

# ePCT: el servicio que facilita aún más la presentación internacional de solicitudes de patente

Por *Silke Weiss*,  
División Jurídica del PCT,  
OMPI

En una época de intensa globalización, las empresas, grandes y pequeñas, solicitan protección por patente en varios países. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI presta servicios fundamentales encaminados a facilitar ese proceso y es un medio cada vez más popular para presentar solicitudes internacionales de protección por patente. Tan solo en 2011, se presentaron en virtud de ese Tratado más de 181.000 solicitudes internacionales de patente. Sin embargo, el sistema de patentes, aun hoy en día, sigue estando caracterizado por procedimientos que en gran medida se fundan en el intercambio material de documentos, y ello puede causar demoras y entorpecer la eficiencia de su funcionamiento. En mayo de 2011, la OMPI inauguró ePCT, un nuevo servicio en línea que facilitará considerablemente los procedimientos de presentación de solicitudes internacionales de patente, permitiendo una tramitación más eficiente, y que ofrece a los usuarios y las oficinas nacionales de patentes varias ventajas. Los usuarios de ePCT lo celebran como la máxima innovación de los últimos 30 años en el sistema del PCT. En este artículo se describen brevemente los servicios disponibles en ePCT y se destacan algunas de las principales ventajas que presenta.

“Hace tan solo 12 meses, ePCT era una estructura piloto y se aplicaba en pequeña escala”, observó el Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry. “Hoy en día lo utilizan los solicitantes de más de 80 países y ha sido puesto recientemente a disposición de las oficinas de patentes. Ha demostrado ser sumamente popular: responde a la necesidad de los innovadores de contar con un instrumento en línea para navegar con eficacia en el sistema internacional de patentes y es una de las mejoras más importantes introducidas en el PCT.”

El sistema de patentes ha crecido, aunque sus procedimientos siguen basándose en gran medida en el intercambio de documentos en papel y ello significa que a menudo la misma solicitud de patente, y sus documentos conexos, pasan por distintas manos en el marco del sistema de patentes; por ejemplo, los solicitantes de patente y sus representantes en los distintos países, las oficinas de patente y las Administraciones

de búsqueda y examen. El servicio ePCT ofrece una alternativa virtual para el intercambio electrónico entre las partes interesadas de datos relacionados con las patentes, y de forma segura, rápida y sencilla. Establece una plataforma electrónica a la que pueden acceder todas las personas que intervienen en la tramitación de patentes a escala internacional. Con el sistema en pleno funcionamiento, los solicitantes pueden presentar en línea sus solicitudes internacionales de patente, y éstas se ponen instantáneamente a disposición de las 18 Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que realizan sus búsquedas en el estado de la técnica para determinar la patentabilidad de una invención. Los resultados de esas búsquedas se ponen luego prontamente a disposición de los solicitantes por conducto de su propio fichero ePCT.

## LOS SERVICIOS DE EPCT

En el marco de ePCT se ofrecen dos tipos de servicios: servicios de carácter público por los que, simplemente mediante la creación de una cuenta, los usuarios pueden cargar documentos relacionados con todas las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT; y servicios de carácter privado que, tras cargar un certificado digital, permiten a los usuarios acceder y administrar las solicitudes internacionales que hayan presentado a partir del 1 de enero de 2009.

Valiéndose de ePCT, los usuarios pueden controlar la situación de su solicitud internacional y modificarla, según corresponda, en tiempo real. También pueden comunicarse de forma segura con los examinadores del PCT de la OMPI, vigilar los plazos (gracias a una función de calendario) y recibir notificaciones de actos y de medidas que sea necesario tomar. Los usuarios también pueden conceder derechos de acceso a otros, tales como “eOwner”, para el titular, “eEditor”, para editar datos, o “eViewer”, solo para mirar el contenido de la solicitud internacional. Esta función permite, por ejemplo, a un agente de patentes compartir un fichero con colegas o con los solicitantes a los que representa.

## LA OPINIÓN DE UN USUARIO

“ePCT forma parte de la labor cotidiana del estudio de abogados *Oppedahl Patent Law Firm* (OPLF)”, dice el Sr. Carl Oppedahl, uno de los primeros usuarios del servicio. Ofreciéndoles un descuento, OPLF alienta a sus clientes extranjeros a utilizar ePCT cuando desean solicitar protección por patente en los Estados Unidos de América (EE.UU.). “ePCT nos permite llevar a cabo con mayor eficiencia la entrada en la fase nacional en los EE.UU.”, observa el Sr. Oppedahl, quien añade: “el acceso a ePCT nos permite copiar y pegar datos bibliográficos, antes que insertarlos a mano, y facilita el pronto acceso a los documentos importantes”.

De manera similar, el PCT también es útil cuando los clientes del estudio procuran entrar en la fase nacional fuera de los EE.UU. “Por lo general, cuando queríamos encargar la labor de entrada en la fase nacional a un estudio de patentes [de fuera de los EE.UU.], nos veíamos en la necesidad de enviar gran cantidad de archivos PDF. Podíamos caer fácilmente en el error de olvidar un archivo que pudiera ser necesario en un determinado país, o de enviar un archivo que no fuese necesario, y cualquiera de las dos opciones representaba una pérdida de tiempo o suponía el riesgo de enviar un mensaje demasiado voluminoso para el sistema de correo electrónico del destinatario. Ahora, con ePCT, cuando el cliente solicita entrar en la fase nacional de un país determinado, bastan un par de clics del ratón para dar acceso ePCT a la empresa extranjera respecto de la solicitud internacional en cuestión”, explica el Sr. Oppedahl. “De esa forma, el estudio de abogados extranjero tiene acceso directo a todo lo que necesita para dar curso a la entrada en la fase nacional.”

## PRUEBA PILOTO DE EPCT EN LAS OFICINAS DE PATENTES

En julio de 2012, ePCT se puso en funcionamiento para que las oficinas de patentes lo utilicen en su calidad de oficina receptora del PCT o de Administración internacional. Actualmente, cinco oficinas nacionales de patentes están realizando pruebas piloto con ePCT. Si disponen de un navegador de Internet y un escáner, las oficinas de patentes pueden utilizar ePCT para simplificar las comunicaciones relacionadas con las solicitudes internacionales de patente en un entorno seguro en línea. “El servicio ePCT es particularmente ventajoso para las pequeñas oficinas de patentes que no reciben un gran número de solicitudes PCT”, explica el Sr. Jim Pooley, Director General Adjunto encargado del Sector de Tecnología e Innovación de la OMPI, quien supervisa los asuntos relacionados con el PCT.

La Oficina Marroquí de Propiedad Industrial y Comercial, que en los últimos cinco años recibió 84 solicitudes internacionales de solicitantes marroquíes, participa en la prueba piloto de ePCT para oficinas de patentes. “ePCT constituye una forma sencilla, costoeficaz y segura de poner las solicitudes PCT a disposición de la Oficina Internacional y las Administraciones internacionales, y representa una enorme mejora con respecto al sistema que utilizábamos anteriormente, de documentos en papel”, dijo el Sr. Adil El Maliki, Director General de la Oficina. También destacó que “ePCT crea una situación de igualdad para solicitantes como las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y las universidades, pues les facilita la tarea de administrar sus solicitudes internacionales.”

La mayor eficiencia en las comunicaciones entre las oficinas también beneficia a los solicitantes que, para afinar sus estrategias en materia de patentes, necesitan acceder prontamente a los documentos que se producen en el marco del PCT, por ejemplo, los informes de búsqueda y las opiniones escritas. “Los solicitantes dependen de la información que figura en el informe de búsqueda internacional y en la opinión escrita para tomar sus decisiones, por ejemplo, si mantener la solicitud o en qué países”, observa el Sr. Pooley. “El servicio ePCT permite a los usuarios recibir

**Los usuarios  
celebran ePCT  
como la máxima  
innovación  
de los últimos  
30 años en el  
sistema del PCT.**

inmediatamente los documentos PCT, sin demoras, de correo ni de otra índole. Así pueden utilizar la información para tomar decisiones acertadas.”

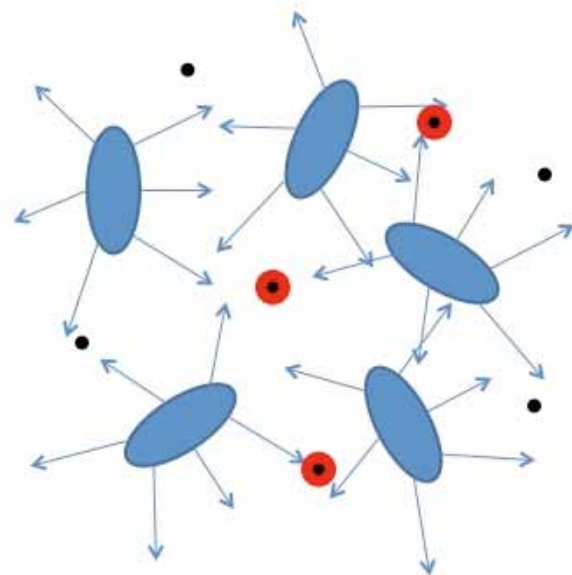
## PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN EL EXAMEN DE PATENTES

En julio de 2012, se puso en marcha el sistema de ePCT de observaciones formuladas por terceros, que permite a toda parte interesada formular observaciones acerca del estado de la técnica que pueden incidir en la patentabilidad de una invención objeto de una solicitud PCT publicada. “Esa función adicional ilustra la utilidad de Internet para lograr resultados de calidad en el procedimiento de tramitación de una patente”, observa el Sr. Gurry. “A mediados de septiembre, se habían formulado 18 observaciones mediante el sistema. Si bien el número es relativamente reducido, la seriedad de las observaciones formuladas hasta el momento demuestra la utilidad de la nueva función.”

Todas las Administraciones internacionales y las oficinas nacionales pueden acceder a las observaciones formuladas y utilizarlas para respaldar su evaluación de la patentabilidad de las solicitudes de que se trate. El sistema de observaciones de terceros de ePCT se interconecta con la base de datos más importante de la OMPI, PATENTSCOPE, que ofrece actualmente acceso a más de 14 millones de solicitudes de patente.

“El objetivo principal de dar intervención al público es ayudar a reconocer el estado de la técnica pertinente para evaluar si una invención es patentable. Ello ayuda a mejorar la calidad de las búsquedas internacionales en el estado de la técnica que se realizan durante la fase internacional de una solicitud PCT y que se comunican a todas las oficinas nacionales de los Estados miembros del PCT”, explica el Sr. Michael Richardson, Director Adjunto de la División de Desarrollo de Operaciones del PCT. “Si bien, por lo general, la calidad de las búsquedas internacionales en el estado de la técnica es buena, nunca es perfecta. Siempre puede haber errores, así como partes del estado de la técnica que únicamente las personas que trabajan en un determinado ámbito conocen. El sistema de observaciones de terceros de ePCT da la oportunidad de presentar fácilmente información relativa al estado de la técnica que, en opinión de quien formula la observación, es pertinente a la cuestión de si la invención reivindicada en la solicitud internacional es nueva o supone actividad inventiva”, observa el Sr. Richardson.

El sistema de observaciones de terceros de ePCT es fácil de usar y, a diferencia de otros sistemas similares, es gratuito. Pueden formularse observaciones, de forma anónima si se desea, a partir de la fecha de publicación de una solicitud internacional y hasta 26 meses después de la fecha de prioridad indicada en la solicitud. Las observaciones pueden formularse



- Bacterias bioluminiscentes
- Punto cuántico excitado

La primera solicitud internacional de patente (IB2011/051282) a la que se ha accedido en Internet mediante ePCT atañe a una invención del Instituto Pasteur de París relativa a un método destinado a aumentar el número de fotones detectables durante el estudio por imágenes de un marcador biológico, lo que mejora la observación de fenómenos como la embriogénesis o el desarrollo de tumores.

en uno de los diez idiomas de publicación del PCT, aunque las copias de los documentos relativos al estado de la técnica pueden presentarse en cualquier idioma.

Para formular una observación, basta disponer de una cuenta común de usuario en la OMPI, buscar la solicitud internacional pertinente en PATENTSCOPE, insertar la observación y oprimir el botón “formular observación”. Todas las observaciones se publican en PATENTSCOPE y se comunican a las Administraciones internacionales y las oficinas nacionales de patentes pertinentes, eliminando la necesidad de formular la misma observación en cada una de las oficinas de patentes de que se trate.

“Este instrumento da a los usuarios la posibilidad de intervenir en las etapas iniciales del proceso de concesión de una patente”, observa el Sr. Richardson. “En lugar de tener que demandar, eventualmente en muchos países, a un competidor que ya es titular de una patente sobre una tecnología determinada, los usuarios pueden intervenir antes de la concesión de una patente sobre su tecnología y, de esa forma, reducir el riesgo de tener que entablar un litigio y los costos que ello conlleva.”

## EL FUTURO

Una nueva versión de ePCT, que se prevé habilitar a finales de 2012, introducirá varias funciones nuevas, en particular, un sistema de presentación de solicitudes en Internet que posibilita a los solicitantes la presentación directa de solicitudes PCT mediante un navegador web y elimina la necesidad de descargar

*software* especial. En un principio, esta función estará disponible inicialmente para un grupo de usuarios piloto que tendrán acceso a las solicitudes presentadas ante la Oficina Internacional en calidad de oficina receptora del PCT y luego se instaurará gradualmente en otras oficinas receptoras del PCT.

“El sistema que funciona en Internet facilitará en gran medida la presentación de solicitudes de patente, especialmente para los solicitantes de países en desarrollo y las pequeñas oficinas que, a diferencia de las grandes, no pueden permitirse establecer sus propios sistemas electrónicos de presentación de solicitudes”, observa el Sr. Pooley. La Oficina Internacional acogerá y mantendrá el sistema de presentación de solicitudes en Internet de ePCT. De esa forma, las pequeñas oficinas nacionales de patentes podrán recibir solicitudes de forma electrónica, en lugar de tener que desarrollar y mantener sus propios sistemas locales de presentación electrónica de solicitudes. Se trata de una clara ventaja a la luz de los costos relacionados con el desarrollo de esos sistemas, que a menudo superan las tasas que las pequeñas oficinas reciben de los solicitantes de patentes. “El sistema de presentación de solicitudes en Internet permitirá realmente a las pequeñas oficinas ofrecer a sus solicitantes el mismo nivel de servicios que ofrecen sus contrapartes más grandes, sin realizar inversiones adicionales”, explica el Sr. Pooley.

#### PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA

En <https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp> figuran informaciones adicionales. El boletín de noticias *PCT Newsletter* contiene información actualizada al minuto sobre las novedades relativas a ePCT; por otra parte, se imparte en línea una serie de seminarios sobre ePCT. Participar es sencillo: basta inscribirse. Se encontrará información detallada en [www.wipo.int/pct/es/seminar/webinars/index.html](http://www.wipo.int/pct/es/seminar/webinars/index.html). ♦



El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI cuenta actualmente con 146 Estados contratantes.

### *El PCT en pocas palabras*

De momento, utilizan el sistema del PCT 146 países. Constituye para los solicitantes un medio costoefficaz, sencillo y eficiente de solicitar protección por patente en varios países.

El sistema de presentación de solicitudes de patente del PCT consta de dos fases: una fase internacional durante la cual se presenta una solicitud internacional; una Administración internacional de búsqueda realiza una búsqueda internacional tras la cual se emiten un informe de búsqueda, en el que figuran las citas del estado de la técnica pertinente, y una opinión escrita acerca de la capacidad potencial de patentar la invención. La publicación internacional de la solicitud también se lleva a cabo durante esta fase, que incluye la opción de realizar un examen preliminar internacional de la solicitud. Le sigue una fase nacional/regional durante la cual se decide si una solicitud reúne las condiciones necesarias para la concesión de una patente.

El PCT presenta numerosas ventajas. Los solicitantes disponen de más tiempo (hasta 18 meses) para reflexionar acerca de la conveniencia de solicitar protección en otros países, nombrar agentes de patentes locales en cada país, preparar las traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales. Los solicitantes tienen la certeza de que las solicitudes internacionales que se ajustan al PCT no pueden ser rechazadas durante la fase nacional en ninguna de las oficinas de patentes designadas; también pueden evaluar mejor las probabilidades de obtener una patente, gracias al informe de búsqueda internacional y la opinión escrita. Además, durante el examen preliminar internacional, los solicitantes pueden modificar sus solicitudes internacionales antes de su tramitación por las oficinas designadas.

El sistema del PCT también representa una ventaja para las oficinas de patentes, puesto que se reduce considerablemente la labor de búsqueda y examen que realizan. Asimismo, la publicación de la solicitud internacional junto con el informe de búsqueda internacional correspondiente, crea mejores condiciones para la presentación de opiniones acerca de la patentabilidad de una invención reivindicada.