; color: white; text-align: center;"> <p>1.- REIVINDICACIONES 2.- DESCRIPCIÓN Y DIBUJOS 3.- SUGERENCIAS DE MODIFICACIÓN</p> </div>	

# ACTUACIONES SOLICITANTE

- En respuesta al IBI y a la OE puede:
  - Enviar observaciones informales sobre la OE a la OI
  - Modificar las reivindicaciones
  - Pedir Examen preliminar Internacional
    - Posibilidad de modificaciones y/o alegaciones
  - Retirar la solicitud
  - No hacer nada y esperar a la fase nacional



# FORMULARIOS MÁS FRECUENTES ISA / PCT

- Notificación recepción copia: ISA/202
  - Emisión IBI - Declaración: ISA/210 - ISA/203
  - Falta UI: ISA/206; ISA/212
  - SL incorrectas: ISA/225
  - Opinión escrita de la ISA: ISA/237
- [www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm](http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm)

# TEXTOS ÚTILES PARA LA ISA

- **Tratado y reglamento PCT**
  - **Modificaciones 1.4.2005:**  
<http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm>
- **Instrucciones administrativas**
- **Directrices PCT de búsqueda y examen**  
<http://www.wipo.int/pct/es/texts/gdlines.htm>

## LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA)

El 1 de junio de 2003, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) comenzó su actuación como Administración encargada del Examen Preliminar Internacional dentro del PCT y respecto aquellas solicitudes internacionales que se presenten a partir de esta fecha y para las que la OEPM sea competente como tal Administración al provenir la solicitud de un residente en un país hispanohablante adherido al PCT (España, México, Costa Rica, Cuba, Colombia, Ecuador o Nicaragua) y que haya designado a la OEPM.



## EL CAPÍTULO II DEL PCT

### HITOS:

- Es opcional para el solicitante
- Proporciona al solicitante una evaluación contrastada sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial antes de entrar en la fase nacional. Tras la reforma del PCT el solicitante ya ha tenido una primera opinión escrita en el Capítulo I. El Capítulo II le permite contestarla y mejorarla.
- Las modificaciones que se introduzcan en la solicitud internacional en este proceso, se consideran válidas y parte de la propia solicitud antes de entrar en la fase nacional en las Oficinas elegidas.
- Esta evaluación formalmente no es vinculante para las Oficinas Nacionales pero en la práctica es el elemento de juicio más determinante

## Examen Preliminar Internacional

1. El objeto del examen preliminar internacional es proporcionar una opinión preliminar y no vinculante sobre
  - Novedad (Artículo 33.2 y Regla 64)
  - Actividad inventiva (no obvia)(Artículo 33.3 y Regla 65)
  - Aplicación industrial (Artículo 33.4)
2. Estado de la técnica pertinente (Regla 64, ver también Regla 33)
3. Sólo las reivindicaciones relativas a la invención o invenciones objeto de búsqueda por la ISA se examinarán por la IPEA (Regla 66.1e) y Regla 66.2a)vi))
4. Determinación de la falta de unidad de invención (Regla 68)
  - mismos criterios que para el Capítulo I (Regla 13 y Anexo B de las Instrucciones Administrativas)
  - requerimiento de la IPEA para limitar las reivindicaciones o pagar tasas adicionales (que se pueden pagar bajo protesta)
  - el solicitante puede elegir una invención como "invención principal" y las invenciones para la que se paga tasas adicionales



## Presentación de la solicitud de examen preliminar internacional

Se pide presentando directamente ante la Administración encargada del examen preliminar internacional una "Solicitud de examen preliminar internacional". Tras la reforma todos los estados contratantes son automáticamente designados en el momento de la solicitud y elegidos si se solicita el Examen.

### Lugar de presentación (Regla 59)

1. Directamente en la IPEA y no en la RO, la ISA o la IB.
2. La(s) IPEA competente(s):
  - determinada(s) por la RO
  - si la RO determina más de una, el solicitante tiene una posibilidad de elección
3. Al hacer su elección, el solicitante debe tener en cuenta:
  - el(los) idioma(s) aceptado(s) por la IPEA
  - el hecho de que ciertas IPEA aceptan únicamente solicitudes internacionales que han sido objeto de búsqueda por determinadas ISA (por ejemplo, IPEA/EP y IPEA/US)
4. Si la solicitud internacional ha sido presentada en la IB en tanto que RO, las IPEA competentes serán aquellas que habrían sido competentes si la solicitud internacional hubiese sido presentada en la Oficina nacional o cualquiera de las Oficinas nacionales que, en función del domicilio o de la nacionalidad del solicitante, podrían ser Oficinas receptoras competentes
5. La elección de la IPEA deberá indicarse en la primera página de la solicitud de examen preliminar internacional

## Quién puede presentar una solicitud de examen preliminar internacional (Artículo 31.2.a) y Regla 54.2)

El solicitante, o si hay dos o más, por lo menos uno de ellos

- que esté domiciliado o sea nacional de un Estado contratante del PCT obligado por el Capítulo II, y
- cuya solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina receptora de un Estado contratante, obligado por el Capítulo II

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

- Cuando se presenta una solicitud de examen preliminar a una IPEA no competente o a una RO, o a una ISA o a la IB, esa Administración u Oficina debe:
  - indicar la fecha de recepción en la solicitud de examen y,
  - transmitirla a la IB, que a su vez la transmitirá a la IPEA competente (o, si hay más de una, a la IPEA competente elegida por el solicitante)
  - o transmitirla directamente a la IPEA competente (o, si hay más de una a la IPEA competente elegida por el solicitante)
- La solicitud de examen preliminar internacional así transmitida a la IPEA competente se considerará recibida en nombre de esa Administración en la fecha de recepción por la RO, ISA, o IB o la IPEA no competente de que se trate.



## Solicitud de Examen Preliminar Internacional

1. Formulario de solicitud impreso (IPEA/401)
2. Contenido (Regla 53)
  - una petición
  - datos que permitan identificar las solicitud internacional (por ejemplo, el número de solicitud internacional)
  - el nombre del o de los solicitantes
  - cuando proceda, el nombre del agente
  - la base para el desarrollo del examen preliminar internacional (una declaración sobre modificaciones)
  - el idioma a efectos del examen preliminar internacional
  - la firma de al menos un solicitante o agente

**Elección de Estados (Regla 53.7):** la presentación de una solicitud de examen preliminar internacional constituye la elección de todos los Estados contratantes que han sido designados y que son vinculados por el Capítulo II del PCT.

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

La solicitud de examen preliminar internacional debe presentarse directamente a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente o, si son competentes varias Administraciones, a una de ellas, a elección del solicitante. El solicitante puede indicar el nombre completo o el código de dos letras de esa Administración encima de la línea que figura a continuación:

IPEA/\_\_\_\_\_

**PCT** **CAPÍTULO II**

**SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL**

según el Artículo 31 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes,  
el abajo firmante pide que la solicitud internacional especificada a continuación sea objeto de examen preliminar internacional de conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Para uso de la Administración encargada del examen preliminar internacional únicamente

Administración encargada del examen preliminar internacional:		Fecha de recepción de la solicitud de examen preliminar internacional:	
<b>Recuadro Nº I IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL</b>			
Referencia al expediente del solicitante o del mandante			
Solicitud internacional Nº	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	Fecha de prioridad (la más antigua) (día/mes/año)	
Título de la invención			
<b>Recuadro Nº II SOLICITANTE(S)</b>			
Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre: si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país.)		Nº de teléfono:	
		Nº de fax/simil:	
		Nº de teleimpresora:	
		Nº de registro del solicitante en la Oficina	
Estado de nacionalidad (nombre del Estado):		Estado de domicilio (nombre del Estado):	
Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre: si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país.)			
Estado de nacionalidad (nombre del Estado):		Estado de domicilio (nombre del Estado):	
Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre: si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país.)			
Estado de nacionalidad (nombre del Estado):		Estado de domicilio (nombre del Estado):	
<input type="checkbox"/> Los demás solicitantes se indican en una hoja de continuación			

Formulario PCT/IPEA/401 (primera hoja) (abril de 2005) Ver las Notas al formulario de la solicitud de examen preliminar internacional

# La OEPM como IPEA

## TASAS

- IPEA / ES: 523 €
- IPEA / EP: 1615 €

## PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXAMEN

- ☀ La reforma del PCT ha limitado a 3 meses (desde el IBI+OE) o 22 meses desde la prioridad para cursar la solicitud de examen preliminar internacional (nueva regla 54bis).
- ☀ De esta manera se asegura que el Examen esté terminado antes de los 28 meses y así poder iniciar las fases nacionales.
- ☀ Si la solicitud de examen se realiza antes del plazo de 19 meses desde la prioridad permite retrasar de 20 a 30 meses la entrada en fase nacional a aquellas oficinas nacionales que no aplique la modificación del Art. 22.1

**ATENCIÓN:** Esta fecha de recepción es **posterior** al vencimiento del plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad. En consecuencia, por lo que respecta a ciertas Oficinas, la solicitud de examen preliminar internacional no tiene el efecto de diferir el comienzo de la fase nacional a 30 meses (o más en algunas Oficinas) desde la fecha de prioridad (Artículo 39.1)), por lo que deben realizarse los actos requeridos para la entrada en la fase nacional en el plazo de 20 meses (o más en algunas Oficinas) desde la fecha de prioridad. **No obstante**, por lo que respecta a algunas otras Oficinas, será aplicable el plazo de 30 meses (o más). Véase el Anexo del formulario PCT/IB/301 y, para mayores detalles en cuanto a los plazos aplicables, Oficina por Oficina, véanse los capítulos nacionales en el Volumen II de la Guía del solicitante PCT y el sitio Internet de la OMPI.

Formulario IPEA 402: Notificación de fecha de recepción

## Estados en los que aún se mantiene la reserva sobre el Artículo 22(1) (26 Junio 2006)

### PCT Reservations, Declarations, Notifications and Incompatibilities (status on June 26, 2006)

#### STATES

#### PCT Articles

22(1) Decision of the Assembly of the PCT Union of October 3, 2001 (PCT/A/30/7, Annex IV)

Luxembourg, Sweden, Switzerland, Uganda, United Republic of Tanzania

Examen de defectos formales y administrativos de la solicitud de examen preliminar internacional: Requerimiento IPEA 404 Plazo 1 mes

Lunes de Patentes. 11 Diciembre

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

De: LA ADMINISTRACION DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Destinatario:

**PCT**  
REQUERIMIENTO PARA CORREGIR DEFECTOS EN LA SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(Regla 60.1 del PCT)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario	<b>PLAZO DE RESPUESTA</b> UN MES desde la fecha de expedición indicada más arriba. Véase también más adelante.
Solicitud internacional N°	Fecha de presentación internacional (días/mes/año) <b>17 FEBRERO 2004 (17.02.2004)</b>
Solicitante	<b>PCT/ES2004/000068</b>

Fecha de expedición (días/mes/año)	<b>08 ABRIL 2005 (08.04.2005)</b>
------------------------------------	-----------------------------------

Se requiere al solicitante para que en el plazo arriba indicado corrija los defectos siguientes que la Administración encargada del examen preliminar internacional ha constatado en la solicitud de examen preliminar internacional:

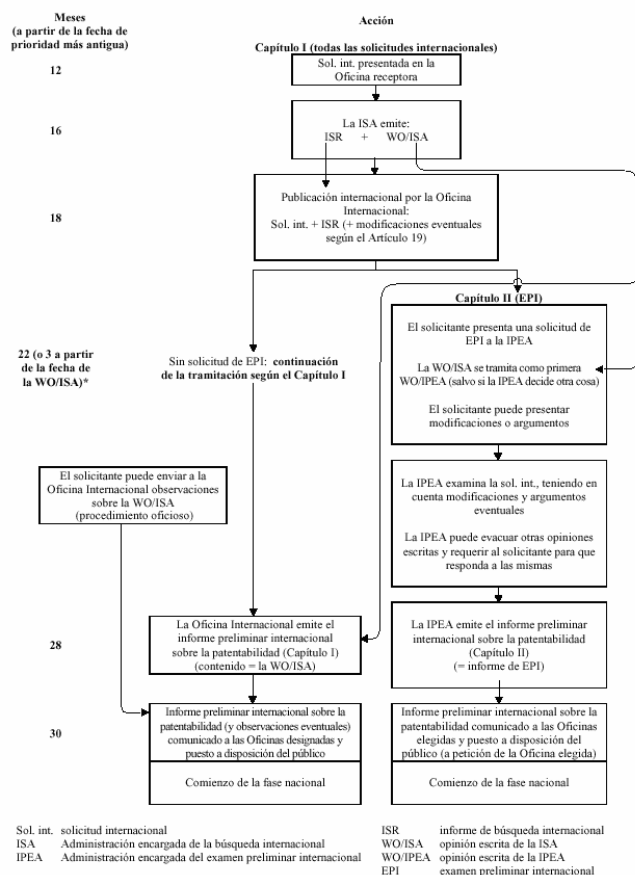
- No permite la identificación de la solicitud internacional a la que se refiere (Regla 60.1 b)).
- No contiene la petición requerida (Reglas 53.2 a)i) y 53.3).
- No contiene las indicaciones requeridas relativas al mandatario, que se indican en el Anexo (Reglas 53.2 a)ii) y 53.5).
- No contiene las indicaciones requeridas relativas a la solicitud internacional, que se indican en el Anexo (Reglas 53.2 a)iii) y 53.6).
- No se ha presentado en el idioma prescrito, que es: \_\_\_\_\_ (Regla 55.1).
- No se ha establecido en el formulario impreso (Regla 53.1 a)).
- Se ha presentado en forma de impresión de ordenador que no está en conformidad con las prescripciones que figuran en las Instrucciones Administrativas (Regla 53.1 a)).
- No contiene las indicaciones requeridas relativas al solicitante que se indican en el Anexo (Reglas 53.2 a)ii), 53.4), y 60.1 a)bis)).
- No contiene la firma requerida según las modalidades indicadas en el Anexo (Reglas 53.2 b), 53.8), 60.1 a)ter) y 90.4).
- Otras observaciones (en su caso):

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

**LA REFORMA DEL TRATADO PCT: 1 ENERO 2004**

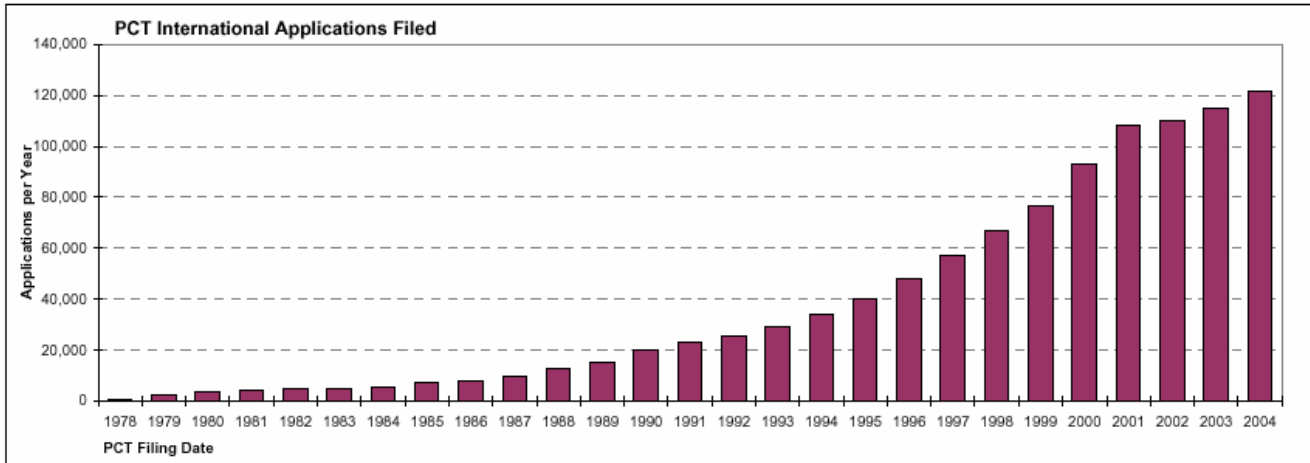
- La Opinión Escrita (OE) pasa a Capítulo I .
- En el mismo instante que se publica el Informe de Búsqueda Internacional, se envía la OE al solicitante.
- Si el solicitante opta por el Capítulo II la OE se considera válida y se emite el Informe Preliminar Internacional sobre patentabilidad.
- Si no opta por el Capítulo II la OE se convierte en el Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad cuando pasa a las fases nacionales (IPRP = International Preliminary Report on Patentability)

Diagrama de la tramitación típica de una solicitud internacional



\* En la práctica, la solicitud de examen preliminar internacional debe presentarse antes del vencimiento de un plazo de 19 meses para los países que hayan emitido reservas transitorias respecto del Artículo 22.

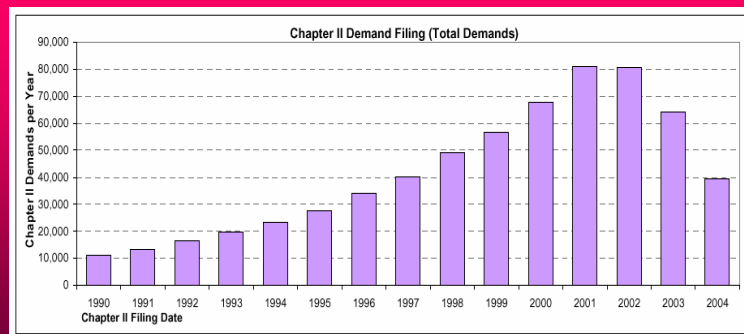
Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006



Efectos de la Reforma en la presentación de Solicitudes de Examen Preliminar Internacional (Capítulo II)

2001: 74,9% IPEA/ISA

2004: 32,8% IPEA/ISA



## INFORMES EMITIDOS DENTRO DE CADA CAPÍTULO:

### CAPÍTULO I:

- Informe de Búsqueda Internacional
- Opinión Escrita

### CAPÍTULO II

- (2ª Opinión Escrita)
- Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad

## Opinión Escrita de IPEA después de la reforma

**!!! NO ES OBLIGATORIA !!!**. Ya que la Opinión Escrita de ISA se considera válida como Primera Opinión de IPEA.

Directrices 19.14 *"No es obligatoria una nueva opinión escrita cuando la que haya emitido la Administración encargada de la búsqueda internacional se considere como la primera opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional. Al emitir el informe de examen preliminar internacional, el examinador deberá tener en cuenta todas las observaciones o modificaciones efectuadas, en su caso, por el solicitante"*

Igualmente en Directrices 19.15 *"... no será necesario emitir otra opinión escrita antes de la emisión del informe de examen preliminar internacional, incluso si quedan objeciones en suspenso. No obstante, cuando el solicitante se haya esforzado manifiestamente por superar o rechazar las objeciones planteadas en la opinión escrita ..., podrá emitirse una nueva opinión escrita ..., si lo considera útil y si dispone de tiempo suficiente ... antes del vencimiento del plazo fijado a este efecto en la Regla 69.2."*

## Opinión Escrita de IPEA después de la reforma

Existe una excepción en la que si es obligatorio emitir una segunda opinión escrita en el Capítulo II recogida en la Regla 66.1 bis b. Se tienen que cumplir dos condiciones:

- 1) El solicitante opta que el Capítulo II lo desarrolle una IPEA diferente de la ISA que realizó el Capítulo I.
- 2) La IPEA no reconoce (mediante declaración previa a la OMPI, como es el caso de la EPO) las opiniones escritas de la ISA.

Si se realiza sustituye a la OE de ISA y realiza una función similar a la antigua OE de IPEA.

## La Opinión Escrita de ISA y la Opinión Escrita de IPEA

➤ La Opinión Escrita elaborada dentro del Capítulo I se considera válida dentro del Capítulo II del PCT (con la excepción de que IPEA no admita Opiniones Escritas de ciertas ISAs diferentes)

➤ En las directrices de PCT se insiste en que la decisión en la elaboración de una segunda Opinión Escrita en el Capítulo II queda a la total libertad del examinador.

### FORMULARIO PCT/IPEA/408

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES			
Remitente: LA ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL			
Destinatario		<b>PCT</b>	
		OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (Regla 66 del PCT)	
		Fecha de expedición (día/mes/año)	
Referencia del expediente del solicitante o del mandatario		<b>PLAZO DE RESPUESTA</b> meses/días desde la fecha de expedición indicada más arriba	
Solicitud internacional N°	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	Fecha de prioridad (día/mes/año)	
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional de IPC		<b>2 m</b>	
Solicitante			
1. <input type="checkbox"/> La opinión escrita establecida por la Administración de búsqueda internacional <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No se considera una opinión escrita válida para la Administración de examen preliminar internacional			
2. Esta _____ (primera, etc.) opinión contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes: <input checked="" type="checkbox"/> Recuadro I Base de esta opinión			

➤ Plazo "normal" 2 meses.

➤ No superará los 3 meses, ni será inferior a 1 mes.

➤ Retrasos de respuesta: no tienen efecto si no se ha elaborado todavía el informe definitivo 59/99

## Presentación de Modificaciones al solicitar el Examen Preliminar Internacional

1. Modificación de reivindicaciones (Art. 19) para la publicación de la solicitud.
2. Modificación de la solicitud (Art. 34) cuando se solicita el examen preliminar internacional. El solicitante puede querer agotar el plazo de 22 meses para presentar modificaciones y así lo hará constar en la solicitud de examen preliminar internacional.

Recuadro N° IV BASE DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL	
<b>Declaración relativa a las modificaciones:*</b>	
1. El solicitante desea que el examen preliminar internacional <b>comience sobre la base de:</b>	
<input type="checkbox"/>	la solicitud internacional tal como ha sido originalmente presentada
<input type="checkbox"/>	la descripción tal como ha sido originalmente presentada
<input type="checkbox"/>	tal como fue modificada en virtud del Artículo 34
<input type="checkbox"/>	las reivindicaciones tal como han sido originalmente presentadas
<input type="checkbox"/>	tal como fueron modificadas en virtud del Artículo 19 (junto a cualquier declaración de acompañamiento)
<input type="checkbox"/>	tal como fueron modificadas en virtud del Artículo 34
<input type="checkbox"/>	los dibujos tal como han sido originalmente presentados
<input type="checkbox"/>	tal como fueron modificados en virtud del Artículo 34
<input type="checkbox"/>	2. El solicitante desea que toda modificación efectuada a las reivindicaciones en virtud del Artículo 19 se considere invalidada.
<input type="checkbox"/>	3. Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional desee iniciar el examen preliminar internacional al mismo tiempo que la búsqueda internacional según la Regla 69.1.b), el solicitante solicita a la Administración encargada del examen preliminar internacional que difiera el comienzo del examen preliminar internacional hasta el vencimiento del plazo aplicable según la Regla 69.1.d).
<input type="checkbox"/>	4. El solicitante desea expresamente que el examen preliminar internacional comience <b>antes</b> de la expiración del plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a).
* Cuando no se haya marcado ninguna casilla, el examen preliminar internacional comenzará sobre la base de la solicitud internacional tal como haya sido presentada inicialmente, o, si la Administración encargada del examen preliminar internacional recibe una copia de las modificaciones efectuadas a las reivindicaciones en virtud del Artículo 19 y/o de las modificaciones efectuadas a la solicitud internacional en virtud del Artículo 34 antes de haber comenzado a redactar una opinión escrita o el informe de examen preliminar internacional, comenzará sobre la base de la solicitud internacional así modificada.	

Formulario PCT/IPEA/401



# Hoja de Seguimiento del Examen Preliminar Internacional

Llegada petición	08 FEBR. 2005 (08-02-2005)
Inicio del Examen Preliminar Internacional según Regla 69:	
A partir de:	08 FEBRERO 2005 (08-02-2005)
IPEA se establecerá 28 meses desde prioridad	
Antes	08 AGOS. 2005 (08-08-2005)

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

Hoja de seguimiento. ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

SOLICITUD INTERNACIONAL PCT		Nº solicitud	PCT/ES2004/000159
Título		Fecha presentación internacional	07 ABRIL 2004 (07-04-2004)
VEHÍCULO ARTICULADO		Fecha de prioridad	08 ABRIL 2003 (08-04-2003)
CI Int CIP <sup>6</sup> B62 D 61/10, 53/00, B60 K		Servicio	Examinador: CELEMIN ORTIZ-VILLAJOS, J.A.
Solicitante			
BENET SOLER, Gabriel			
Teléfono	Dirección	Nacionalidad	ES
	RIBA ROMEVA, Carles y otro	Notas internas	
Agente			
TORNER LASALLE, Elisabet			
Teléfono			
RO			
Control Art. 11	1 copia para Oficina internacional (II)		
Control Art. 14	Fecha límite		
14.3	Enviar		
Regla 16.bis	Plazo de respuesta		
IA			
Fecha recepción copia de búsqueda			
1. Informe búsqueda	enviado	Fecha límite	
2. Declaración según art. 17.2(a) (Form.)		Traducción antes	
Solicitud sin unidad de invención			
Envíado			
Invitación para pagar tasas adicionales			
Fecha límite de respuesta			
IEA			
Invitación a pagar	PAGADO	Fecha límite	
Invitación corrección Regla 69 IPEA-404		Fecha límite	
Opinión escrita		Fecha límite	
Informe		Enviado	

Llegada petición	08 FEBR. 2005 (08-02-2005)
Inicio del Examen Preliminar Internacional según Regla 69:	
A partir de:	08 FEBRERO 2005 (08-02-2005)
IPEA se establecerá 28 meses desde prioridad	
Antes	08 AGOS. 2005 (08-08-2005)

9

## CONSIDERACIONES AL INICIAR EL EXAMEN

1. El solicitante tiene derecho a que se le conceda una entrevista verbal con el examinador, siendo también posibles entrevistas adicionales (Artículo 34.2) a) y Regla 66.6))

2. Las modificaciones y/o argumentos deben darse dentro de los distintos plazos fijados en el procedimiento. Si se presentan posteriormente, es posible que la IPEA no los tome en cuenta si ya ha empezado a elaborar la próxima opinión o el informe (Regla 66.4 *bis* ).

3. Consecuencias de la falta de modificaciones o respuesta cuando se han emitido opiniones negativas:

- el Informe de IPEA será previsiblemente idéntico a la Opinión Escrita
- la solicitud no se considerará retirada ni abandonada

LA REFORMA DEL TRATADO PCT: 1 ENERO 2004

El Informe de Examen Preliminar Internacional pasó a denominarse Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad: Nuevo formulario PCT/IPEA/409

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

(Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

(Artículo 36 y Regla 70 de lPCT)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario	PARA ACCIÓN	Véase formulario PCT/IPEA/416
Solicitud internacional N°	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	Fecha de prioridad (día/mes/año)
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o a la vez clasificación nacional e IPC		
Solicitante		

1. El presente informe preliminar internacional sobre patentabilidad, se establece por esta Administración encargada del examen preliminar internacional según el Artículo 35 y se transmite al solicitante conforme al Artículo 36.
2. Este INFORME comprende un total de \_\_\_\_\_ hojas, incluida la presente hoja de portada.
3. Este informe también contiene ANEXOS, que comprenden:

El Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (Art 36 y Reglas 69,70 y 74)

1. Evaluación definitiva de la IPEA
2. Estructura y contenido similar a la Opinión Escrita salvando el hecho que es un informe definitivo que no invita a realizar modificaciones
3. Puede ser POSITIVO:
  - Subsanados los defectos señalados en la Opinión Escrita
  - Directamente emitida sin Opinión Escrita
 o NEGATIVO
  - Sin subsanar defectos de la OE.
4. NO INCLUYE SUGERENCIAS DE MODIFICACIÓN



## El Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (Art 36 y Reglas 69,70 y 74)

5. El plazo para el establecimiento del informe será de (el que expire más tarde (Regla 69.2)):
  - i) 28 meses a partir de la fecha de prioridad
  - ii) 8 meses después del pago de las tasas
  - iii) 8 meses a partir de la fecha de recepción por la IPEA de la traducción de la solicitud de acuerdo con Regla 55.2,
6. Puede contener "anexos", es decir, hojas con modificaciones o rectificaciones de errores evidentes autorizadas por la IPEA (Regla 91) que han sido utilizadas como base para el informe (Regla 70.16)
7. Correspondencia (como cartas) o copias de modificaciones sustituidas por modificaciones posteriores no se anexan al informe (Regla 70.16)

## El Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (Art 36 y Reglas 69,70 y 74)

8. No existen disposiciones para la apelación o cualquier otro procedimiento durante la fase internacional ante las Administraciones Internacionales
9. El informe se envía al solicitante y a la OMPI (Regla 71.1)
10. La OMPI envía copias del informe y cualquier traducción del informe al inglés exigida a las Oficinas elegidas (Artículo 36(3)(a) y Regla 72.1)
11. La OMPI no traduce los anexos (Artículo 36.3)b))

## El Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad: Elementos

### Informe Examen Preliminar Internacional (FORMULARIO IPEA 409)

- Base del Informe
- Prioridad
- Falta de formulación de opinión
- Falta de Unidad
- Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial
- Documentos Citados
- Defectos
- Observaciones sobre Claridad y Concordancia



Tiene una estructura similar a la Opinión Escrita salvando el hecho que es un informe definitivo que no debe invitar a realizar modificaciones.

## IPIP: PAUTAS DE ELABORACIÓN

- Claro
- Completo (indicando todas las objeciones)
- Bien estructurado (empezando por las objeciones de mayor peso)
  - Para cada motivo de objeción indicar:
    - La parte de la solicitud afectada
    - El requisito PCT que se incumple
    - El razonamiento (cláusulas tipo)
- Concisa (evitando expresiones redundantes)

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD  
(Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

(Artículo 36 y Regla 70 del PCT)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario		PARA ACCIÓN		Véase formulario PCT/IPEA/416	
Solicitud internacional Nº	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	Fecha de prioridad (día/mes/año)			
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o a la vez clasificación nacional e IPC					
Solicitante					
<p>1. El presente informe preliminar internacional sobre patentabilidad, se establece por esta Administración encargada del examen preliminar internacional según el Artículo 35 y se transmite al solicitante conforme al Artículo 36.</p> <p>2. Este INFORME compone un total de _____ hojas, incluida la presente hoja de portada.</p> <p>3. Este informe también contiene ANEXOS, que comprenden:</p> <p>a. <input type="checkbox"/> Formado al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de _____ hojas, descriptas a continuación:</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de la descripción, las reivindicaciones y/o los dibujos que han sido modificados y que sirven de base al presente informe, y/o de hojas que contienen rectificaciones autorizadas por esta Administración (véase la Regla 70.16 y la Sección 607 de las Instrucciones Administrativas del PCT).</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas que reemplazan a otras hojas anteriores, pero que esta Administración considera que contienen modificaciones que se entenderán más allá de la divulgación de la invención tal como fue originalmente presentada, según se indica en el punto 4 del Recuadro I y en el Recuadro Suplementario.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> Formado únicamente a la Oficina Internacional) un total de (indicar tipo y número de soporte(s) electrónico(s)) _____, que contiene una lista de secuencias y/o bibliografía relacionada(s), solo en formato legible por ordenador, como se indica en el Recuadro Suplementario relativo a Listas de Secuencias (ver sección 802 de las Instrucciones Administrativas)</p> <p>4. El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recuadro I Base de este informe</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro II Prioridad</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro IV Falta de unidad de invención</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro V Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro VI Ciertos documentos citados</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro VII Defectos en la solicitud internacional</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional</p>					
Fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar internacional		Fecha de finalización del presente informe internacional			
Nombre y dirección postal de la Administración de examen preliminar internacional		Funcionario autorizado			
Nº de fax		Nº de teléfono:			
Formulario PCT/IPEA/409 (hoja de portada) (Enero 2004)					

PORTADAS

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

Remite: LA ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

PCT

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(Regla 66 del PCT)

Destinatario		Fecha de emisión (día/mes/año)	
Referencia de expediente del solicitante o del mandatario		PLAZO DE RESPUESTA	
Solicitud internacional Nº	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	Fecha de prioridad (día/mes/año)	
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC			
Solicitante			
<p>1. La opinión escrita establecida por la Administración de examen preliminar internacional</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>se considera una opinión escrita válida para la determinación de examen preliminar internacional</p> <p>2. Esta _____ (primera, etc.) opinión contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recuadro I Base de esta opinión</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro II Prioridad</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro IV Falta de unidad de invención</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro V Declaración motivada según la Regla 66.2(a)(ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro VI Ciertos documentos citados</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro VII Defectos en la solicitud internacional</p> <p><input type="checkbox"/> Recuadro VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional</p> <p>3. Se invita al solicitante para que <b>responda</b> a la presente opinión.</p> <p><b>¿Cuándo?</b> Véase el plazo indicado más arriba. Antes del vencimiento de ese plazo, el solicitante puede pedir una prórroga a la Administración; véase la Regla 66.2(e).</p> <p><b>¿Cómo?</b> Presentando una respuesta por escrito, acompañada de modificaciones, si procede, según la Regla 66.3. Respecto de la forma y el idioma de las modificaciones, véase las Reglas 66.3 y 66.9.</p> <p><b>Además</b> Respecto de la obligación del examinador de tener en cuenta modificaciones o argumentos, véase la Regla 66.4bis.</p> <p>Respecto de una comunicación oficiosa con el examinador, véase la Regla 66.6.</p> <p>Respecto de una posibilidad adicional de presentar modificaciones, véase la Regla 66.4.</p> <p><b>Si no hay respuesta</b>, el informe de examen preliminar internacional se emitirá sobre la base de la presente opinión.</p> <p>4. La fecha límite para la emisión del informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II del PCT) conforme a la Regla 69.2 es: _____</p>			
Nombre y dirección postal de la Administración de examen preliminar internacional		Funcionario autorizado	
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS C/ PASEO, 1 - 28071 Madrid (España)		Nº de teléfono:	
Nº de fax +34 91 349 53 04		Formulario PCT/IPEA/408 (primera página) (Enero 2004)	

IPEA 408: OPINIÓN

Lune IPEA 409: INFORME 2006

IPIP (PCT/IPEA/409):  
Primera página

4. El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:
- Recuadro I Base de este informe
  - Recuadro II Prioridad
  - Recuadro III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial
  - Recuadro IV Falta de unidad de invención
  - Recuadro V Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
  - Recuadro VI Ciertos documentos citados
  - Recuadro VII Defectos en la solicitud internacional
  - Recuadro VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional



# IPIP (PCT/IPEA/409): Recuadro II Prioridad

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

Solicitud internacional N° PCT/ES2004/000100

**IPEA 409**

**Recuadro II. Prioridad**

- El presente informe se ha formulado como si no se hubiese reivindicado ninguna prioridad, debido a que no se han entregado en el plazo prescrito los documentos siguientes:
  - copia de la solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicado (Regla 66.7.a)
  - traducción de la solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicado (Regla 66.7.b)
- El presente informe se ha formulado como si no se hubiese reivindicado ninguna prioridad, debido a que no se ha considerado válida la reivindicación de prioridad (Regla 64.1). En consecuencia, a los efectos del presente informe, se considera como fecha pertinente la fecha de presentación internacional indicada más arriba.
- Observaciones adicionales, si procede:

**ISA 237**

## GUIDELINES CAP 17

### Recuadro II: Prioridad.

17.25 Esta parte de la opinión o del informe no es pertinente si en la solicitud internacional no se reivindica una prioridad. Además, si se reivindica una prioridad pero los documentos citados en el informe de búsqueda internacional se publicaron todos antes de la fecha de prioridad más antigua, no es necesario considerar si la reivindicación de prioridad es válida.

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

**II. Prioridad**

- El documento que figura a continuación no se ha entregado todavía:
  - copia de la solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicado (Reglas 43bis.1 y 66.7.a).
  - traducción de la solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicado (Reglas 43bis.1 y 66.7.b).

En consecuencia, no se ha podido considerar la validez de la prioridad reivindicada. Sin embargo, se ha establecido esta opinión asumiendo que la fecha pertinente es la fecha de prioridad reivindicada.
- La presente opinión se ha formulado como si no se hubiese reivindicado ninguna prioridad, debido a que no se ha considerado válida la reivindicación de prioridad (Reglas 43bis.1 y 64.1). En consecuencia, a los efectos de la presente opinión, se considera como fecha pertinente la fecha de presentación internacional indicada más arriba.
- Observaciones adicionales, si procede:

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

Solicitud internacional N° PCT/ES2004/000100

**Recuadro III. No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial**

No se ha examinado la cuestión de si el objeto de la invención reivindicada parece ser nuevo, implicar una actividad inventiva (no ser evidente) o ser susceptible de aplicación industrial, por lo que respecta:

- al conjunto de la solicitud internacional,
- a las reivindicaciones Nos. \_\_\_\_\_

debido a que:

- la solicitud internacional o las reivindicaciones Nos. \_\_\_\_\_ en cuestión se refieren al objeto siguiente, respecto del cual la Administración no está obligada a efectuar un examen preliminar internacional (*precisar*):

Teorías Razas, variedades vegetales Planes negocios	Tratamiento, diagnóstico Presentaciones Programas ordenador
---	---

- la descripción, las reivindicaciones o los dibujos (*indíquense cuáles a continuación*) o las reivindicaciones Nos. \_\_\_\_\_ en cuestión, no son claros, de manera que no es posible formular una opinión significativa (*precisar*):

**Imposibilidad por falta de claridad**

- las reivindicaciones, o las reivindicaciones Nos. \_\_\_\_\_ en cuestión, no están fundadas adecuadamente en la descripción, por lo que es imposible formular una opinión significativa (*precisar*)
- no se ha emitido informe de búsqueda internacional para dichas reivindicaciones Nos. \_\_\_\_\_
- no fue posible formular una opinión significativa sin la lista de secuencias; el solicitante no aportó en el plazo previsto:
  - una lista de secuencias en papel de acuerdo a la norma prevista en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y dicha lista no estuvo a disposición de la Administración de Examen Preliminar Internacional en forma y manera aceptable para ella.
  - una lista de secuencias en formato electrónico de acuerdo con la norma prevista en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, y dicha lista no estuvo a disposición de la Administración de Examen Preliminar Internacional en forma y manera aceptable para ella.
  - la tasa por presentación tardía de una lista de secuencias en respuesta a un requerimiento según las reglas 13ter.1a) o b) y 13ter.2
- no se pudo formular una opinión significativa sin las tablas relativas a las listas de secuencias; el solicitante no presentó en el plazo establecido dichas tablas en formato electrónico de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Anexo C-8b) de las Instrucciones Administrativas, y tales tablas no estuvieron a disposición de la Administración de Examen Preliminar Internacional en forma y manera aceptable para ella.
- las tablas relativas a las listas de secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos, si se han presentado únicamente, en formato electrónico, no cumplen con los requisitos técnicos previstos en el Anexo C-8b) de las Instrucciones Administrativas
- Ver recuadro suplementario para más detalles.

Formulario PCT/IPEA/409 (recuadro III) (Abril 2005)

**CLÁUSULAS TIPO**

IPIP: Recuadro III  
Falta de formulación de opinión sobre la novedad, actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial

# FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

- Requerimiento para el pago de tasa(s) adicional(es): PCT/IPEA/405
  - Razonado
  - Indicación nº de invenciones
  - Indicación cantidad a abonar
  - Plazo 1 mes para la respuesta



## TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

De: ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

A:	<h3>PCT</h3> <p>REQUERIMIENTO PARA LIMITAR LAS REIVINDICACIONES O PAGAR TASAS ADICIONALES</p> <p>(Artículo 34.3a) y Regla 68.2 del PCT)</p>
Referencia del expediente del solicitante o del mandatario	Fecha de expedición (día/mes/año)
Solicitud internacional Nº	PLAZO DE RESPUESTA O DE PAGO: 1 a 2 m. meses/días desde la fecha de expedición indicada más abajo
Solicitante	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)

Falta de Unidad de Invención:  
El formulario PCT/IPEA/405

- La Administración encargada del examen preliminar internacional
  - estima que la **solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención** (Reglas 13.1, 13.2 y 13.3) por las razones indicadas en el Anexo.
  - considera, por tanto, que \_\_\_\_\_ (número) invenciones están reivindicadas en la solicitud internacional, como se indica en el Anexo.
  - recuerda que no es necesario proceder a un examen preliminar internacional para las reivindicaciones relativas a invenciones para las que no se ha establecido ningún informe de búsqueda internacional (Regla 66.1.e)).
- En consecuencia, **se requiere al solicitante para que limite las reivindicaciones** como se sugiere en el punto 3 siguiente **o que pague** el importe indicado a continuación, en el plazo indicado más arriba:
 

Tasa por invención adicional	x	número de invenciones adicionales	=	importe total de las tasas adicionales
------------------------------	---	-----------------------------------	---	--

Se informa al solicitante que, según la Regla 68.3.e), **toda tasa adicional puede ser pagada bajo protesta**, es decir, acompañada de una declaración motivada tendente a demostrar que la solicitud internacional cumple la exigencia de unidad de la invención o que el importe de la tasa adicional exigida es excesivo.
- Si el solicitante elige limitar las reivindicaciones**, la Administración encargada del examen preliminar internacional sugiere las posibilidades de limitación indicadas en el Anexo, que, en su opinión, permitirían satisfacer la exigencia de unidad de la invención.
- En defecto de respuesta del solicitante**, la Administración encargada del examen preliminar internacional emitirá el informe de examen preliminar internacional para las partes de la solicitud internacional indicadas en el Anexo, que parecen referirse a la invención principal.

REQUERIMIENTO PARA LIMITAR LAS REIVINDICACIONES O PAGAR TASAS ADICIONALES	Solicitud internacional Nº
<h2 style="color: red;">CLÁUSULAS TIPO</h2>	



# FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

## Pago bajo protesta:

- Comité de examen
- Traslado de la decisión a la Oficina Internacional y al solicitante (PCT/IPEA/420)



Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

Se notifica al solicitante que, tras haber examinado la protesta relativa al pago de las tasas adicionales, la Administración encargada del examen preliminar internacional ha adoptado la decisión siguiente.

1.  **Se ha considerado justificada la protesta**, de tal manera que:
  - las tasas adicionales y, en su caso, la tasa de protesta se reembolsarán íntegramente en su momento.
  - se efectuará, a su debido tiempo, un reembolso parcial por importe de \_\_\_\_\_ (importe/moneda) por el motivo o los motivos siguientes:
2.  **Se ha considerado injustificada la protesta**, y no se procederá al reembolso de la tasa o las tasas adicionales y, en su caso, de la tasa de protesta, por el motivo o los motivos siguientes:
3.  La Administración de Examen Preliminar Internacional declara que la **protesta se considera no presentada**, debido a que el solicitante no ha pagado la tasa de protesta aplicable en el plazo especificado en el requerimiento (Formulario PCT/IPEA/405)

### ATENCION

El solicitante debe notificar lo antes posible a la Oficina Internacional si desea que se envíe a las Oficinas designadas una copia de la protesta y de la decisión relativa a la misma.

Una copia de esta notificación ha sido enviada a la Oficina Internacional.

Nombre y dirección postal de la Administración encargada del examen preliminar internacional <b>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS</b> C/ Panamá, 1 - 28071 Madrid (España) Nº de fax: 91 349 53 04 Formulario PCT/IPEA/420 (Abril 2005)	Funcionario autorizado    Nº de teléfono:
---	---

<b>INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD</b>	Solicitud internacional Nº <b>PCT/ES2004/000100</b>
<b>Recuadro IV. Falta de unidad de invención</b>	
1. <input type="checkbox"/> En respuesta al requerimiento para limitar las reivindicaciones o pagar tasas adicionales, el solicitante, dentro del plazo previsto al efecto: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ha limitado las reivindicaciones</li> <li><input type="checkbox"/> ha pagado tasas adicionales</li> <li><input type="checkbox"/> ha pagado tasas adicionales bajo protesta y, en su caso, la tasa de protesta</li> <li><input type="checkbox"/> ha pagado tasas adicionales bajo protesta, pero la tasa de protesta aplicable no se ha abonado</li> <li><input type="checkbox"/> no ha limitado las reivindicaciones ni pagado tasas adicionales</li> </ul>	
2. <input type="checkbox"/> Esta Administración considera que no se cumple la exigencia de unidad de la invención, por los motivos indicados a continuación, y conforme a la Regla 68.1, decide no requerir al solicitante para limitar las reivindicaciones o pagar tasas adicionales.	
3. Esta Administración considera que el requerimiento de unidad de invención según las Reglas 13.1, 13.2 y 13.3: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se cumple</li> <li><input type="checkbox"/> no se cumple por las siguientes razones:</li> </ul>	
<h2 style="color: orange;">CLÁUSULAS TIPO</h2>	
4. En consecuencia, el presente informe se ha establecido con relación a las partes siguientes de la solicitud internacional: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> todas las partes de la solicitud</li> <li><input type="checkbox"/> las partes relativas a las reivindicaciones Nos. _____</li> </ul>	

Formulario PCT/IPEA/409 (recuadro IV)(Abril 2005)

## IPIP: Recuadro IV Falta de Unidad de Invención

- 1.- LISTA DE INVENCIONES
- 2.- MOTIVOS:
  - Generales
  - Unidad
  - A priori
  - A posteriori
  - Concept Reasoning

**IPIP:  
Recuadro V;  
Novedad, Actividad  
Inventiva y Aplicación  
Industrial**

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD		Solicitud internacional N° <b>PCT/ES2004/000100</b>
Recuadro V. Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración		
1. Declaración		
Novedad	Reivindicaciones _____	SÍ
	Reivindicaciones _____	NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones _____	SÍ
	Reivindicaciones _____	NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones _____	SÍ
	Reivindicaciones _____	NO
2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)		

CLÁUSULAS TIPO

Este es el recuadro esencial del Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad.

Se refleja el dictamen del examinador y se emite la valoración técnica de la invención.

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD		Solicitud internacional N°
Recuadro V. Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración		
1. Declaración		
<input checked="" type="checkbox"/> Novedad	Reivindicaciones _____	SÍ
	Reivindicaciones _____	NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones _____	SÍ
	Reivindicaciones _____	NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones _____	SÍ
	Reivindicaciones _____	NO
2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)		

IPEA 409: INFORME

El recuadro V admite valoraciones positivas, igual que el ISA 237

IPEA 408: OPINIÓN

Sólo si hay valoraciones negativas

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL		Solicitud internacional N°
Recuadro V. Declaración motivada según la Regla 66.2(a)(ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración		
1. Declaración		
<input checked="" type="checkbox"/> Novedad	Reivindicaciones _____	
	Reivindicaciones _____	
Actividad inventiva	Reivindicaciones _____	
	Reivindicaciones _____	
Aplicación industrial	Reivindicaciones _____	
	Reivindicaciones _____	
2. Citas y explicaciones		

NO OBLIGATORIO



### Ejemplo Informe negativo

#### INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

Solicitud internacional N°

PCT/ES2004/000159

#### Recuadro V. Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

##### 1. Declaración

Novedad	Reivindicaciones	1-28	SI
	Reivindicaciones	_____	NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones	_____	SI
	Reivindicaciones	1-28	NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones	1-28	SI
	Reivindicaciones	_____	NO

##### 2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

Documentos tenidos en consideración.

Doc.	Número Publicación o Identificación	Fecha Pub.
D01	EP1243499 A	25.09.2002
D02	US4128137 A	05.12.1978
D03	FR.722026 A	10.03.1932

El objeto de la invención de la solicitud presentada consiste en un vehículo articulado que comprende un chasis con un primer extremo en el que están instalados al menos dos elementos de rodadura orientables y un segundo extremo con al menos un elemento de rodadura fijo tractor, con elevada adherencia y accionado por un motor. Asimismo, comprende un bastidor vinculado al chasis por medio de al menos una articulación y un segundo extremo con al menos dos segundos elementos de rodadura orientables. Dicha articulación hace girar a bastidor y chasis en un movimiento con eje de giro paralelo al suelo y perpendicular a la dirección de desplazamiento del vehículo, pudiendo estar la articulación (según dos diferentes formas de realización) bien en una zona intermedia entre el chasis y el bastidor (ver reivindicación 7) o bien entre el segundo extremo del chasis y el primer extremo del bastidor (ver reivindicación 8).

### Continuación

#### INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

Solicitud internacional N°

PCT/ES2004/000159

#### Continuación Recuadro V. Declaración motivada según el Artículo 35(2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

En otra forma de realización (ver reivindicación 22), el elemento de rodadura tractor es único y situado en una posición media del chasis en la dirección transversal y en una posición media entre los primeros y segundos elementos de rodadura en dirección longitudinal. El documento D01 consiste en un vehículo tractor que consta de dos bastidores articulados en sus extremos, con unas ruedas tractoras (2) intermedias de orientación fija accionadas por una unidad tractora (3) y ruedas autororientables (12) y (13) en los extremos. Tanto el marco compuesto por los dos bastidores (o chasis y bastidor) como el sistema de ruedas y la articulación entre los bastidores de D01 anticipan el objeto de la invención de la solicitud según la forma de realización de la reivindicación 8 de la solicitud. La condición de elevada adherencia de las ruedas tractoras es fácilmente deducible para un experto en la materia. Por tanto, dicha forma de realización de la invención solicitada carece de actividad inventiva en vista de D01.

El documento D02 consiste en un vehículo motor articulado para minusválidos. Según se aprecia fácilmente en la figuras de D02 comparándolas con las figuras de la solicitud, todos los elementos del chasis de la solicitud, según la forma de realización de la reivindicación 7, se encuentran en D02, salvo el sistema de tracción y dirección. Sin embargo, dicho sistema de tracción y dirección es conocido del estado de la técnica, bien en D01 (como se ha comentado más arriba) o bien en D03 (donde se puede encontrar específicamente el sistema de cinco ruedas al que alude la reivindicación 22). Es evidente para un experto en la materia la combinación de los documentos D02 y D03 para anular el objeto de la invención solicitada y por tanto la forma de realización de la invención según la reivindicación 7 también carece de actividad inventiva. El resto de reivindicaciones son cuestiones prácticas, las cuales son conocidas previamente de los documentos citados o son obvias para un experto en la materia. A la vista de los documento citados, el objeto de la invención de la solicitud carece de actividad inventiva y no satisface las condiciones impuestas en el Artículo 33(3) PCT.

Ejemplo Informe positivo

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD		Solicitud internacional N° PCT/ES2004/00068																															
<b>Recuadro V. Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración</b>																																	
1. Declaración																																	
Novedad	Reivindicaciones	1-3	SI																														
	Reivindicaciones	_____	NO																														
Actividad inventiva	Reivindicaciones	1-3	SI																														
	Reivindicaciones	_____	NO																														
Aplicación industrial	Reivindicaciones	1-3	SI																														
	Reivindicaciones	_____	NO																														
2. Citas y explicaciones (Regla 70.7) Documentos tenidos en consideración.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Doc.</th> <th>Número Publicación o Identificación</th> <th>Fecha Pub.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D01</td><td>US 5220869 A</td><td>22.06.1993</td></tr> <tr><td>D02</td><td>JP 2000043503 A</td><td>15.02.2000</td></tr> <tr><td>D03</td><td>US 2694164 A</td><td>09.11.1954</td></tr> <tr><td>D04</td><td>JP 1016402 A</td><td>19.01.1989</td></tr> <tr><td>D05</td><td>EP 0200837 A</td><td>12.11.1986</td></tr> <tr><td>D06</td><td>GB 2123704 A</td><td>08.02.1984</td></tr> <tr><td>D07</td><td>US 6123955 A</td><td>03.10.2000</td></tr> <tr><td>D08</td><td>FR 686860 A</td><td>31.07.1930</td></tr> <tr><td>D09</td><td>FR 724958 A</td><td>06.05.1932</td></tr> </tbody> </table>				Doc.	Número Publicación o Identificación	Fecha Pub.	D01	US 5220869 A	22.06.1993	D02	JP 2000043503 A	15.02.2000	D03	US 2694164 A	09.11.1954	D04	JP 1016402 A	19.01.1989	D05	EP 0200837 A	12.11.1986	D06	GB 2123704 A	08.02.1984	D07	US 6123955 A	03.10.2000	D08	FR 686860 A	31.07.1930	D09	FR 724958 A	06.05.1932
Doc.	Número Publicación o Identificación	Fecha Pub.																															
D01	US 5220869 A	22.06.1993																															
D02	JP 2000043503 A	15.02.2000																															
D03	US 2694164 A	09.11.1954																															
D04	JP 1016402 A	19.01.1989																															
D05	EP 0200837 A	12.11.1986																															
D06	GB 2123704 A	08.02.1984																															
D07	US 6123955 A	03.10.2000																															
D08	FR 686860 A	31.07.1930																															
D09	FR 724958 A	06.05.1932																															
<p>El documento D01(las referencias en paréntesis corresponden a este documento) se considera el más próximo del estado de la técnica al objeto de la reivindicación 1, y divulga un vehículo capaz de desplazarse sobre superficies ferromagnéticas gracias a disponer de ruedas magnéticas especiales. En el modo de realización de la invención de la figura 4, se muestra una rueda magnética (40) constituida por una llanta exterior (41) y una rueda interior (45). La llanta exterior (41) consta de una pared anular periférica (42) y paredes laterales (43); el material de la llanta exterior (41) puede ser un metal, un elastómero, una resina sintética o un material compuesto. También, (aunque en un modo de realización de la invención alternativo) se establece la posibilidad en la columna 3, líneas 66-67, de que la llanta exterior (41) esté cubierta por un elastómero con el fin de mejorar la tracción y evitar dañar las superficies ferromagnéticas. La rueda interior (45) se compone de dos discos de hierro dulce entre los que se interponen un imán</p>																																	

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

83/99

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD		Solicitud internacional N° PCT/ES2004/000100	
<b>Recuadro VI. Ciertos documentos citados</b>			
1. Ciertos documentos publicados (Regla 70.10)			
Solicitud N° Patente N°	Fecha de publicación (días/mes/año)	Fecha de presentación (días/mes/año)	Fecha de prioridad (válidamente reivindicada) (días/mes/año)
<div style="border: 2px solid yellow; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Sólo interferencias de prioridad: Documentos "E" o "P"</p> </div>			
2. Divulgaciones no escritas (Regla 64.3)			
Tipo de divulgación no escrita	Fecha de divulgación no escrita (días/mes/año)	Fecha de la divulgación escrita que se refiere a la divulgación no escrita (días/mes/año)	
<div style="border: 2px solid yellow; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Divulgaciones no escritas</p> </div>			

IPIP: Recuadro VI;  
Documentos citados

- ❖ De acuerdo con la regla 70.10, deben incluirse las fechas de publicación, presentación y prioridad de los documentos citados en el Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad, cuya fecha de prioridad interfiera con la fecha de presentación de la solicitud (regla 64.3).
- ❖ En caso que no se admita alguna prioridad debe hacerse constar en el recuadro II de prioridad

IPIP: Los Recuadros VII y VIII

Para otras objeciones de fondo de la solicitud PCT

**DEFECTOS**

**OBSERVACIONES**

RECUADRO VII

- Descripción (estado de la técnica,...)
- Reivindicaciones (en 2 partes,...)
- Signos de referencia
- Unidades, términos, signos, símbolos..

RECUADRO VIII

**ÚNICAMENTE**

- Claridad y concisión de descripción, reivindicaciones y dibujos
- Reivindicaciones no fundadas en la descripción

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

Solicitud internacional Nº  
**PCT/ES2004/000100**

Recuadro VII. Defectos en la solicitud internacional

Se han comprobado los defectos siguientes, respecto de la forma o el contenido de la solicitud internacional:

**CLÁUSULAS TIPO:**

- 1.- DESCRIPCIÓN
- 2.- REIVINDICACIONES
- 3.- SIGNOS DE REFERENCIA
- 4.- TERMINOLOGÍA Y FIGURAS

IPIP: Recuadro VII; Defectos en la solicitud internacional

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

Solicitud internacional Nº  
**PCT/ES2004/000100**

Recuadro VIII. Observaciones relativas a la solicitud internacional

Se formulan las observaciones siguientes sobre la claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos y sobre si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción:

**CLÁUSULAS TIPO:**

- 1.- REIVINDICACIONES
- 2.- DESCRIPCIÓN Y DIBUJOS
- 3.- SUGERENCIAS DE MODIFICACIÓN

IPIP: Recuadro VIII; Observaciones relativas a la solicitud internacional

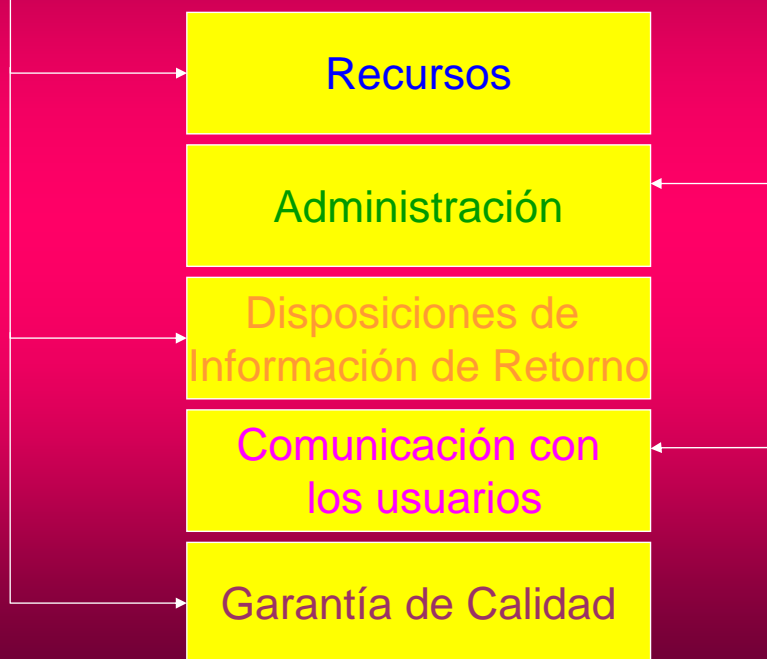
## Los formularios PCT:

- La tramitación y comunicaciones como Administración Internacional debe llevarse a cabo mediante los formularios oficiales.
- Como RO existen un total de 47 formularios, para ISA 30 y para IPEA 38.
- La secuencias de IPEA, ISA y RO son respectivamente:
  - PCT/IPEA/4xy
  - PCT/ISA/2xy
  - PCT/RO/1xy
- Actualmente en la OEPM se han automatizado en el Escritorio del Examinador la totalidad de los formularios.

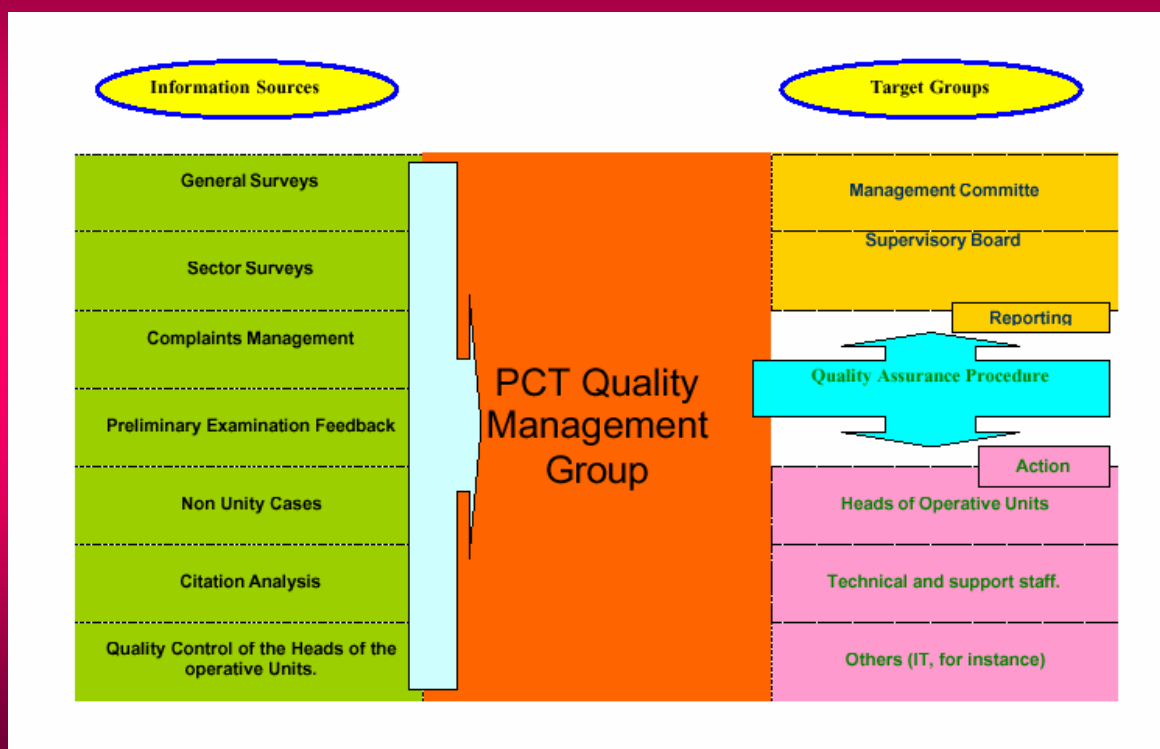
# OEPM: Sistema de Gestión de Calidad

## Aspectos Relativos al PCT (Capítulo 21 de las Directrices)

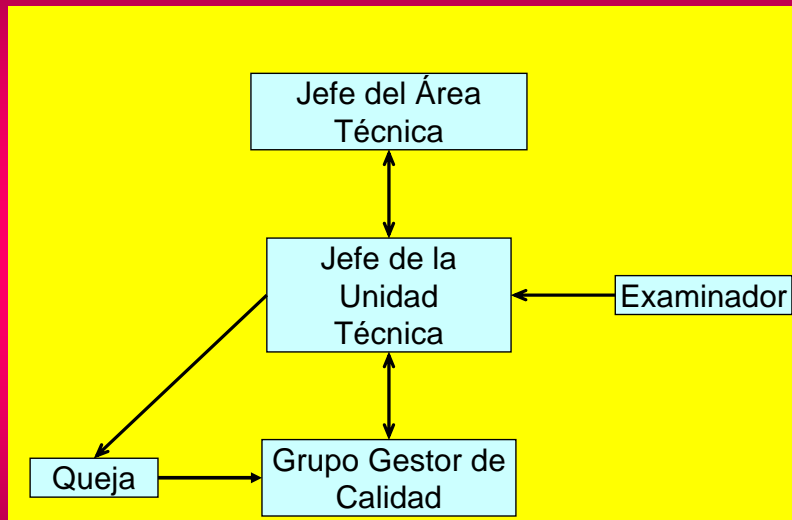
# Sistema de Gestión de Calidad



## SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: ESTRUCTURA



## SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: CONTROL DE QUEJAS



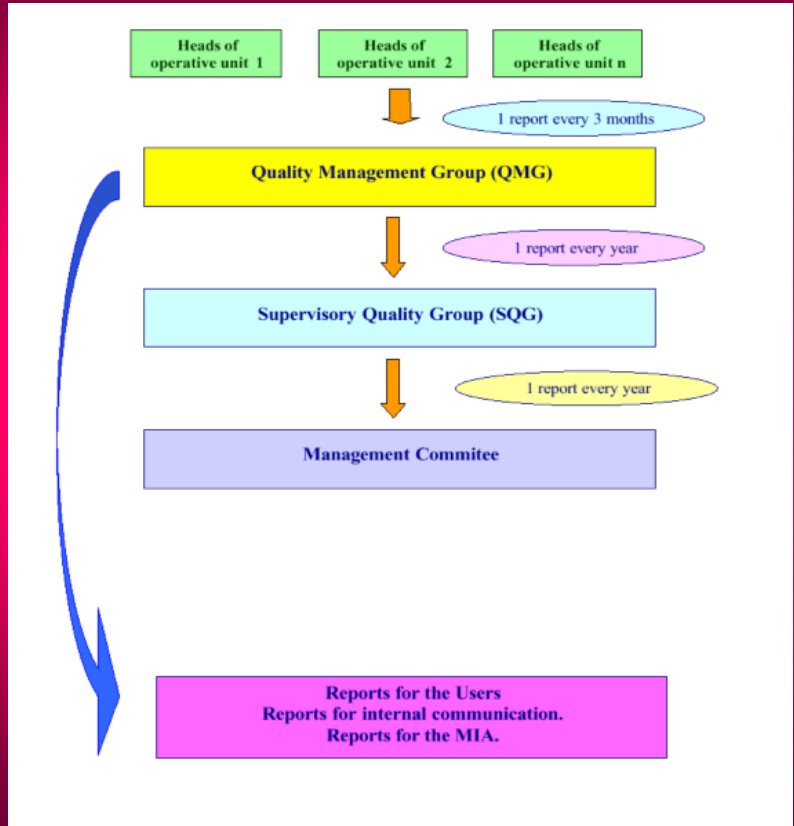
La presentación de quejas de solicitantes o agentes relativas a aspectos de búsqueda y examen se envían a las unidades afectadas

## SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: TOMA DE ACCIONES EN CALIDAD





**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD : PROCEDIMIENTOS DE INFORMES DE CALIDAD**



Una consecuencia del programa de Control de Calidad son las "Cartas de Servicios"

CARTA DE SERVICIOS DE LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

**CONTROL de CALIDAD**

Las "Cartas de Servicios" contienen descripciones de los servicios de la OEPM así como objetivos de calidad en plazos.

COMPROMISOS DE CALIDAD	
<b>Informe de Búsqueda Internacional</b>	<b>COMPROMISOS</b>
El 90% de los Informes se realizarán en tres meses desde la fecha de recepción de la solicitud internacional (PCT) en la OEPM como Administración encargada de la Búsqueda Internacional o bien, en nueve meses desde la fecha de prioridad de la solicitud.	
<b>Opinión escrita de patentabilidad</b>	
El 90% de las Opiniones se realizarán en tres meses desde la fecha de recepción de la solicitud internacional (PCT) en la OEPM como Administración encargada de la Búsqueda Internacional o bien, en nueve meses desde la fecha de prioridad de la solicitud.	
<b>Publicaciones</b>	
El 98% de los documentos o anterioridades citadas en el Informe de Búsqueda Internacional se tienen disponibles para su envío al solicitante, junto con el Informe de Búsqueda Internacional.	

INDICADORES DE CALIDAD	
<b>Informe de Búsqueda Internacional</b>	<b>PARAMETROS</b>
Porcentaje de Informes realizados en tres meses desde la entrada en OEPM de la copia de búsqueda o nueve meses desde la fecha de prioridad de la solicitud (media anual).	
<b>Opinión escrita de patentabilidad</b>	
Porcentaje de las Opiniones realizadas en tres meses desde la fecha de recepción de la solicitud internacional (PCT) en la OEPM como Administración encargada de la Búsqueda Internacional o bien, en nueve meses desde la fecha de prioridad de la solicitud (media anual).	
<b>Publicaciones</b>	
Porcentaje de los documentos o anterioridades citadas en el Informe de Búsqueda Internacional que se tienen disponibles para su envío al solicitante, junto con el Informe de Búsqueda Internacional (media anual).	

## CONTROL DE CALIDAD Encuestas OEPM



Es recomendable conocer el grado de satisfacción de los usuarios del sistema de patentes

La OEPM ha establecido un proceso de control de calidad en las solicitudes PCT

Este proceso se realiza mediante un sistema de encuestas periódicas a los solicitantes del PCT.

Las encuestas incluyen preguntas sobre Informes y Opiniones del PCT y el nivel de satisfacción de los solicitantes.

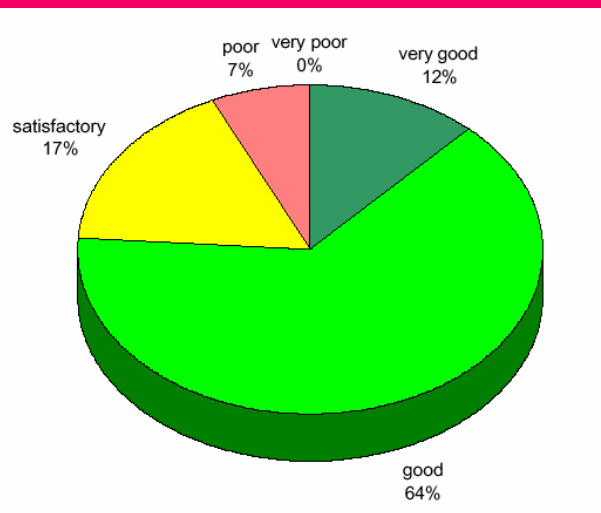
Las muestras consideran distintos campos técnicos y poblaciones profesionales.:

Máquinas Eléctricas  
Necesidades Humanas  
Audio & Vídeo  
Electrónica  
Ordenadores

Agentes  
Representantes  
Empresas

## CONTROL DE CALIDAD Encuesta Externa 2003

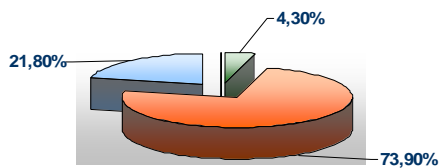
- Empresa: SOLUZIONA
- Objeto: Satisfacción global en los servicios de búsqueda en PCT
- Periodo: Noviembre 2002 – Febrero 2003



## CONTROL DE CALIDAD Encuesta Externa 2004

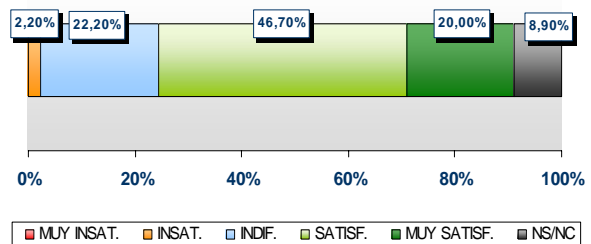
- Empresa: NOVOTEC
- Objeto: Evaluación del grado de satisfacción de Agentes de Patentes en el procedimiento PCT
- Tamaño: 159 Representantes profesionales
- Periodo: Septiembre 2004

¿CUÁNTO TIEMPO PASA EN GENERAL DESDE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PATENTE HASTA QUE RECIBE EL IBI?



FECHA LÍMITE PCT

CALIDAD DEL INFORME DE BÚSQUDA

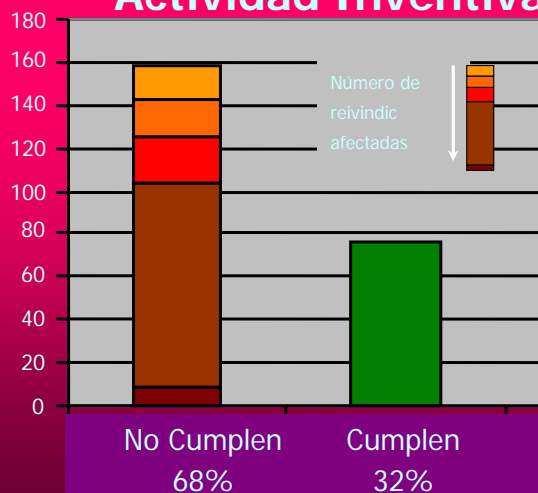


CALIDAD INF. BÚSQUEDA

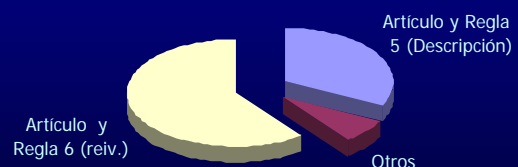
## CONTROL DE CALIDAD Encuesta interna OEPM 2004 PCT

- Asunto: Evaluación de niveles de calidad en IBIs y OEs
- Tamaño: 234 IBIs + OEs
- Periodo: Enero – Junio 2004

### Novedad y Actividad Inventiva



Recuadros VII y VIII:  
29% solicitudes afectadas





FIN

Gracias por su atención