

**REAL DECRETO 1123/1995, de 3 de Julio de 1995, para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de patentes, elaborado en Washington el 19 de Junio de 1970, al que se adhirió España por Instrumento de 13 de Julio de 1989, [BOE 7-9-1995, núm. 214].**

El 16 de noviembre de 1989 entró en vigor en España el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Washington el 19 de junio de 1970, como consecuencia del depósito del Instrumento de adhesión efectuado el 16 de agosto del mismo año 1989 («Boletín Oficial del Estado» número 267 de 7 de noviembre de 1989).

El Tratado regula en sus **capítulos I y II**, respectivamente, dos procedimientos internacionales independientes entre sí y que constituyen la llamada «fase internacional» de las solicitudes internacionales para la protección de invenciones. Esta fase es previa a la fase nacional, que se seguirá en cada país para el que se solicita la protección y que es de total aplicación a las solicitudes que se hayan presentado por la vía PCT.

No obstante, debe indicarse que España al depositar su Instrumento de adhesión al Tratado hizo uso de la reserva prevista en el **artículo 64.1 a) y b)**, de tal manera que España no se considera obligada por las disposiciones del **capítulo II** del Tratado, ni por las correspondientes del Reglamento.

Por otra parte, debe subrayarse que la aplicación de este Tratado no sustituye ni reduce el alcance de la aplicación del procedimiento regulado en nuestra Ley de Patentes de 1986, a las solicitudes PCT que deseen protección en España. Por este motivo, el PCT puede aplicarse directamente sin necesidad inmediata de una norma nacional de aplicación.

No obstante lo anterior, y con el fin de conseguir la máxima seguridad jurídica en la aplicación conjunta del Tratado de Cooperación y de la Ley de Patentes, se ha considerado oportuno promulgar una norma con rango de Real Decreto que desarrolla aspectos puntuales de la aplicación, lo mismo del Tratado que de la Ley, facilitando convenientemente su aplicación a las solicitudes internacionales vía PCT, del procedimiento internacional PCT y del procedimiento de concesión de patentes previsto en nuestra legislación vigente.

Por otro lado, la designación por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración de búsqueda internacional hace necesario incorporar a nuestro ordenamiento jurídico interno las tasas y derechos por la búsqueda internacional establecidas al amparo de las disposiciones del Tratado, así como las condiciones de reembolso, cuando proceda, de las mencionadas tasas.

La conveniencia de la promulgación de esta norma se justifica por una serie de motivos.

En primer lugar, porque, aunque la regulación de la llamada «fase internacional» del PCT está fijada por el propio Tratado, existen algunos efectos técnicos de la misma,

como los referentes al depósito de la solicitud internacional y a los efectos de las solicitudes internacionales que designen a España, en los que el Estado parte puede ejercer una opción.

En segundo lugar, porque, aunque la legislación nacional es la que se aplica en la llamada «fase nacional» del PCT, se ha estimado oportuno dictar una disposición que facilite la plena aplicación de nuestra legislación a estas solicitudes. Así ha sucedido con la normativa relativa al trámite secreto de las solicitudes o a la posible protección provisional de las solicitudes publicadas.

Y, en tercer lugar, porque se hacía necesario adecuar el engarce preciso entre algunos plazos contemplados en el Tratado y el inicio de la fase nacional. Por este motivo, el Real Decreto establece el respeto de los plazos mínimos previstos en el PCT y su articulación con las actuaciones administrativas propias de la fase nacional de tramitación de la solicitud.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, previa aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de junio de 1995, dispongo:

## **CAPITULO I**

### **Disposiciones generales**

#### *Artículo 1. Ambito de aplicación.*

El presente Real Decreto se aplicará a las solicitudes internacionales en el sentido del artículo 2 del Tratado de Cooperación en materia de patentes, para las cuales la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), actuará en calidad de oficina receptora u oficina designada.

#### *Artículo 2. Aplicación de la Ley de Patentes y su Reglamento a ciertas solicitudes.*

Las disposiciones de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y de su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, se aplicarán en todo caso, a las solicitudes que designen a España y que hayan iniciado su tramitación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

## **CAPITULO II**

### **Solicitudes internacionales depositadas en España**

#### *Artículo 3. La OEPM como oficina receptora.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de oficina receptora, en el sentido del artículo 2.xv) del Tratado de Cooperación en materia de patentes,

respecto de las solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede social o su domicilio en España.

Las solicitudes internacionales formuladas por personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o su sede en España, y que no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España, deberán ser depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La solicitud internacional presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas será redactada en lengua castellana.

Además de las tasas prescritas por el Tratado de Cooperación en materia de patentes, el depósito de la solicitud internacional dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el [anexo I](#) del presente Real Decreto y en la [regla 14](#) del Reglamento de ejecución del Tratado de Cooperación en materia de patentes, que habrá de abonarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepción de la solicitud internacional.

#### *Artículo 4. Normativa aplicable a las solicitudes internacionales.*

A las solicitudes internacionales depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas les será de aplicación las normas contenidas en el [Título XII](#) de la Ley de Patentes.

#### *Artículo 5. Conversión de solicitudes internacionales.*

En caso de ser España Estado designado, si la autorización del Ministerio de Defensa prevista en el apartado 1 del [artículo 122](#) de la Ley de Patentes no es otorgada, dicha solicitud internacional depositada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas será considerada desde su fecha de depósito como una solicitud nacional de la Ley de Patentes. En este caso, la tasa de transmisión que figura en el [anexo I](#) del presente Real Decreto será considerada como tasa por presentación de solicitud nacional.

Si la Oficina Española de Patentes y Marcas actúa, exclusivamente, como oficina receptora, el solicitante podrá optar entre designar a España entre los Estados que comprende su solicitud internacional, con los efectos del apartado anterior, o recuperar dicha solicitud, que será devuelta por la Oficina Española de Patentes y Marcas, junto a la tasa de transmisión satisfecha.

#### *Artículo 6. Reivindicación de prioridad de una solicitud nacional anterior cuyo contenido o tramitación no se mantienen en secreto por la oficina.*

No obstante lo dispuesto en los [artículos 4](#) y [5](#) del presente Real Decreto, el [Título XII](#) de la Ley de Patentes no será aplicable cuando la solicitud internacional depositada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior cuyo contenido o cuya tramitación no se mantengan en secreto por la oficina.

#### *Artículo 7. Prórroga de los plazos para el pago de tasas.*

El pago de las tasas relativas a una solicitud internacional depositada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, realizado en respuesta a una invitación dirigida por esta oficina al solicitante en virtud de lo dispuesto en la [regla 16 bis.1.a\)](#) del Reglamento de ejecución del Tratado de Cooperación en materia de patentes, estará sometido al pago en favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la tasa por pago tardío prevista en la [regla 16.bis.2](#) del Reglamento de ejecución del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Dicha tasa deberá abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la invitación y su cuantía se determinará en cada caso según los criterios previstos en la [regla 16 bis.2](#) del Reglamento de ejecución del Tratado de Cooperación en materia de patentes.

#### *Artículo 8. Copias para la OEPM.*

La solicitud internacional depositada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como cada uno de los documentos mencionados en la lista de verificación prevista en la [regla 3.3.a.ii\)](#) del Reglamento de ejecución del Tratado de Cooperación en materia de patentes, con exclusión del pago de las tasas o del cheque destinado al pago de las mismas, deberán presentarse en tres ejemplares. La Oficina Española de Patentes y Marcas verificará que cada copia sea idéntica al ejemplar original.

Si la solicitud original se presentare en un número de ejemplares inferior al previsto en el párrafo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de diez días y a su elección aporte los ejemplares que correspondan o autorice a la Oficina Española de Patentes y Marcas la realización de los ejemplares que falten. La ejecución de esta labor dará lugar al pago a la Oficina Española de Patentes y Marcas, por el solicitante, de un precio por coste de copias determinado según la Orden vigente por la que se autorizan los precios de determinadas actividades de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

#### *Artículo 9. Reivindicación de prioridad de depósito anterior en España.*

Si la solicitud internacional depositada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas reivindica la prioridad de un depósito anterior en España, el documento de prioridad expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, a petición del solicitante, efectuada dentro del plazo aplicable en virtud de la [regla 17.1.a\)](#) del Reglamento de ejecución del Tratado de Cooperación en materia de patentes, ser transmitido directamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas a la Oficina Internacional. Dicha petición estará sujeta al pago de una tasa que figura en el [anexo I](#) del presente Real Decreto que deberá abonarse por el solicitante a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

#### *Artículo 10. Moneda del pago de tasas.*

La tasa de transmisión, la tasa de búsqueda, la tasa internacional y la tasa por pago tardío, previstas en los [anexos I y II](#) del presente Real Decreto y en las [reglas 14, 15, 16 y 16 bis](#) del Reglamento de ejecución del Tratado de Cooperación en materia de patentes, deberán ser abonadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas en moneda española.

## **CAPITULO III**

### **Solicitudes internacionales que designan a España**

#### *Artículo 11. Actuación de la OEPM como oficina designada.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de oficina designada en el sentido del **artículo 2.xiii)** del Tratado de Cooperación en materia de patentes cuando España haya sido mencionada como Estado designado, con vista a la obtención de una patente nacional, en la solicitud internacional.

#### *Artículo 12. Reivindicación de prioridad.*

El derecho de prioridad podrá ser reivindicado en España para una solicitud internacional en los casos previstos por el **artículo 8.2.b)** del Tratado de Cooperación en materia de patentes, aun cuando la primera solicitud haya sido depositada en España o sólo para España.

Tanto los requisitos como los efectos de la reivindicación de prioridad en estos casos serán los que prevé el **artículo 4** del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

#### *Artículo 13. Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional.*

Una solicitud internacional que designe a España tendrá, desde el momento en que se le haya otorgado una fecha de depósito internacional en virtud del **artículo 11** del Tratado de Cooperación en materia de patentes, los efectos de una solicitud nacional regularmente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas desde dicha fecha. Esta fecha se considerará como la de presentación efectiva en España.

#### *Artículo 14. Publicación de la solicitud internacional.*

La publicación, de conformidad con el **artículo 21** del Tratado de Cooperación en materia de patentes, de una solicitud internacional para la que la Oficina Española de Patentes y Marcas designada sustituye, sin perjuicio de lo dispuesto en el [artículo 16](#) de este Real Decreto, la publicación de la solicitud de patente nacional.

Sin embargo, el contenido de esta solicitud no se considerará comprendido en el estado de la técnica en el sentido del **apartado 3 del artículo 6** de la Ley de Patentes, si no se satisfacen las condiciones previstas en el **apartado 2** del citado artículo.

#### *Artículo 15. Requisitos para la tramitación de la solicitud internacional.*

A los fines de que dé comienzo la tramitación de la solicitud internacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberán reunirse los siguientes requisitos:

1. Si la solicitud internacional no hubiera sido depositada en lengua castellana, el solicitante deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo aplicable en virtud del **artículo 22** o del **artículo 39.1** del Tratado de Cooperación en materia de patentes, una traducción en tres ejemplares en los términos previstos por el

[apartado 3 del artículo 3](#) de este Real Decreto, de dicha solicitud tal como fue presentada, así como una traducción en esos mismos términos, en su caso, de las modificaciones de la solicitud internacional realizadas en virtud del [artículo 19](#) del Tratado de Cooperación en materia de patentes.

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá pedir al solicitante, si lo juzga necesario en el caso concreto, que entregue en el plazo que se le señale la traducción de la solicitud internacional por un intérprete jurado nombrado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores.

2. El solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el [apartado 1](#), la tasa por solicitud prevista en la Ley nacional de Patentes.

#### *Artículo 16. Efectos de la publicación de la solicitud internacional.*

Si la solicitud internacional ha sido publicada en castellano, la protección provisional prevista en el [artículo 59](#) de la Ley de Patentes surtirá efectos respecto de dicha solicitud a partir de la fecha de la publicación internacional.

Si la solicitud internacional ha sido publicada en idioma extranjero, dicha protección provisional surtirá efectos respecto a esa solicitud a partir de la fecha en que una traducción de la solicitud en lengua castellana se encuentre a disposición del público en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En los casos previstos en el párrafo anterior, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la fecha a partir de la cual la traducción de la solicitud al castellano se encuentra a disposición del público.

#### *Artículo 17. Retirada de la solicitud.*

Si una solicitud internacional que designa a España es retirada o se considera retirada, o si se produce la retirada de la designación de España, conforme a las disposiciones del Tratado de Cooperación en materia de patentes y de su Reglamento de ejecución, antes de que se haya iniciado la tramitación de la solicitud en fase nacional, la designación de España no tendrá efectos desde la fecha de la retirada y se tendrá por no realizada.

#### *Artículo 18. Revisión por la OEPM.*

Cuando una oficina receptora distinta de la Oficina Española de Patentes y Marcas haya denegado una fecha de depósito internacional a una solicitud internacional que designa a España, o haya declarado que dicha solicitud se considera como retirada en virtud del [artículo 25.1.a\)](#) del Tratado de Cooperación en materia de patentes, o haya declarado que se considera retirada la designación de España en virtud del [artículo 25.1.b\)](#) de dicho Tratado, el solicitante puede pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación, que revise la cuestión y decida si el rechazo o la declaración estaban justificados de conformidad con las disposiciones del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Esta revisión podrá dar lugar a una decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tramitar la solicitud en fase nacional.

La revisión prevista en el párrafo anterior podrá pedirse, en las mismas condiciones, en el supuesto de que la solicitud internacional que designa a España haya sido considerada como retirada por la Oficina Internacional en virtud del [artículo 12.3](#) del Tratado de Cooperación en materia de patentes.

A los fines de esta revisión, el solicitante deberá presentar una traducción en lengua castellana o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, acompañadas de la correspondiente traducción en castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas de la solicitud internacional, si ésta no fue depositada en lengua castellana.

*Artículo 19. Plazo para pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica.*

El plazo para pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas la realización del informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 33.1 de la Ley de Patentes no podrá expirar, para las solicitudes internacionales, antes de que finalice el plazo aplicable en virtud del [artículo 22](#) del Tratado de Cooperación en materia de patentes.

*Artículo 20. Falta de unidad de invención.*

Cuando de conformidad con lo previsto en el [artículo 17.3](#) del Tratado de Cooperación en materia de patentes, el informe de búsqueda internacional no se hubiera realizado más que en relación con una o varias reivindicaciones, por no satisfacer la solicitud internacional la exigencia de unidad de invención, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la invitación efectuada por la Administración al solicitante para pagar las tasas adicionales que figuran en el [anexo II](#) del presente Real Decreto estaba justificada. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas estimase que la invitación estaba justificada, procederá según lo previsto por la Ley de Patentes para aquellas solicitudes que no cumplen con el requisito de unidad de invención.

*Artículo 21. Efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional.*

Una patente concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de una solicitud internacional, que designa a España, tendrá los mismos efectos y el mismo valor que una patente concedida sobre la base de una solicitud nacional depositada en virtud de la Ley de Patentes.

Cuando, por causa de una traducción incorrecta, el alcance de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional que designa a España y que no ha sido originariamente depositada en lengua castellana, excede el alcance de la solicitud internacional en su idioma original, se limitará retroactivamente el alcance de la patente, declarándose nulo y sin valor en la medida en que el alcance exceda de la solicitud en su idioma original.

*Artículo 22. Efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional sobre una patente basada en una solicitud nacional.*

En la medida en que una patente basada en una solicitud nacional tenga por objeto una invención para la cual ha sido concedida una patente sobre la base de una solicitud internacional, al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de depósito o de prioridad, la patente basada en una solicitud nacional dejará de producir efectos a partir de la concesión de la patente basada en la solicitud internacional.

No producirá efectos la patente basada en una solicitud nacional cuando sea concedida con posterioridad a la fecha de concesión de la patente basada en una solicitud internacional.

La extinción o la anulación posterior de la patente basada en la solicitud internacional no afectará a las disposiciones previstas en este artículo.

### **Disposición final primera. Aplicación del Real Decreto.**

Por el Ministro de Industria y Energía se dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación del presente Real Decreto.

### **Disposición final segunda. Entrada en vigor.**

El presente Real Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

## **ANEXO SOBRE TASAS**

### **Anexo I**

Las tasas previstas en los artículos 3 y 9 del presente Real Decreto serán las siguientes:

1. Tasa de transmisión: 8.475 pesetas.
2. Tasa por transmisión de documento de prioridad: 3.390 pesetas.

### **Anexo II**

Tasas y derechos por la búsqueda internacional

Parte I: tabla de tasas y derechos:

Tipo de tasa o derecho ..... Cantidad (Pesetas)

Tasa de búsqueda (regla 16.1.a) ..... 62.100

Tasa adicional (regla 40.2.a) ..... 62.100

Coste de copias (regla 44.3.b):

(Documentos nacionales) ..... 500

(Documentos extranjeros) ..... 700

Parte II: condiciones del reembolso de la tasa de búsqueda y medida en la que se efectuará tal reembolso:

1. Será reembolsada cualquier cantidad pagada por error, sin necesidad o en exceso de la cantidad adeudada, en concepto de las tasas o derechos indicados en la parte I.

2. Cuando la solicitud internacional se retire o se considere retirada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.1), 3) o 4) del Tratado de Cooperación en materia de patentes, antes del comienzo de la búsqueda internacional, será reembolsada íntegramente la cantidad pagada de la tasa de búsqueda.

3. Cuando la Administración se beneficie de una búsqueda anterior, se reembolsará el 25 por 100, el 50 por 100, el 75 por 100 o el 100 por 100 de la tasa de búsqueda pagada, según la medida en la que la Administración se beneficie de esa búsqueda anterior.

---