

## **PCT DIRECT una gran herramienta en la estrategia de tramitación de patentes**

**Por Montserrat Jané y Bernabé Zea**

### **¿Por qué era necesario instaurar un sistema como el *PCT Direct*?**

Muchos solicitantes presentan una solicitud internacional (PCT) en el año de prioridad para, entre otras razones, retrasar los gastos asociados a la extensión de la protección. Esta estrategia de tramitación permite introducir cambios en la solicitud PCT para incorporar materia nueva, soportar mejor el ámbito de protección de la solicitud prioritaria incluyendo, por ejemplo, más soporte experimental, clarificar términos de las reivindicaciones, o añadir características en las mismas que en la solicitud prioritaria se encontraban en la descripción. También permite reorientar la protección a partir de los últimos resultados obtenidos en la investigación.

Por otro lado, presentar una solicitud de patente europea como documento prioritario ofrece diferentes ventajas. La más importante es disponer del informe de búsqueda y opinión escrita (EESR) aproximadamente a los 6 meses de la primera solicitud. Este informe ayuda a ajustar la solicitud de patente PCT para evitar, en la medida de lo posible, tener las mismas objeciones a la patentabilidad que la solicitud prioritaria.

No obstante, era frecuente que el informe de búsqueda internacional y opinión escrita (ISR/WO) emitido por la Oficina Europea de Patentes (EPO) para una solicitud PCT repitiera las objeciones que contenía el EESR de la solicitud prioritaria, a pesar de la adición de más datos experimentales en la solicitud PCT o incluso de haberse modificado las reivindicaciones. A veces las reivindicaciones iniciales eran válidas y simplemente las objeciones se debían a una interpretación errónea de los documentos del estado de la técnica o de la propia invención.

Esta praxis, a menudo incorrecta por parte de los examinadores, no solo provocaba frustración en los solicitantes, sino que también les obligaba a defender la solicitud de patente en fase internacional asumiendo los costes de un Informe de Examen Preliminar Internacional (IPER), situación típica cuando se pretendía transferir la tecnología; o posponer esta defensa hasta las fases nacionales/regionales, lo que implicaba alargar el procedimiento de concesión.

### **¿Qué es y qué requisitos tiene el servicio del *PCT Direct*?**

El servicio del *PCT Direct* permite a los solicitantes aportar comentarios en favor de la patentabilidad de las reivindicaciones de la solicitud PCT, tanto si estas se han mantenido invariables o se han modificado respecto a las reivindicaciones de la solicitud prioritaria. Generalmente estos comentarios son una contestación a las objeciones del EESR de la solicitud prioritaria.

La utilización del servicio del *PCT Direct* es voluntaria. Sin embargo, para poder acceder al mismo, se deben cumplir dos requisitos. Por un lado, la solicitud internacional PCT debe designar a la EPO como Administración Internacional de búsqueda del PCT (ISA) y, por otro lado, la solicitud internacional PCT debe reivindicar la prioridad de una solicitud de patente europea o internacional anterior cuya búsqueda haya sido realizada por la EPO.

Aunque los comentarios en el *PCT Direct* son informales, el examinador los debe tener en cuenta cuando examina la solicitud PCT para preparar el informe de búsqueda internacional y la correspondiente opinión escrita.

A diferencia de la situación anterior, ahora con el *PCT direct* si el examinador no tiene en cuenta los argumentos y/o modificaciones en el ISR/WO, con una simple petición a la EPO, el examinador está obligado a emitir una nueva opinión teniendo en cuenta la carta del *PCT direct*.

Más adelante se comenta que otras oficinas han implementado también esta herramienta.

### **¿Qué representó para los usuarios?**

La puesta en marcha del servicio del *PCT Direct* aseguró que la propia solicitud internacional se convirtiera en una oportunidad más para avanzar hacia la obtención de una opinión positiva en la patentabilidad de las reivindicaciones en un estadio temprano de la tramitación, evitando que quedase a la discreción de los examinadores de la EPO llevar a cabo un estudio a fondo de la información presente en la solicitud PCT para emitir su opinión escrita.

Aunque este servicio no tiene asociado tasas, añade pequeños costes en el momento de presentar la solicitud de patente, debido al trabajo técnico de preparación del escrito de argumentos. En cualquier caso, estos costes son mucho menores que, por ejemplo, la petición del examen preliminar internacional. De todas formas, no se debe olvidar que un informe positivo en fase internacional no siempre asegura una tramitación rápida en las fases nacionales/regionales puesto que los examinadores pueden presentar nuevas objeciones.

El hecho de que el examinador tenga en cuenta los argumentos para emitir el ISR/WO de la solicitud PCT es particularmente útil en aquellos casos en los que las objeciones de la opinión escrita de la solicitud de patente prioritaria eran debidas a una interpretación errónea de los documentos del estado de la técnica o de la propia invención, puesto que en el PCT no está previsto que el solicitante pueda contactar al examinador antes de que se emita el ISR/WO. Por tanto, el *PCT Direct* es el modo de explicar al examinador los errores que haya podido cometer en el análisis del documento prioritario.

### **¿Qué precauciones hay que tener?**

La EPO indica que para que el examinador pueda hacer referencia explícita en el ISR a cualquier aspecto de la búsqueda y opinión escrita de la solicitud prioritaria, el solicitante debe adjuntar dicha búsqueda y opinión escrita a la carta del *PCT Direct* ya que la carta del *PCT Direct* debe ser auto explicativa. Esto conlleva que los argumentos, junto con cualquier copia con control de cambios de las reivindicaciones y/o descripción, así como la búsqueda y opinión de la solicitud prioritaria, si se adjunta, se tienen que presentar como un solo documento.

Sin embargo, puesto que la carta del *PCT Direct* se publica en la base de datos PATENTSCOPE de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), no se considera recomendable adjuntar el EESR, sobre todo en aquellos casos en que podría alertar a terceros de posibles

debilidades de la patente. El titular de la solicitud de patente siempre puede evitar que el EESR esté disponible al público retirando la solicitud prioritaria antes de su publicación.

### **¿Sustituye otras acciones en fase internacional?**

Independientemente de que se utilice el servicio del *PCT Direct*, el solicitante sigue manteniendo el derecho a modificar de nuevo las reivindicaciones en respuesta al ISR/WO bajo el artículo 19 del PCT, pedir un informe de examen internacional bajo el art 34 del PCT, o presentar comentarios informales para ser enviados a las oficinas designadas en fase nacional/regional. Estos últimos difieren del *PCT Direct* en que se presentan después del informe de búsqueda, y en que no se envían a la Administración de Búsqueda Internacional (ISA) o a la Administración de Examen Preliminar Internacional (IPEA), simplemente se guardan en el historial de la solicitud internacional para enviarlos a las oficinas designadas en fase nacional/regional.

En definitiva, el *PCT Direct* no sustituye a ninguna de las acciones existentes en la fase internacional, sino que se trata de una herramienta adicional que ayuda al titular a conseguir una opinión favorable del examinador sobre la patentabilidad de la invención. En caso de que el *PCT Direct* no haya tenido el éxito deseado, el titular puede utilizar el resto de las herramientas disponibles a su conveniencia.

### **¿Hay otras oficinas que lo están implementando?**

La EPO ofrece el servicio de *PCT Direct* desde el 1 de noviembre de 2014. Anteriormente, concretamente desde el 1 de abril de 2014, la oficina de patentes de Israel (ILPO) ya inició este servicio para los casos en que la ILPO era la ISA.

Recientemente otras oficinas nacionales de países europeos han empezado a ofrecer este servicio cuando actúan como administración de búsqueda del PCT, y siempre que la solicitud PCT reivindique prioridad de una solicitud anterior ya buscada y examinada por la misma oficina, ya sea esta solicitud anterior una solicitud nacional o una PCT.

De acuerdo con la información disponible en la guía del solicitante del PCT, actualmente la oficina finlandesa de patentes y registros (PRH) permite el uso del *PCT Direct* desde el 1 de noviembre de 2019 para las solicitudes internacionales en las que actúa como administración internacional de búsqueda del PCT, siempre que se reivindique prioridad de una solicitud anterior cuya búsqueda y opinión escrita haya sido realizada por la PRH. Más recientemente, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ofrece este servicio, concretamente desde el 25 de mayo de 2020, para aquellas solicitudes internacionales que designan a la OEPM como Administración Internacional de Búsqueda del PCT y reivindican la prioridad de una solicitud anterior cuya búsqueda y opinión escrita haya sido realizada por la OEPM.

Los problemas indicados anteriormente no son exclusivos de la EPO, por lo que la implementación del servicio del *PCT Direct* representa un paso adelante en la mejora de la calidad de los servicios prestados por otras oficinas de patentes. La oferta del servicio del *PCT Direct* por estas oficinas puede influir en que los solicitantes las seleccionen como oficinas receptoras y como administración de búsqueda, puesto que el utilizar la misma oficina como

ISA que la que se utilizó en la primera solicitud no solo representa un ahorro en la tasa de búsqueda, que puede ser devuelta por la oficina parcial o totalmente, sino que ahora también permite acceder al servicio del *PCT Direct* con las ventajas que ello conlleva.

En definitiva, la disponibilidad de la *PCT Direct* en la tramitación de la solicitud internacional hace más atractiva ciertas oficinas de patentes frente a otras a la hora de presentar la solicitud prioritaria. Así, por ejemplo, en estos momentos existe una gran diferencia entre la presentación en EEUU de una provisional, sin búsqueda ni opción posterior del *PCT Direct* en la tramitación de la solicitud internacional, frente a una solicitud prioritaria en la EPO, que ofrece un primer EESR aproximadamente a los 6 meses, y, en caso de que esta opinión sea negativa, tener la opción de utilizar el *PCT Direct* en la solicitud PCT posterior frente a la EPO.