

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

La presentación internacional de patentes en el marco del PCT

Santander
10 de julio de 2007

Diego Agustín Carrasco Pradas

Encouraging creativity and innovation



WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION

- 1) Presentación del sistema del PCT**
- 2) Esquemas cronológicos PCT**
- 3) El entorno electrónico**



El PCT, en breve (1)

- Un tratado internacional, principalmente relativo al trámite, que facilita ciertas etapas en el proceso de obtención de patentes a nivel internacional
- En concreto, el PCT establece un trámite para la presentación y tramitación de una sola solicitud de patente que tiene efectos jurídicos en los Estados miembros del Tratado
- Simplifica el proceso de obtención de protección por medio de patentes en muchos Estados, haciéndolo más eficaz y económico para:
 - (1) usuarios del sistema de patentes (solicitantes e inventores); y
 - (2) Oficinas de patentes

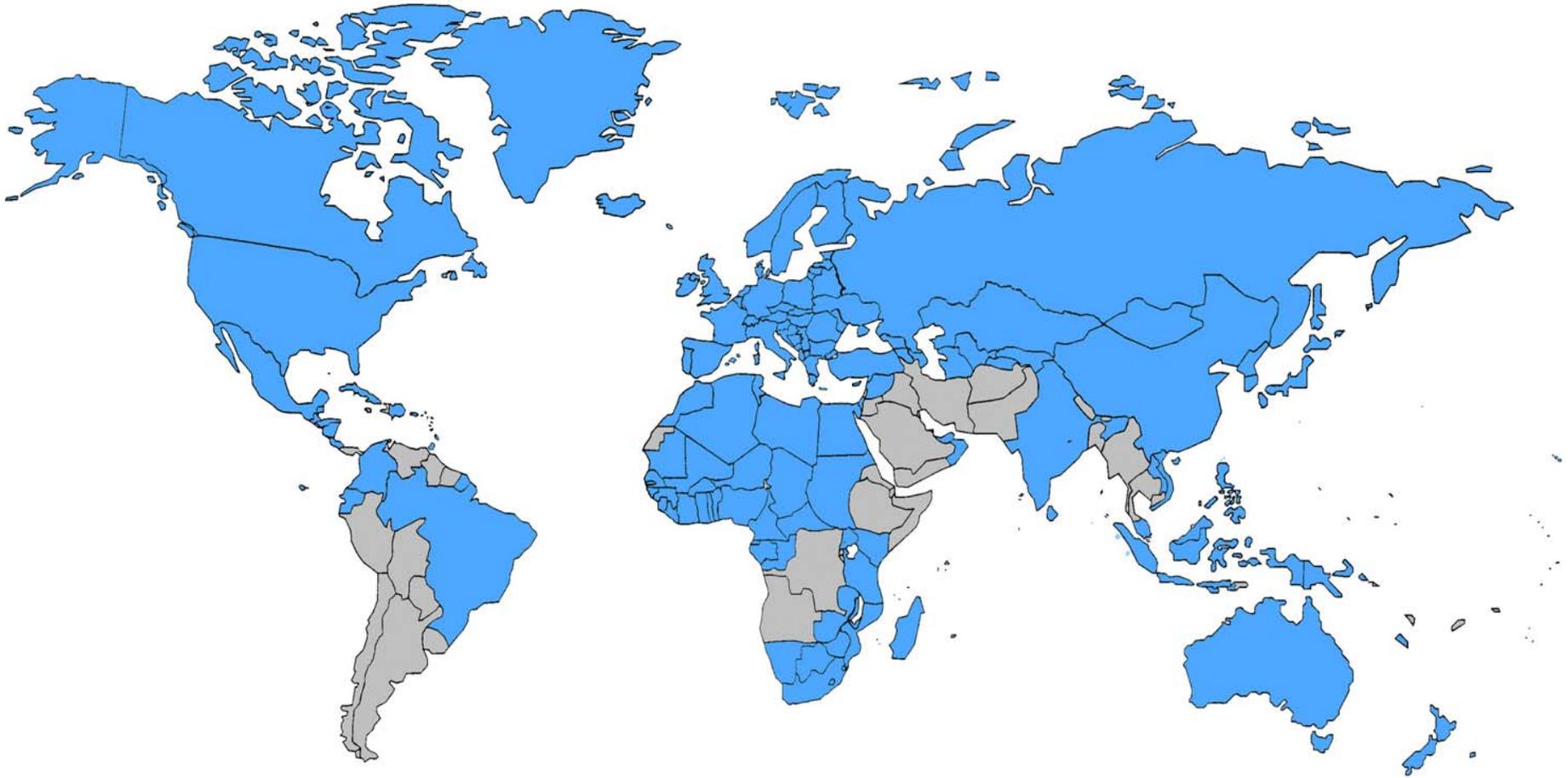
El PCT, en breve (2)

- La decisión de otorgar patentes es tomada exclusivamente por las Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional
- Firmado en junio de 1970, en Washington, D.C., entró en vigor en junio de 1978 con 18 Estados
- Desde el 14 de junio de 2007, el PCT tiene 137 Estados contratantes

Estados contratantes del PCT (137 al 14 de junio de 2007)

Albania	Croacia	Honduras	Montenegro	San Marino
Alemania	Cuba	Hungría	Mozambique	San Vicente y las Granadinas
Antigua y Barbuda	Dinamarca	India	Namibia	Senegal
Argelia	Dominica	Indonesia	Nicaragua	Serbia
Armenia	Ecuador	Irlanda	Níger	Seychelles
Australia	Egipto	Islandia	Nigeria	Sierra Leona
Austria	El Salvador	Israel	Noruega	Singapur
Azerbaiyán	Emiratos Árabes Unidos	Italia	Nueva Zelandia	Sri Lanka
Bahrein	Eslovaquia	Jamahiriya Árabe Libia	Omán	Sudáfrica
Barbados	Eslovenia	Japón	Países Bajos	Sudán
Belarús	España	Kazajstán	Papua Nueva Guinea	Suecia
Bélgica	Estados Unidos de América	Kenya	Polonia	Suiza
Belice	Estonia	Kirguistán	Portugal	Swazilandia
Bénin	Ex República Yugoslava de Macedonia	Lesotho	Reino Unido	Tayikistán
Bosnia y Herzegovina	Federación de Rusia	Letonia	República Árabe Siria	Togo
Botswana	Filipinas	Liberia	República Centrafricana	Trinidad y Tabago
Bulgaria	Finlandia	Liechtenstein	República Checa	Túnez
Brasil	Francia	Lituania	República de Corea	Turkmenistán
Burkina Faso	Gabón	Luxemburgo	República Democrática Popular Lao	Turquía
Camerún	Gambia	Madagascar	República de Moldova	Ucrania
Canadá	Georgia	Malasia	República Dominicana	Uganda
Chad	Ghana	Malawi	República Popular	Uzbekistán
China	Granada	Malí	Democrática de Corea	Viet Nam
Chipre	Grecia	Malta	República Unida de	Zambia
Colombia	Guatemala	Marruecos	Tanzanía	Zimbabwe
Comoras	Guinea	Mauritania	Rumania	
Congo	Guinea-Bissau	México	Saint Kitts y Nevis	
Costa Rica	Guinea Ecuatorial	Mónaco	Santa Lucía	
Côte d'Ivoire		Mongolia		

Estados contratantes del PCT (137 al 14 de junio de 2007)



Aumento de Estados miembros del PCT en los últimos 10 años

1997

Yugoslavia
Ghana
Zimbabwe
Sierra Leone
Indonesia
Gambia
Guinea-Bissau

1998

Cyprus
Croatia
Grenada
India

1999

United Arab Emirates
South Africa
Costa Rica
Dominica
United Republic of
Tanzania
Morocco

2000

Algeria
Antigua and Barbuda
Mozambique
Belize

2001

Colombia
Ecuador
Equatorial Guinea
Philippines
Oman
Zambia
Tunisia

2002

Saint Vincent and the
Grenadines
Seychelles

2003

Nicaragua
Papua New Guinea
Syrian Arab Republic
Egypt
Botswana



2006

Guatemala
El Salvador
Malaysia
Honduras
Lao People's Democratic
Republic

2004

San Marino
Namibia

2005

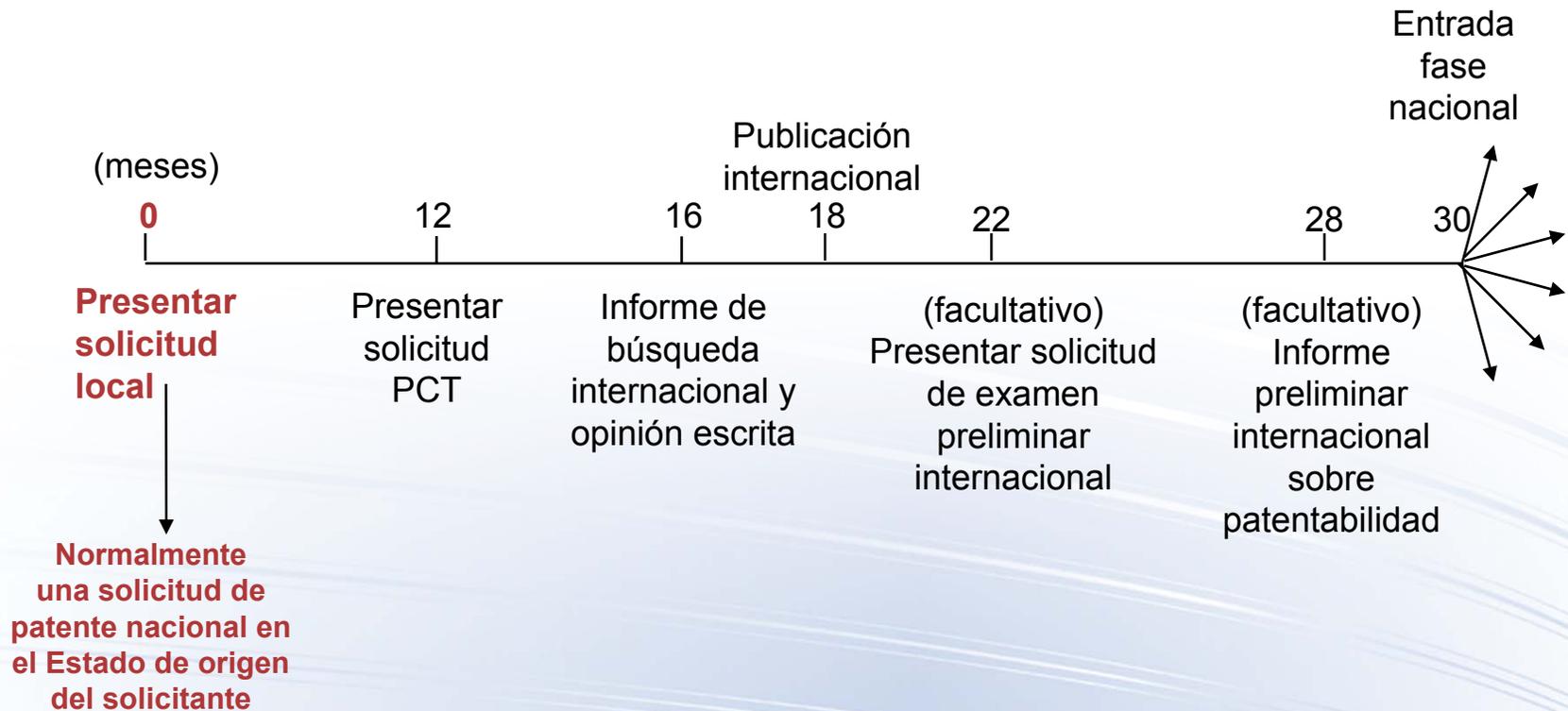
Comoros
Nigeria
Libyan Arab Jamahiriya
St. Kitts and Nevis

2007

Malta
Bahrain
Dominican Republic

El sistema PCT

--uso típico, en detalle--



El sistema PCT

--uso típico, en detalle--



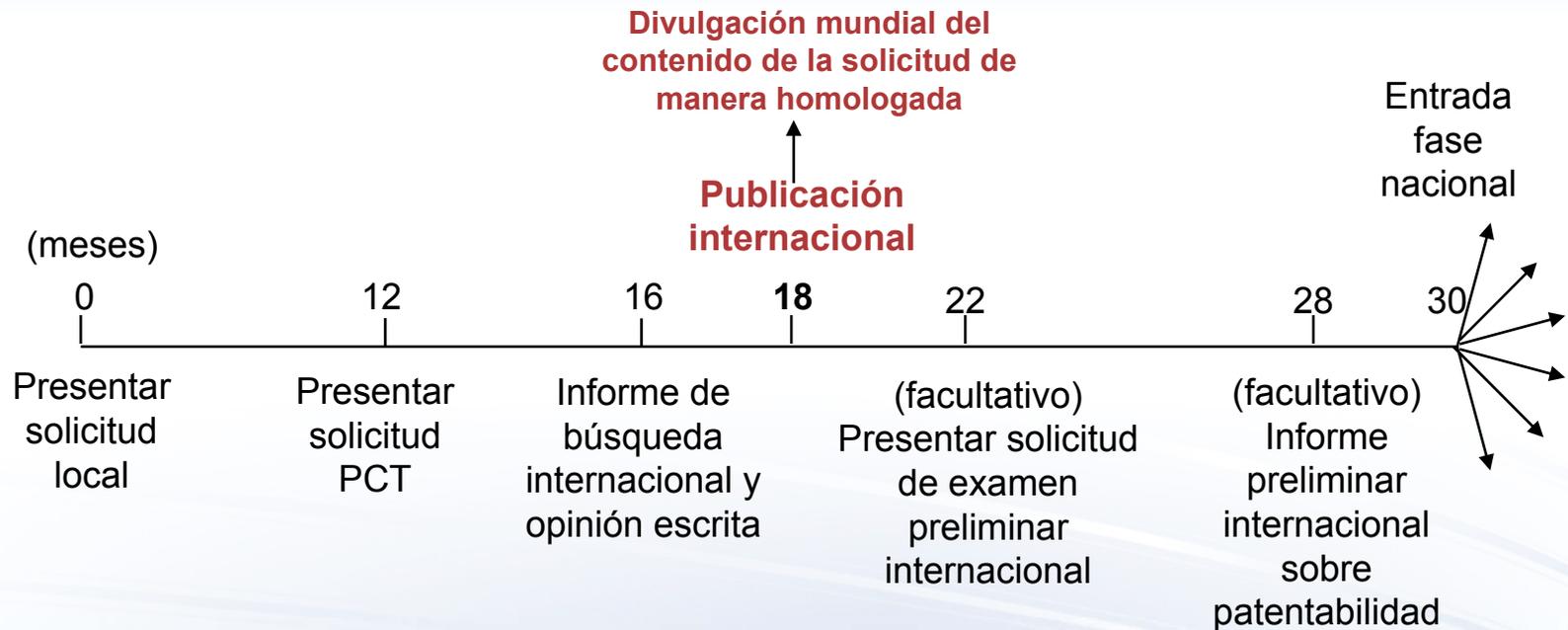
El sistema PCT

--uso típico, en detalle--



El sistema PCT

--uso típico, en detalle--



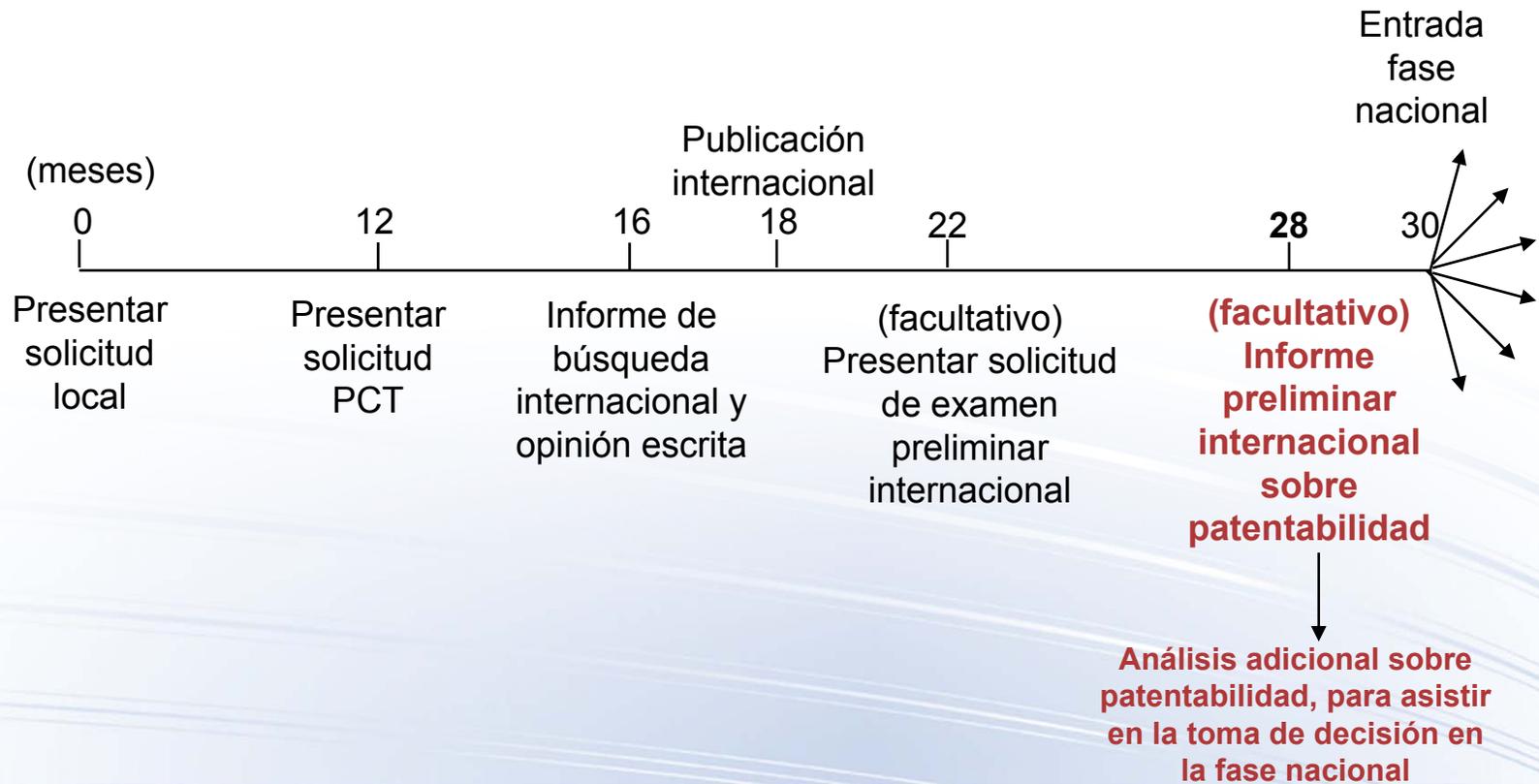
El sistema PCT

--uso típico, en detalle--



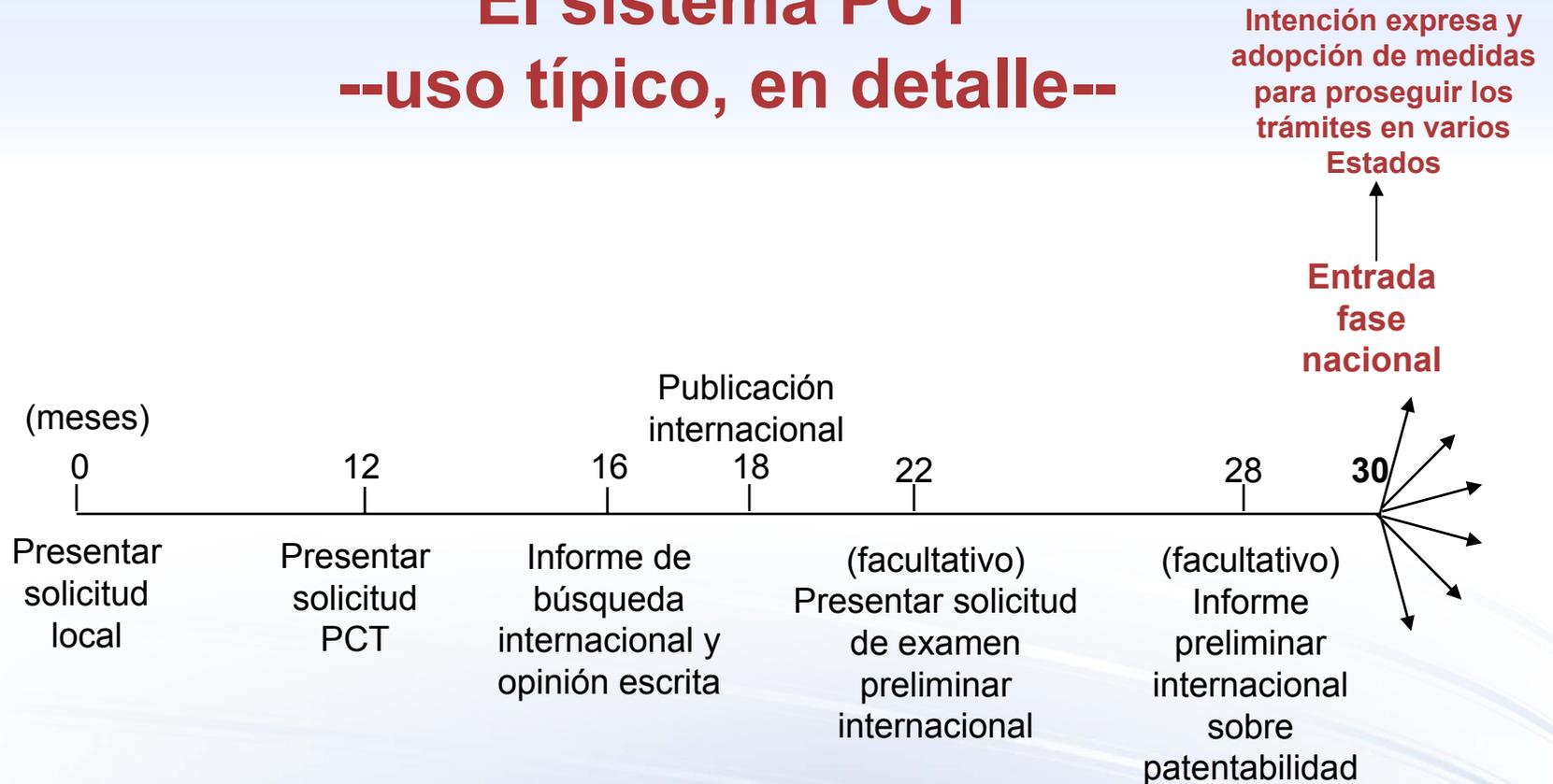
El sistema PCT

--uso típico, en detalle--



El sistema PCT

--uso típico, en detalle--



Recientes mejoras en los servicios PCT

El entorno electrónico



WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION

El entorno electrónico (1)

- El PCT se está convirtiendo rápidamente en una red electrónica completa que enlaza todas las Oficinas que participan
 - Recepción de datos
 - Tramitación electrónica de las solicitudes en la Oficina Internacional
 - Diseminación de datos



El entorno electrónico (2)

- Herramientas principales
 - PCT-SAFE (presentación electrónica)
 - PCT EDI (intercambio electrónico de datos con las Oficinas)
 - PatentScope (publicación electrónica)



El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

La presentación internacional de patentes en el marco del PCT

Santander
10 de julio de 2007

Diego Agustín Carrasco Pradas

Encouraging creativity and innovation



WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION

4) La Solicitud PCT



La solicitud internacional

- 1. Presentación de una solicitud única que contiene la designación de todos los Estados (para todo tipo de protección existente)* y reivindicación(es) de prioridad (normalmente)**
- 2. Tiene el efecto de una presentación nacional regular (incluso el otorgamiento de una fecha de prioridad) en cada Estado designado: la fecha de presentación internacional es la fecha de presentación en cada Estado designado**
- 3. Se presenta en un solo idioma**
- 4. Se presenta ante la Oficina nacional de patentes**
- 5. Una serie de requisitos formales**
- 6. La fase nacional se aplaza hasta 30 meses contados desde la fecha de prioridad****

* Para solicitudes internacionales presentadas en 1 de enero de 2004 o después

** Sin embargo es necesario solicitar el examen preliminar internacional en el plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad para beneficiarse del período de 30 meses respecto de las Oficinas designadas a las que se sigue aplicando el período de 20 meses tras el 1 de abril de 2002

Requisitos mínimos de concesión de una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1))

(1)

- **Al menos un solicitante debe tener derecho a presentar la solicitud en la Oficina receptora**
- **La solicitud debe estar en un idioma aceptado por la Oficina receptora**
- **La solicitud debe contener al menos:**
 - **el petitorio ya tiene el efecto de designar todos los Estados posibles (Artículo 4 y Reglas 3 y 4.9)**
 - **el nombre del solicitante (Regla 4.5)**
 - **una descripción (Regla 5)**
 - **una reivindicación (Regla 6)**

Requisitos mínimos de concesión de una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1))

(2)

- **Notar que si:**
 - **ningún solicitante tuviera derecho a presentar una solicitud ante la Oficina receptora por motivos de domicilio o nacionalidad (Reglas 18 y 19); o**
 - **si la solicitud es presentada en un idioma que no sea aceptado por la Oficina Receptora a tal efecto,**

la Oficina Receptora transmitirá la solicitud a la Oficina Receptora de la Oficina Internacional para su tramitación (Regla 19.4)

No se requiere para la obtención de una fecha de presentación internacional

- 1. el pago de tasas**
- 2. traducción en un idioma de búsqueda o publicación**
- 3. la firma del solicitante**
- 4. el título de la invención**
- 5. un resumen**
- 6. dibujos, cumplan o no con los requisitos prescritos**
 - sin embargo, se deberá prestar atención a la cuestión de si los dibujos son necesarios para comprender la invención;**
 - la presentación de los dibujos en fecha ulterior en ciertas situaciones, tendrá por consecuencia la modificación de la fecha de presentación internacional; véanse el Artículo 14.2) y la Regla 20.5**

El solicitante PCT (Artículo 9 y Regla 18)

- 1. El solicitante podrá ser cualquier persona física o jurídica (por ejemplo, el cesionario, el inventor)**
- 2. Es posible indicar diferentes solicitantes para diferentes Estados designados (Regla 4.5.d))**
 - si se designa a los Estados Unidos de América, el(los) inventor(es) deberá(n) figurar como solicitante(s) para los Estados Unidos de América o, en caso de haber fallecido el inventor, su representante legal, sus herederos, etc.**
- 3. Al menos uno de los solicitantes debe ser un nacional o domiciliado en un Estado contratante (Regla 18.3)**

Dónde presentar la solicitud internacional (Regla 19)

- 1. Ante la Oficina nacional del Estado contratante del que el solicitante (o al menos uno de los solicitantes) sea un nacional o domiciliado, o**
- 2. Ante la Oficina Internacional de la OMPI, o**
- 3. Cuando proceda, ante una Oficina que actúe por un Estado contratante, del cual el solicitante (o al menos uno de los solicitantes) sea un nacional o domiciliado, en particular, las Oficinas regionales siguientes:**
 - la Oficina ARIPO para los Estados parte en el Protocolo de Harare**
 - la Oficina Eurasiática de Patentes para los Estados parte en el Convenio sobre la Patente Eurasiática**
 - la Oficina Europea de Patentes para los Estados parte en el CPE**
 - la Oficina OAPI para los Estados parte de la OAPI**

Más detalles, ver Anexos B1 y B2, Volumen I/A, *Guía del Solicitante PCT*.

Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes (Regla 35)

- 1. Una o varias Administraciones pueden ser competentes**
- 2. La Oficina receptora especifica la(s) Administración(es) competentes**
- 3. Si la Oficina receptora especifica más de una Administración, el solicitante puede elegir:**
 - al hacer su elección, el solicitante debe tener en cuenta los idiomas aceptados por la Administración encargada de la búsqueda internacional (en ciertos casos se puede requerir una traducción de la solicitud internacional a los fines de la búsqueda internacional)**
- 4. Si la solicitud internacional se presenta ante la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora, la Administración(es) competente(s) será(n) aquella(s) que habría(n) sido competente(s) si la solicitud internacional hubiese sido presentada ante la Oficina nacional o cualquiera de las Oficinas nacionales o regionales que, sobre la base de la nacionalidad o domicilio del solicitante, pudiese ser una Oficina receptora competente**
- 5. La elección de la Administración se ha de indicar en el petitorio (Casilla N° VII)**

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

La presentación internacional de patentes en el marco del PCT

Santander
10 de julio de 2007

Diego Agustín Carrasco Pradas

- 5) Funciones de la Oficina Receptora**
- 6) La Oficina Internacional como Oficina Receptora**

Funciones de la Oficina receptora

- 1. La Oficina receptora especifica la Administración o las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que son competentes para proceder a la búsqueda de las solicitudes internacionales presentadas en dicha Oficina (Artículo 16.2))**
- 2. La Oficina receptora especifica la Administración o las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional que son competentes para proceder al examen preliminar internacional de las solicitudes internacionales presentadas en dicha Oficina (Artículo 32.2))**
- 3. La Oficina receptora prescribe el idioma o los idiomas en que se deben presentar las solicitudes internacionales presentadas en dicha Oficina (Regla 12.1.a y c))**
- 4. La Oficina receptora fija el importe de la tasa de transmisión (Regla 14.1.b))**

Tramitación de la solicitud internacional en la Oficina receptora

1. Comprueba si es competente para actuar como Oficina receptora en cuanto a
 - nacionalidad/domicilio (Regla 19.1 ó 19.2)
 - idioma de presentación (Regla 12.1.a)y, cuando procede, transmite la solicitud internacional a la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora (Regla 19.4)
2. Concede o deniega una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1))
3. Comprueba si se han incluido los dibujos mencionados (Artículo 14.2))
4. Comprueba si es necesaria una traducción de la solicitud internacional (Reglas 12.3 y 12.4)
5. Comprueba si hay irregularidades formales (Artículo 14.1))
6. Percibe las tasas para la RO, la ISA y la IB (Reglas 14, 15 y 16)
7. Comprueba si se han pagado a tiempo las tasas exigidas (Regla 16*bis*)
8. Comprueba la(s) reivindicación(es) de prioridad (Reglas 4.10 y 26*bis*)
9. Si la ley nacional lo requiere, obtiene la autorización en materia de seguridad nacional (si la Oficina receptora es una Oficina regional o la Oficina Internacional, la autorización es responsabilidad del solicitante)
10. Entrega el ejemplar original a la IB y la copia de búsqueda a la ISA, incluso cualquier traducción prescrita (Artículo 12 y Reglas 22.1 y 23.1)
11. Entrega y recibe correspondencia de los solicitantes y las autoridades internacionales
12. Establece copias certificadas de solicitudes PCT presentadas ante la RO (Regla 20.9)

La Oficina Internacional como Oficina receptora

1. La Oficina Internacional funciona como Oficina receptora para los nacionales y las personas domiciliadas en todos los Estados contratantes del PCT (Regla 19.1.a)iii))
2. El cumplimiento con las disposiciones de seguridad nacional incumbe al solicitante
3. RO/IB acepta solicitudes internacionales en CUALQUIER idioma
4. La competencia de las ISA y las IPEA se determinará como si la solicitud internacional hubiese sido presentada en una Oficina nacional o regional competente (Reglas 35.3.a) y 59.1.b)). La elección de la ISA deberá indicarse en el petitorio (Reglas 4.1.b)iv) y 4.14*bis*)
5. El mandatario tiene derecho a ejercer ante la Oficina Internacional si está facultado para actuar ante una Oficina nacional o regional competente (Regla 83.1*bis*)
6. La RO/IB ha renunciado al requerimiento de que se presente un poder separado o la copia de un poder general respecto de cualquier mandatario o representante común indicado en el Recuadro IV del petitorio, sujeto a ciertas condiciones¹
7. No se requerirá el pago de la tasa de transmisión a solicitantes de algunos Estados contratantes

Transmisión de solicitudes internacionales (Regla 19.4)

(1)

- 1. Casos en los cuales la solicitud internacional será transmitida a la RO/IB como Oficina receptora:**
 - si se presenta por un solicitante de un Estado contratante del PCT ante una Oficina que no es competente como Oficina receptora a causa de la nacionalidad o el domicilio del solicitante**
 - si se presenta en un idioma no aceptado por la Oficina con la cual se presenta, pero si es aceptado por la RO/IB como Oficina receptora**
 - por cualquier otra razón, cuando la Oficina receptora y la Oficina Internacional, con la autorización del solicitante, acuerdan la transmisión**
- 2. Condiciones para la transmisión:**
 - cuando los requisitos aplicables en materia de seguridad nacional se han cumplido**
 - cuando ha sido pagada una tasa igual a la tasa de transmisión (no todas las Oficinas exigen esa tasa)**

Transmisión de solicitudes internacionales (Regla 19.4)

(2)

- 3. Efectos de la transmisión sobre la fecha de presentación internacional:**
la fecha de presentación internacional será la fecha de recepción por la Oficina “no competente” a condición de que
 - se cumplan los requisitos mínimos de concesión de una fecha de presentación internacional
- 4. Consecuencias de la transmisión:**
 - todas las tasas de presentación del PCT serán pagaderas a la Oficina Internacional en francos suizos, euros o dólares de los Estados Unidos
 - el plazo de un mes para el pago se calculará desde la fecha de recepción por la Oficina Internacional como Oficina receptora (RO/IB)
 - toda tasa pagada a la Oficina no competente, distinta de una tasa igual a la tasa de transmisión (si es exigida), será reembolsada
 - se debe comprobar que la persona designada anteriormente como mandatario tiene derecho a representar al solicitante ante la Oficina Internacional (Regla 83.1*bis*)
 - se debe comprobar que la Administración encargada de la búsqueda internacional seleccionada por el solicitante es competente (Regla 35)

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

La presentación internacional de patentes en el marco del PCT

Santander
10 de julio de 2007

Diego Agustín Carrasco Pradas

Encouraging creativity and innovation



WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION

7) **Búsqueda Internacional y Opinión Escrita de la ISA**



Responsabilidades de la Administración encargada de la búsqueda internacional

- 1. Comprobación de la exigencia de unidad de la invención (Reglas 13 y 40)**
- 2. Comprobación del título (Regla 37); comprobación del resumen (Regla 38)**
- 3. Búsqueda de la invención reivindicada (Artículo 15.3, Regla 33.3))**
- 4. Autoriza rectificación de errores evidentes si el error figura:**
 - en cualquier parte de la solicitud internacional salvo el petitorio**
 - en todo documento presentado a esa Administración (Regla 91.1(e))**
- 5. Emite el informe de búsqueda internacional (Reglas 42 y 43) y/o la declaración de que no se emitirá el informe de búsqueda internacional (Artículo 17(2))**
- 6. Emite la opinión escrita (Regla 43bis): primera opinión no vinculante sobre si la invención parece nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial**

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

La presentación internacional de patentes en el marco del PCT

Santander
10 de julio de 2007

Diego Agustín Carrasco Pradas

Encouraging creativity and innovation



WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION

8) Mandatarios y representante comunes (Regla 90)



Mandatarios y representantes comunes (Regla 90)

(1)

1. ¿Quién puede ejercer como mandatario?

- cualquier persona (abogado, agente de patentes, etc.) que tenga derecho a ejercer ante la Oficina receptora, puede actuar como mandatario y tendrá derecho a ejercer ante la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional (Artículo 49);**
- se podrá nombrar a un mandatario que tenga el derecho de ejercer ante la Administración encargada de la búsqueda internacional y/o ante la Administración encargada del examen preliminar internacional a los efectos del procedimiento en dichas administraciones (Regla 90.1.b) y c));**
- el mandatario podrá nombrar mandatarios secundarios (Regla 90.1.d)).**

2. ¿Qué es un mandatario común?

- un mandatario nombrado por todos los solicitantes**

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

La presentación internacional de patentes en el marco del PCT

Santander
10 de julio de 2007

Diego Agustín Carrasco Pradas

Encouraging creativity and innovation



WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION

9) Examen Preliminar Internacional



Examen preliminar internacional

1. **El objeto del examen preliminar internacional es proporcionar una opinión preliminar y no vinculante sobre**
 - **novedad (no anticipada) (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 la búsqueda internacional (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 las que se paga tasas adicionales**