

# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

25 de junio de 2020

12:00-13:30 h



Ver vídeo

## MODERADOR

José Antonio Gil Celedonio

*Director OEPM*

## PONENTES

Javier Vera Roa

*OEPM . Consejero Técnico, Unidad de  
Apoyo a Dirección.*

Catalina Martínez García

*CSIC . Instituto de Políticas y Bienes  
Públicos.*

Santiago Jordà Petersen

*Curell Suñol . Agente de la Propiedad  
Industrial. Agente Europeo de  
Patentes.*

**OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS**

Paseo de la Castellana, 75- Madrid

[www.oepm.es](http://www.oepm.es)





GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

## MESA REDONDA VIRTUAL

# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT.

Retransmitida en *streaming*

25 junio 2020

Javier Vera

## NOVEDADES OEPM: PCT DIRECTO

Servicio para solicitantes de una PCT, que designen a la OEPM como ISA cuya prioridad sea una solicitud nacional, que permite aportar observaciones informales a las objeciones de la opinión escrita de la solicitud nacional anterior en el momento de la presentación de la solicitud internacional PCT.



## TASAS PCT EN LA OEPM

### Descuentos y reembolsos en las tasas PCT aplicados por la OEPM

(Regla 16.3 PCT)

- Si la búsqueda PCT puede beneficiarse de una búsqueda anterior realizada por la OEPM, reembolso de hasta un **100%** de la tasa de búsqueda PCT .



## La vía Euro-PCT

### Entrada en fase regional europea tras el proceso PCT en la OEPM.

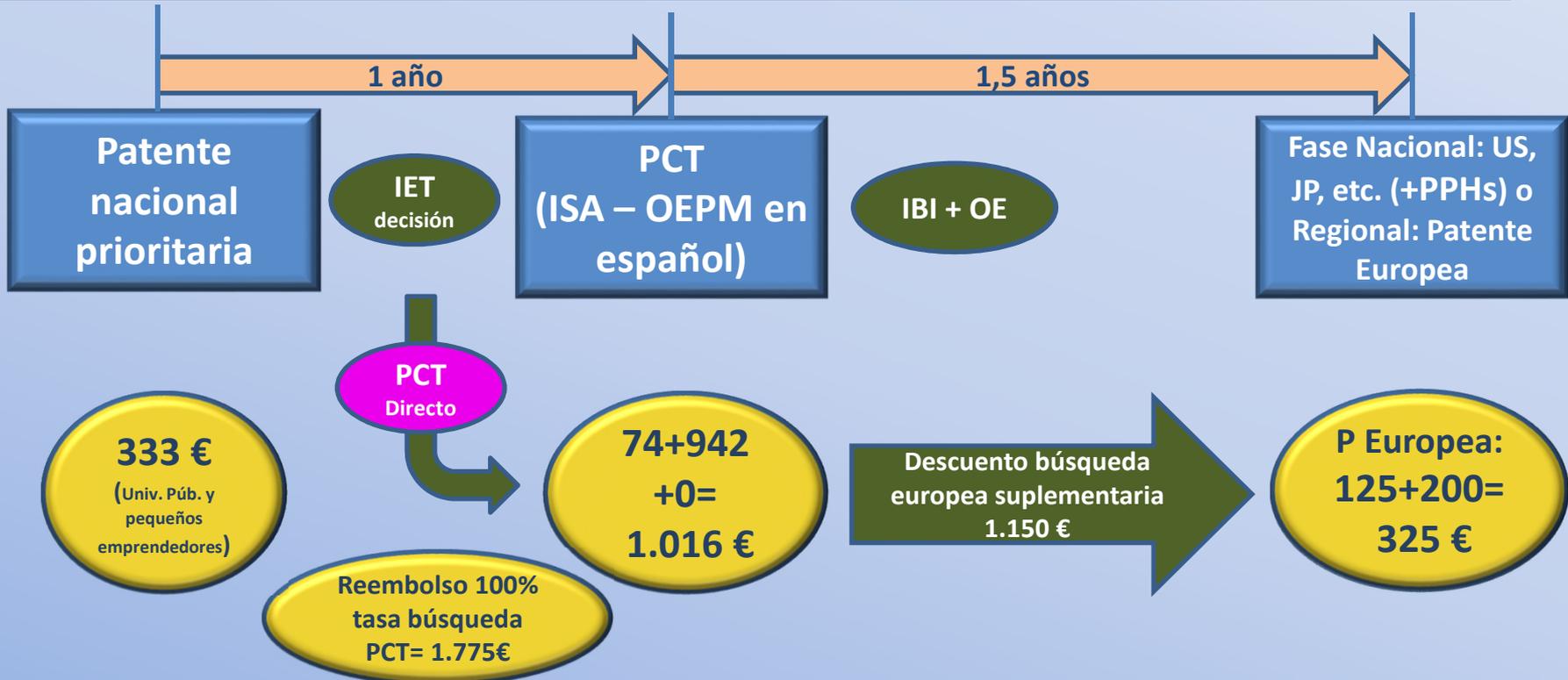
Ventajas si se ha realizado la fase internacional en la OEPM cuando se entra en fase regional en la EPO:

- Existe una reducción de la tasa de búsqueda complementaria de la EPO para Solicitudes Internacionales PCT cuya ISA ha sido la OEPM. De forma que la tasa de solicitud y búsqueda pasa de 1.475€ a solo 325€
- Estas reducciones tienen el propósito de que las tasas totales sean independientes de la Administración Internacional europea elegida (AT, FI, ES, SE, NPI, VPI y TR)
- Se obtiene la ventaja adicional de que el solicitante obtiene un informe de búsqueda complementario europeo.
- El descuento actual (2020 – 2024) es de 1.150 €

**-1.150 € !!!**



# PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA (UNIVERSIDADES)



- Utilizar la prioridad, siempre que puedan utilizarse los resultados del IET, supone un ahorro mayor que el coste de la solicitud de patente nacional.
- Utilizar la prioridad permite retrasar hasta 30 meses la entrada en fases nacionales o regionales y los gastos asociados a Agentes internacionales y Traducciones. Es el momento de utilizar los PPHs.
- Por último en la entrada en fase regional europea hay una exención de la tasa de búsqueda europea de 1.150 €



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

**¡Muchas gracias!**

# Internacionalización y comercialización de la propiedad industrial

**Catalina Martínez**

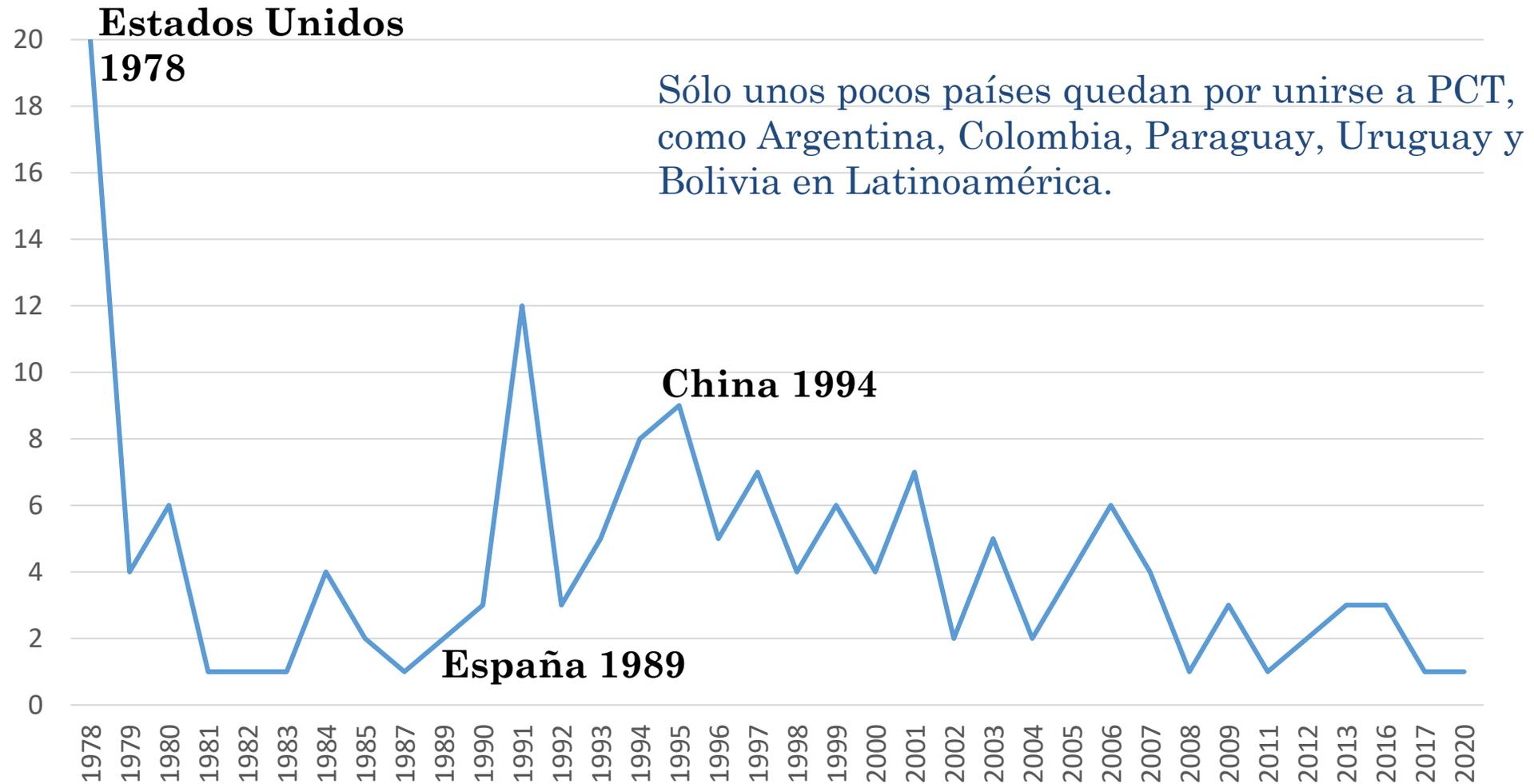
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP)  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

*OEPM webinar, Madrid, 25 de junio de 2020*

*¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT*



# Número de países por año de adhesión a PCT

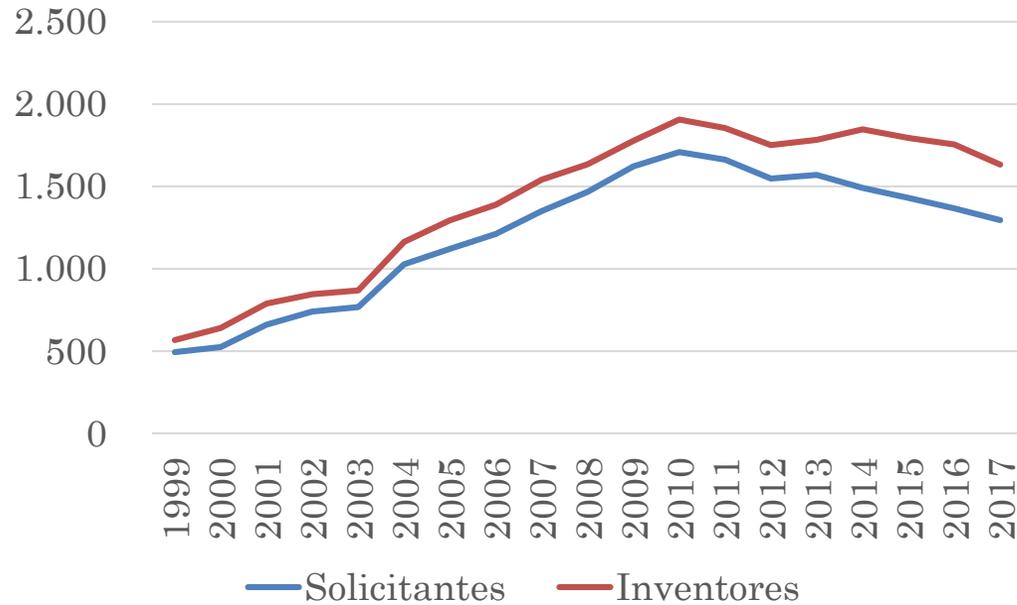


Fuente: OMPI

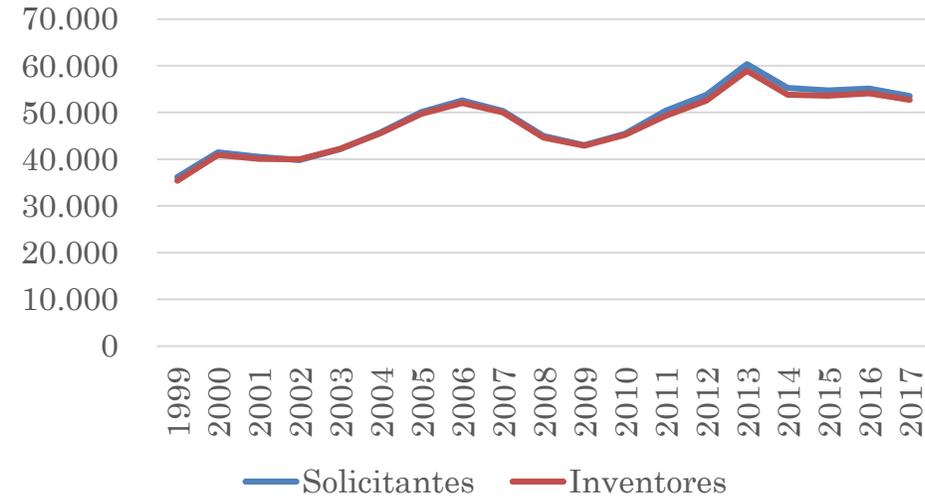
# Solicitudes PCT

año de prioridad 1999-2017

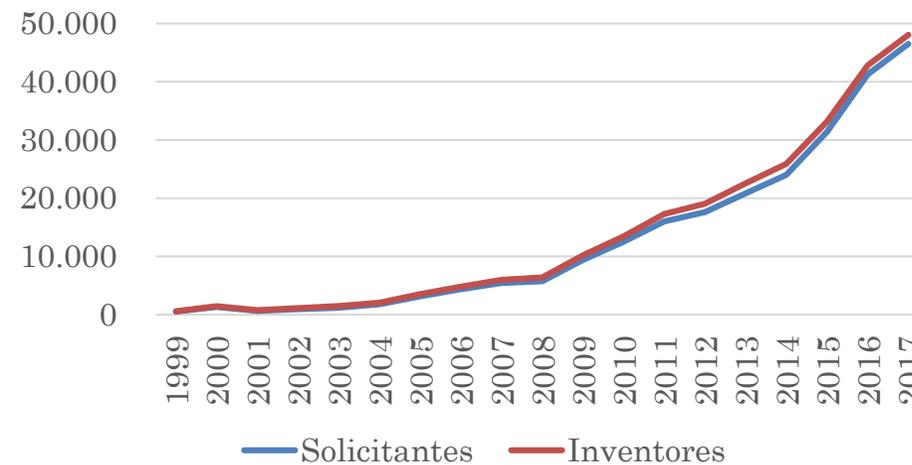
## España



## Estados Unidos



## China



Fuente: OECD Statistics

# Estudios de economía de innovación con datos de patentes

## Preguntas

- Internacionalización de la tecnología
- Innovación abierta
- Transferencia ciencia-industria
- Relación entre patentes e innovación

## Análisis

- Familias de patentes
- Sistemas de patentes y procedimientos
- Estrategias de empresas y organizaciones
- Políticas de ciencia e innovación

# La internacionalización es un indicador del valor de la innovación

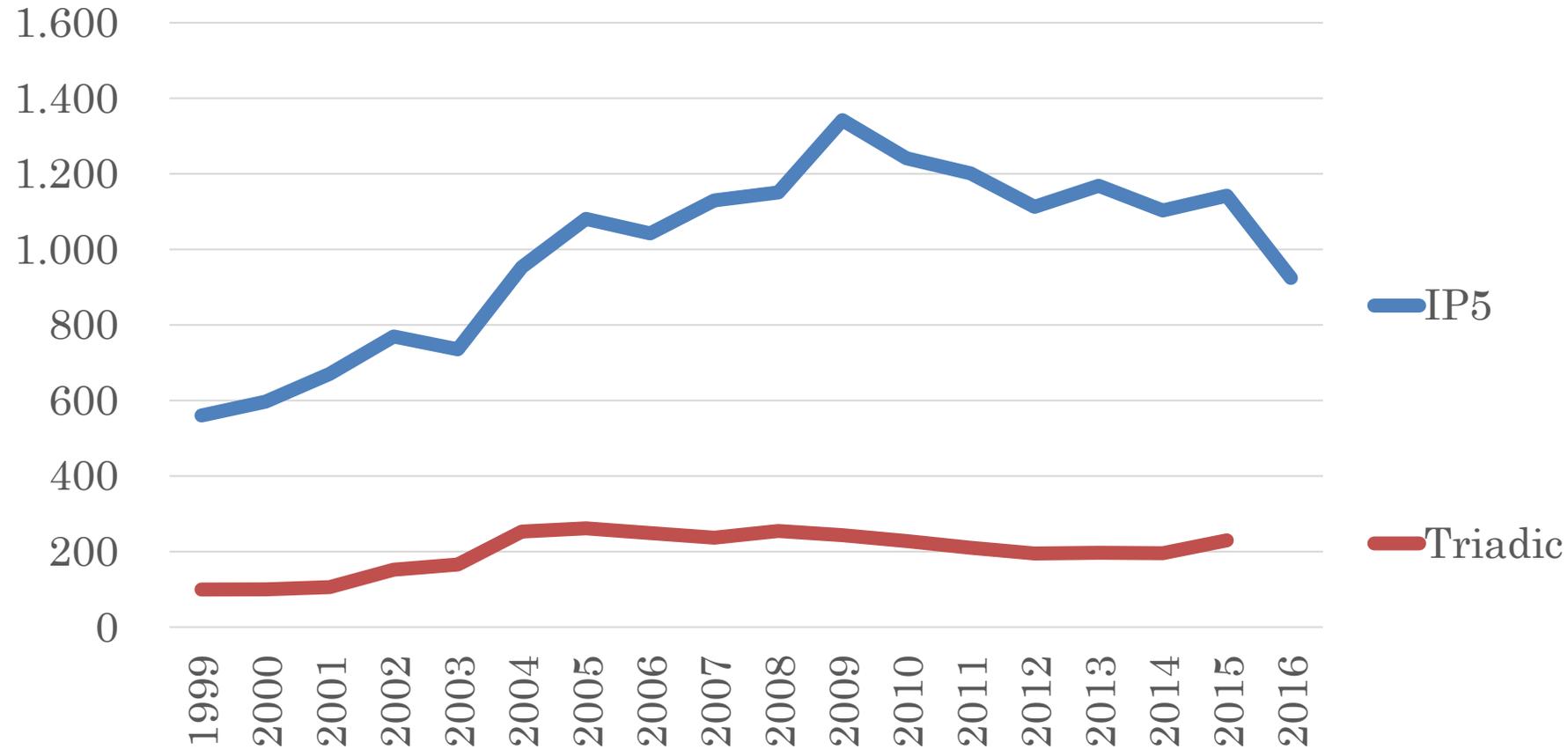
# La extensión internacional de las patentes como indicador del valor de la innovación

**Putnam (1996)** mostró por primera vez en un estudio econométrico el vínculo entre el valor de la patente y el tamaño/composición de las familias, en una extensión del modelo de renovación de patentes de Pakes y Schankerman (1984).

Alrededor del 50% del valor de todas las familias que analizó se concentraba en el top 5% de la distribución y las familias de patentes de más valor incluían a los países con los mercados más importantes. Para estimar el valor de una patente viendo su familia, no sólo importa la cantidad de países a los que se extiende, sino cuáles son.

# Familias de patentes con solicitantes de España

año de prioridad 1999-2016



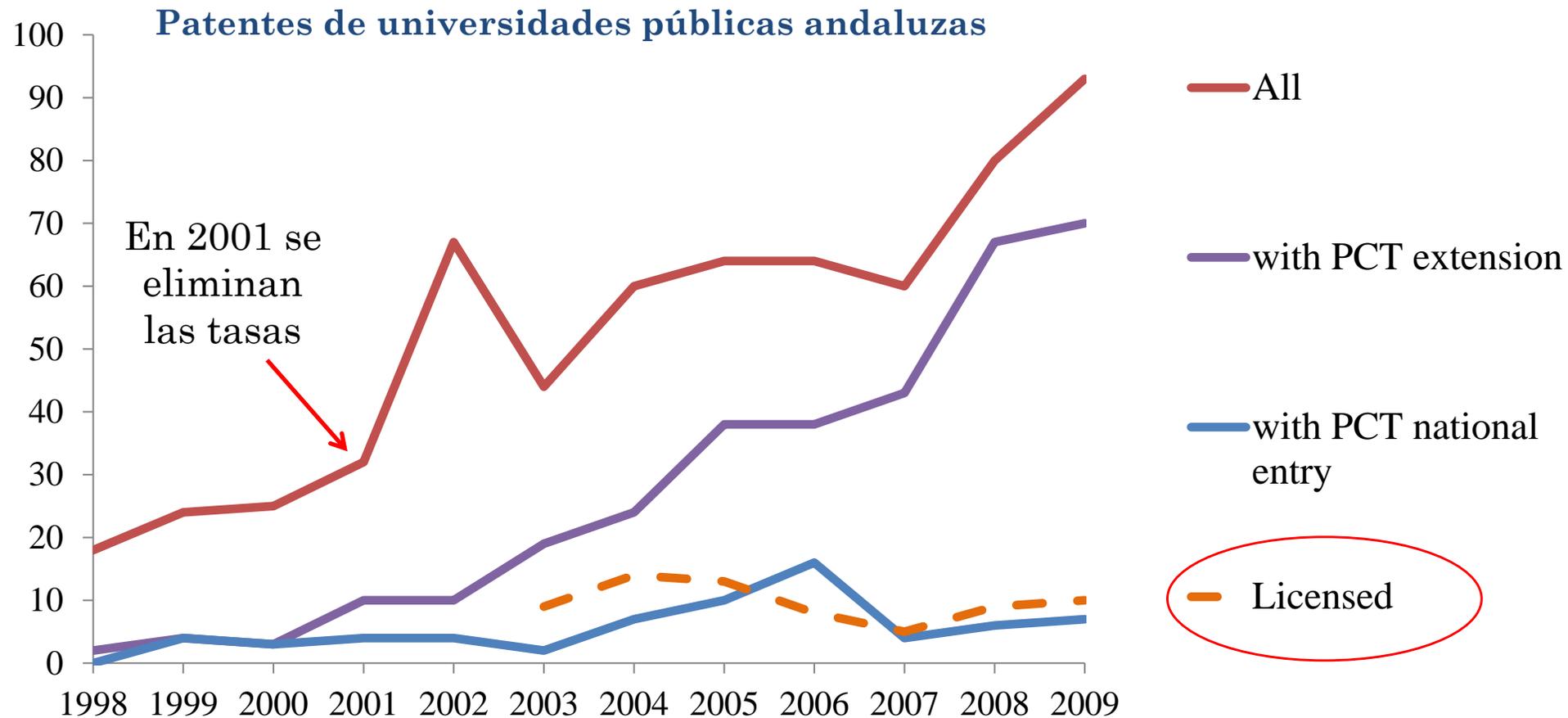
Triadic: EPO, JPO, USPTO

IP5: EPO, JPO, KPO, USPTO, SIPO

Fuente: OECD Statistics

**¿Puede la internacionalización ser también un indicador de la comercialización de invenciones académicas?**

# Entrada en fase nacional PCT como indicador de la comercialización de las patentes universitarias



*Fuente:* Martínez, Catalina and Lydia Bares, 2018. The link between technology transfer and international extension of university patents: evidence from Spain. *Science and Public Policy*, doi: 10.1093/scipol/scy008

# Posibles canales para hacer llegar las invenciones académicas a la sociedad

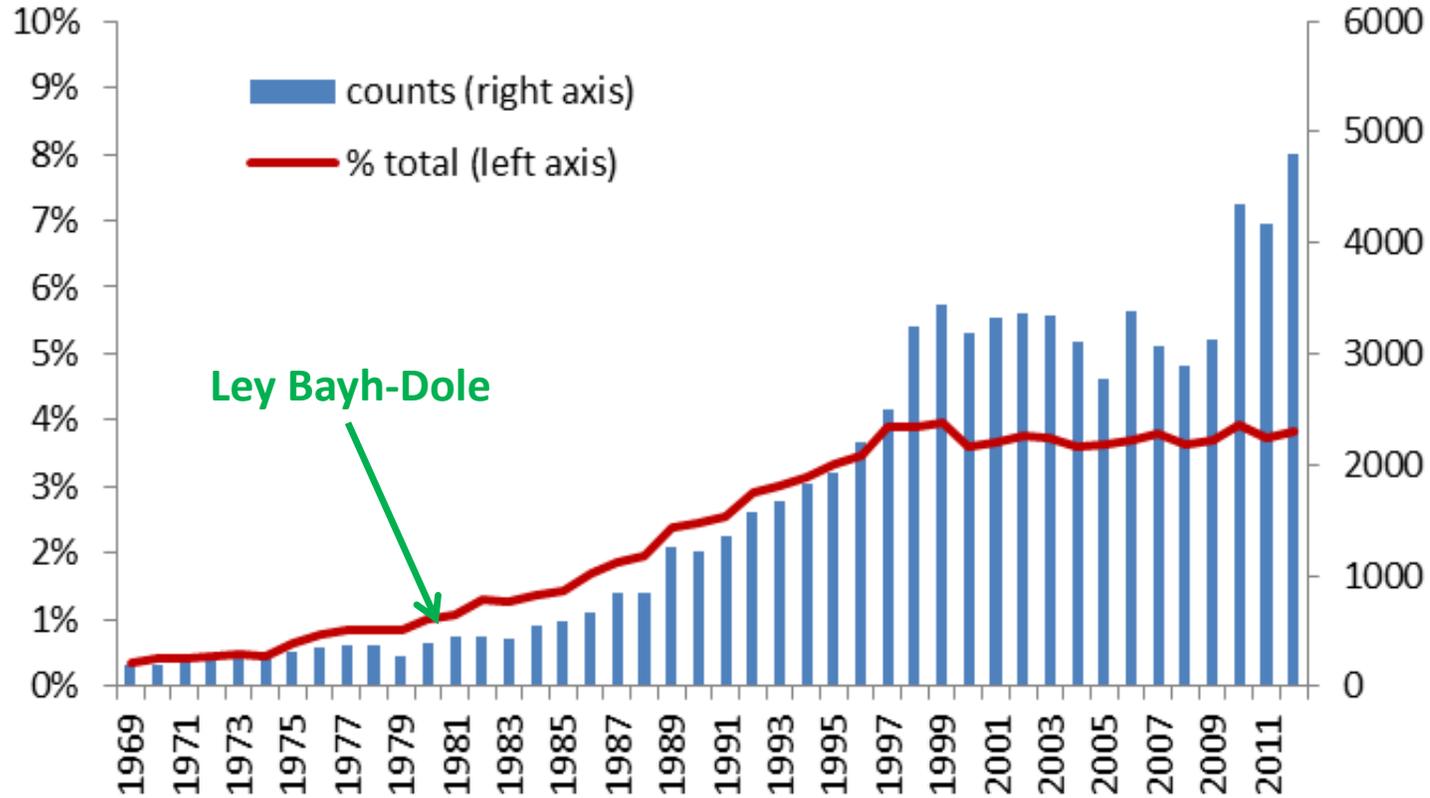
- Publicaciones científicas
- Derechos de propiedad industrial
- Contratos con empresas
- Empresas de base tecnológica
- ...

En todos estos casos si el inventor participa y se compromete con su know-how en el proceso, la transferencia tiene más posibilidades de éxito (Agrawal 2006).

## Ventajas de las patentes:

- Establecer los **límites de la invención** en las reivindicaciones
- Ayudar a **crear mercados** para la tecnología.
- Hacer la **prioridad más visible** para los examinadores de patentes y otros inventores

# Patentes USPTO de universidades



*Notas:* Patentes identificadas como universitarias a partir del nombre del primer titular

*Datos:* USPTO datos oficiales disponibles en

[https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/univ/asgn/table\\_1\\_2012.htm](https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/univ/asgn/table_1_2012.htm)

# Diferencias sobre propiedad industrial en universidades en Europa

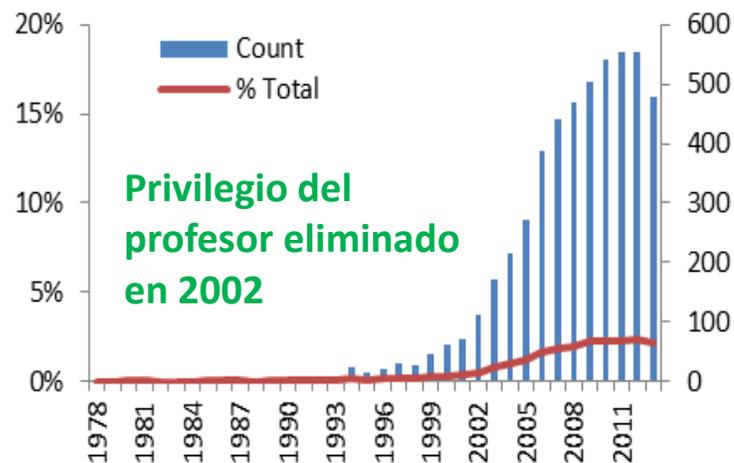
Cambios legales	País	Cambio
Se elimina el 'privilegio del professor'	Dinamarca	2000
	Alemania	2002
	Austria	2002
	Noruega	2003
	Finlandia	2007
Refuerzo de la propiedad y gestión institucional de las patentes	Reino Unido	1977
	España	1986
	Francia	1999
	Suiza	1991
	Bélgica	1997
	Portugal	1998
Introducción del 'privilegio del professor', pero se reduce su alcance después	Italia	2001
El 'privilegio del professor' se mantiene	Suecia	1949

El “privilegio del profesor” se abolió en varios países europeos a principios de los 2000. Suecia lo mantiene.

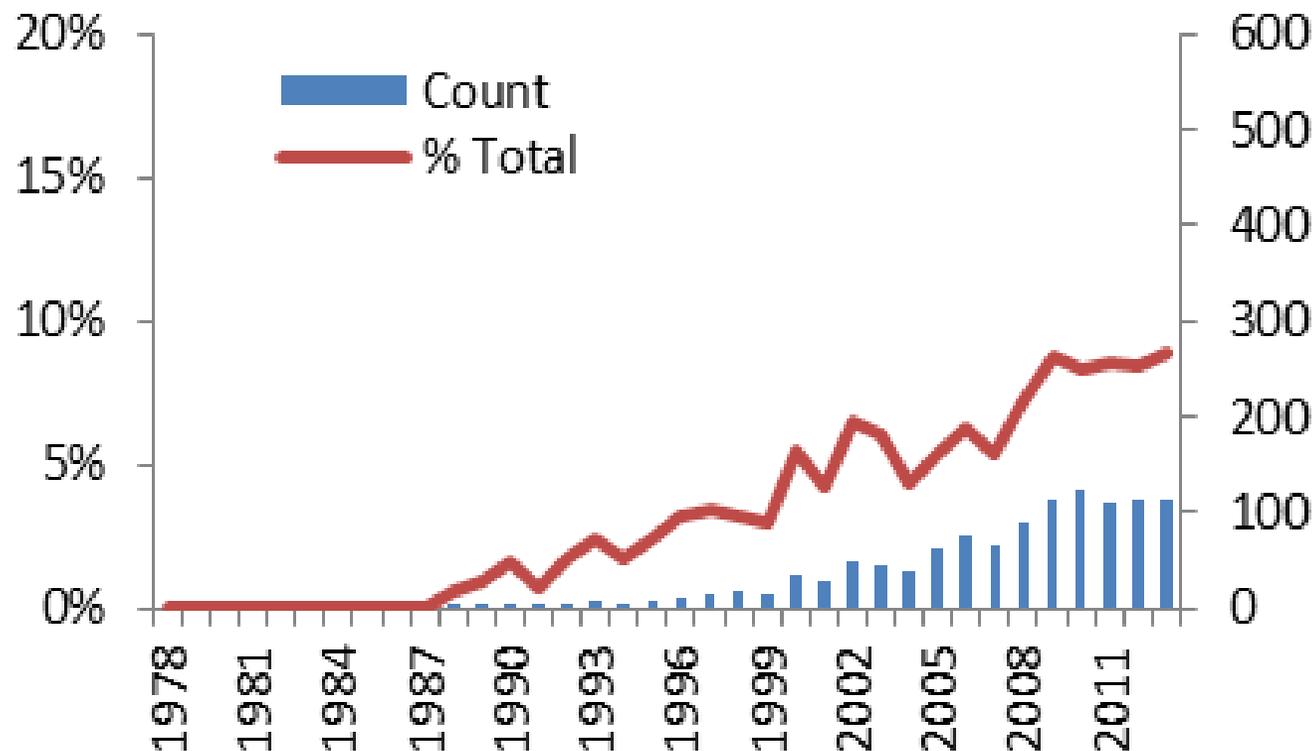
*Fuente:* Martínez, Catalina and Valerio Sterzi, 2019. University patenting and the quest for technology transfer policy models in Europe, chapter in Varga A. and Erdos K. (Eds.), Handbook of Universities and Regional Development, Edward Elgar.

# Solicitudes EPO de universidades

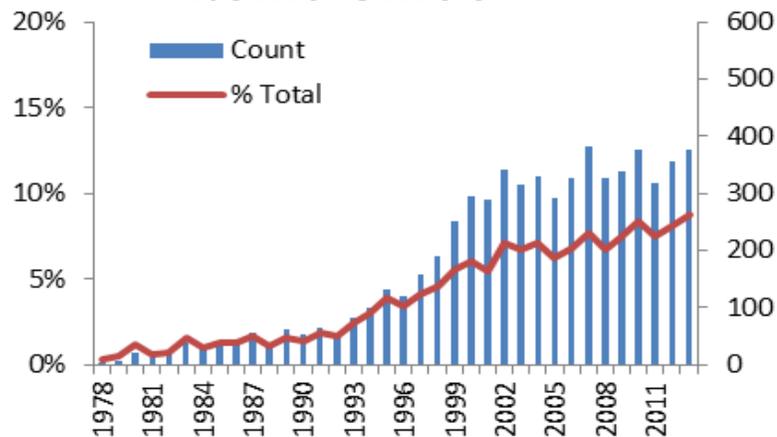
## Alemania



## España



## Reino Unido



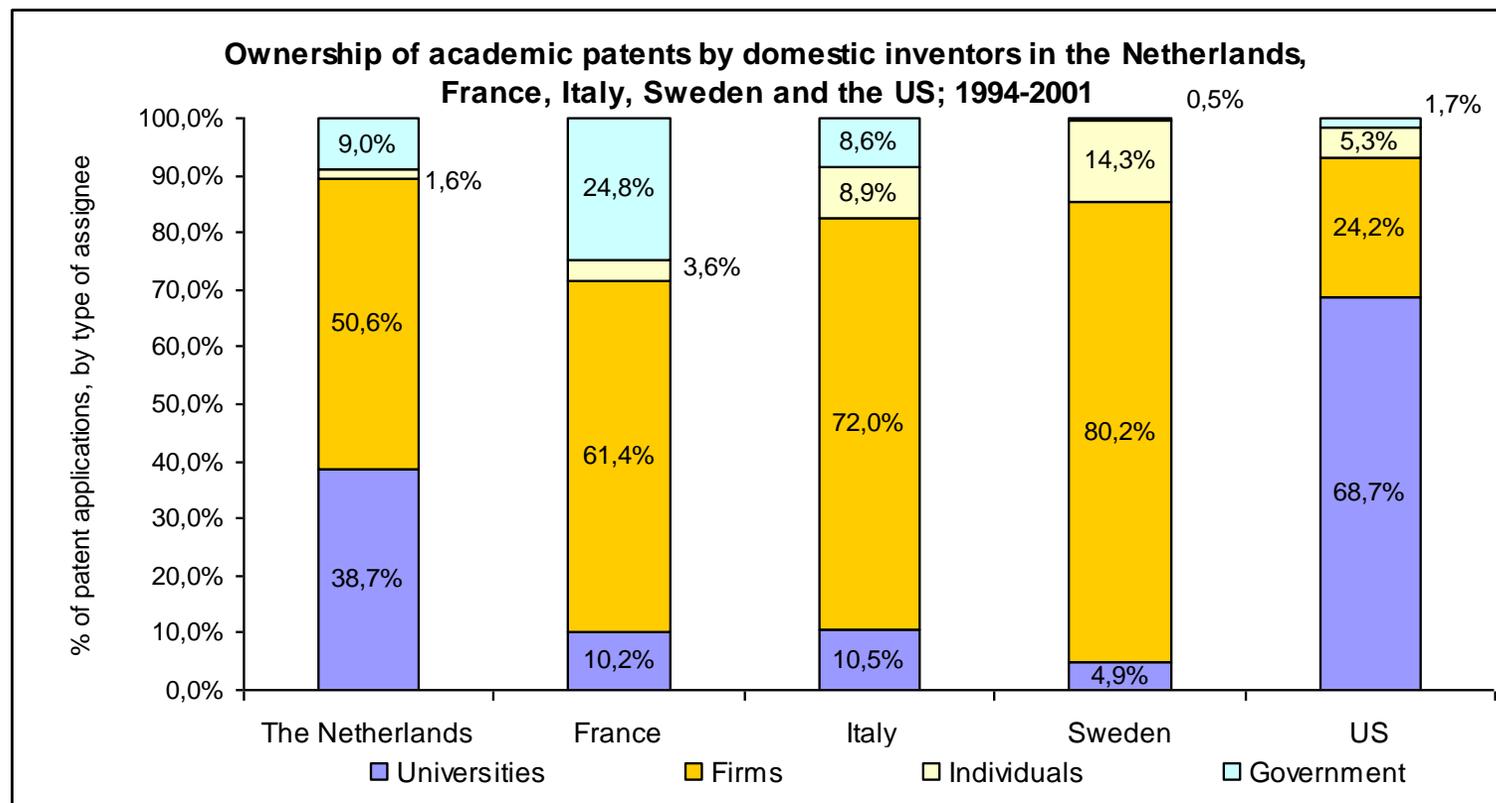
Fuente: Martínez, Catalina and Valerio Sterzi, 2019. University patenting and the quest for technology transfer policy models in Europe, chapter in Varga A. and Erdos K. (Eds.), Handbook of Universities and Regional Development, Edward Elgar.

# Las solicitudes PCT de universidades y centros públicos de investigación mejoran la visibilidad de las invenciones académicas en el sistema de patentes y ante las empresas

- Ante potenciales socios comerciales en todo el mundo (ventana de 30 meses)
- Para el estado de la técnica mundial (para siempre, 18 meses a partir de la presentación).

La innovación se basa cada vez más en la ciencia y se nutre de los resultados científicos académicos, aunque no siempre sea evidente.

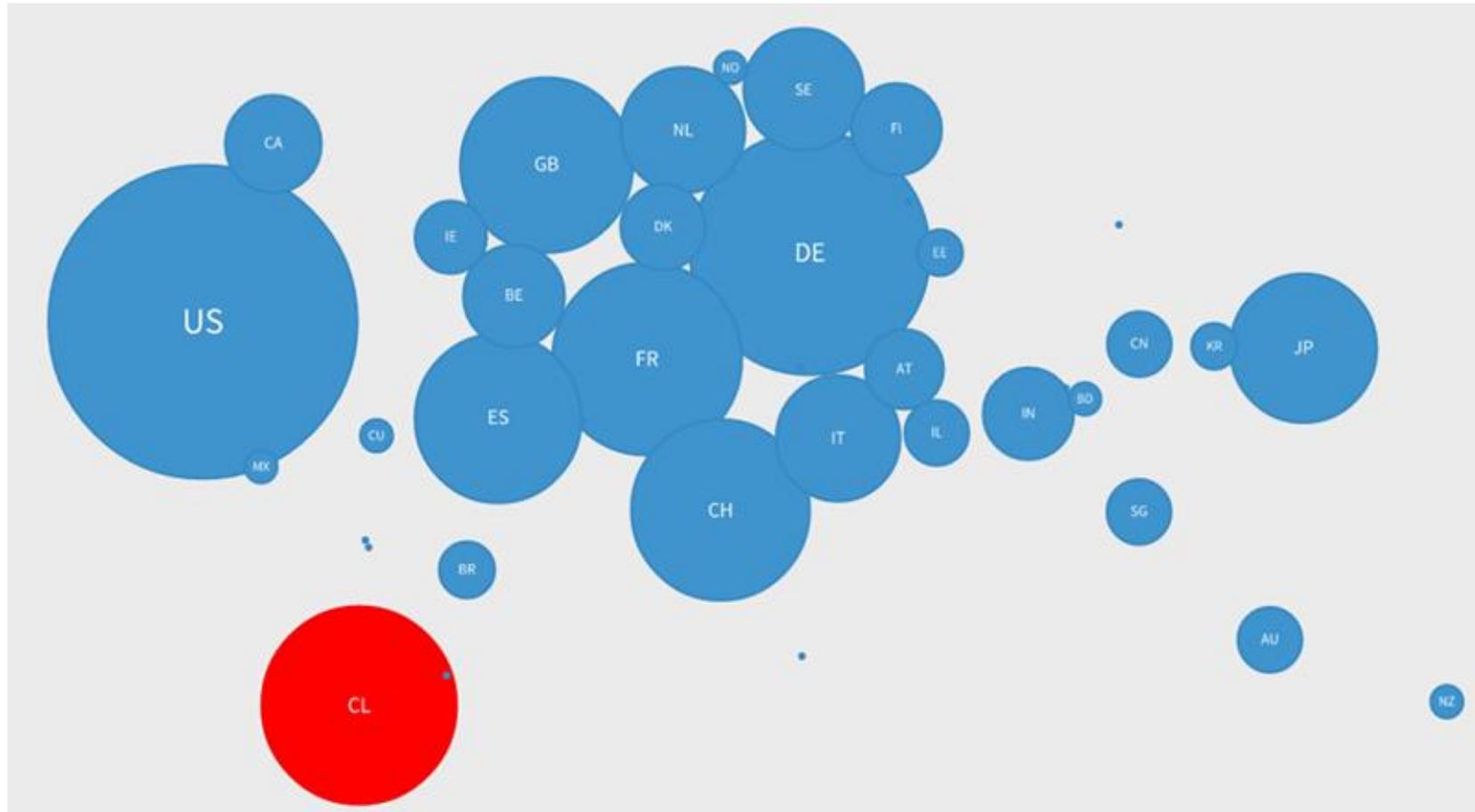
# Patentes inventadas por académicos que son propiedad de empresas



Lissoni (2012), “Academic patenting in Europe: An overview of recent research and new perspectives”, *World Patent Information*, 34, 3, 197–205, DOI: 10.1016/j.wpi.2012.03.002.

# Publicaciones científicas citadas en patentes

## Chile 2003-2013



*Fuente:* Análisis de SCImago Research, datos de SCOPUS y PATSTAT. Gráfico publicado en CONICYT (2015). Principales indicadores cientiométricos de la actividad científica chilena 2013, available at [http://www.informacioncientifica.cl/Informe\\_2015/chile2015/](http://www.informacioncientifica.cl/Informe_2015/chile2015/)

# Gracias.

<http://cchs.csic.es/en/personal/catalina.martinez>

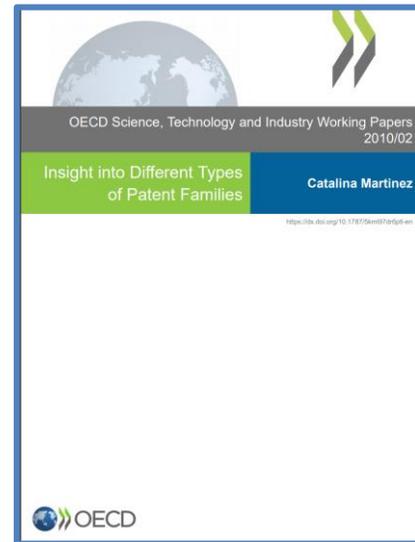


# Las familias de patentes son una fuente de información magnífica...aunque compleja.

Algunas de mis contribuciones:



[https://www.oepm.es/export/site/s/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/PatentesTriadicas.pdf](https://www.oepm.es/export/site/s/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/PatentesTriadicas.pdf)



[https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/insight-into-different-types-of-patent-families\\_5kml97dr6ptl-en](https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/insight-into-different-types-of-patent-families_5kml97dr6ptl-en)



<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-010-0251-3>



<https://academic.oup.com/spp/article-abstract/45/6/827/4903023>

Catalina Martínez (CSIC-IPP)  
OEPM Webinar, 25 de junio de 2020

# OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

¿Internacionalización de patentes?  
Solución, la vía del PCT

## LA PERSPECTIVA DEL SOLICITANTE

Santiago Jordá – CURELL SUÑOL

WEBINAR

25 de junio de 2020

**12:00-13:30 h**

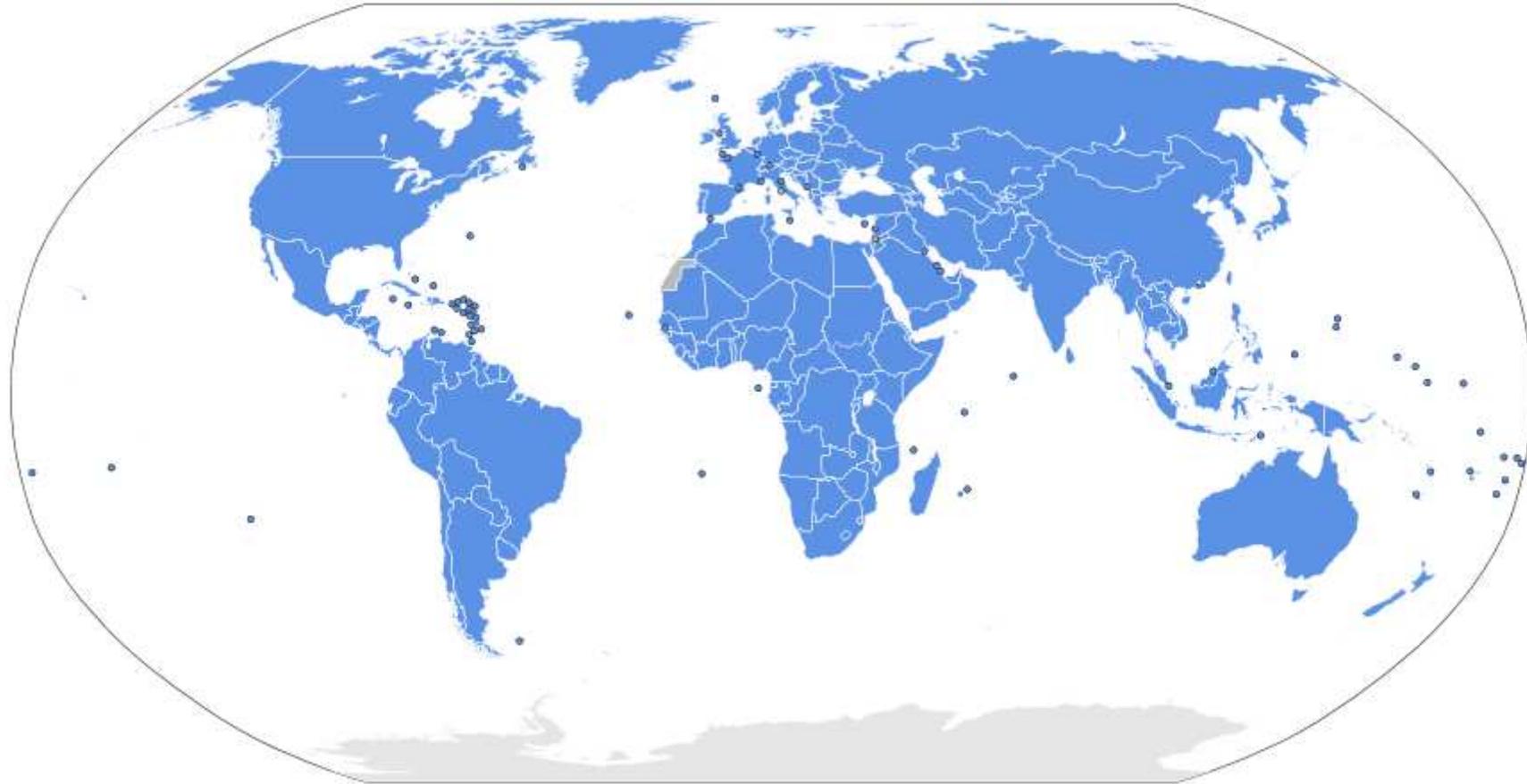
# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

## Internacionalización de patentes: dificultades

### 1 - Múltiples patentes

- Las patentes son siempre protecciones de ámbito nacional
- Un país = una patente
- No existe una "patente mundial"
- ONU: 193 países reconocidos (2020)

# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT



De Lateiner - Modified from File:BlankMap-World-Microstates.svg, source from UN, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3720474>

## La magnitud de la tragedia ..... ¿193 patentes?

# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

## 2 - Diversos tipos de tramitación

- Simple depósito
- Tramitación con informe de búsqueda
- Tramitación con informe de búsqueda y examen de patentabilidad

# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

## 3 – La “escala temporal”

- Riesgo de perjudicar la novedad
- Riesgo de que se anticipe un competidor
- No se sabe bien si la patente es interesante técnica y/o comercialmente
- No se sabe si es nueva e inventiva
- No se sabe en qué países puede interesar

## ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

¿Cómo proteger una invención en diversos países?

¿Debemos presentar muchas patentes en paralelo?

# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

## Internacionalización de patentes: soluciones

### 1 – 1ª solución: el Convenio de la Unión de París

- 12 meses de prioridad
- Países incluidos: 187 (incluyendo OMC) (2017)
- Aplicable también a organizaciones (EPC)
- Las familias de patentes (misma invención pero independientes entre sí)

## ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

Pero... 12 meses es poco tiempo

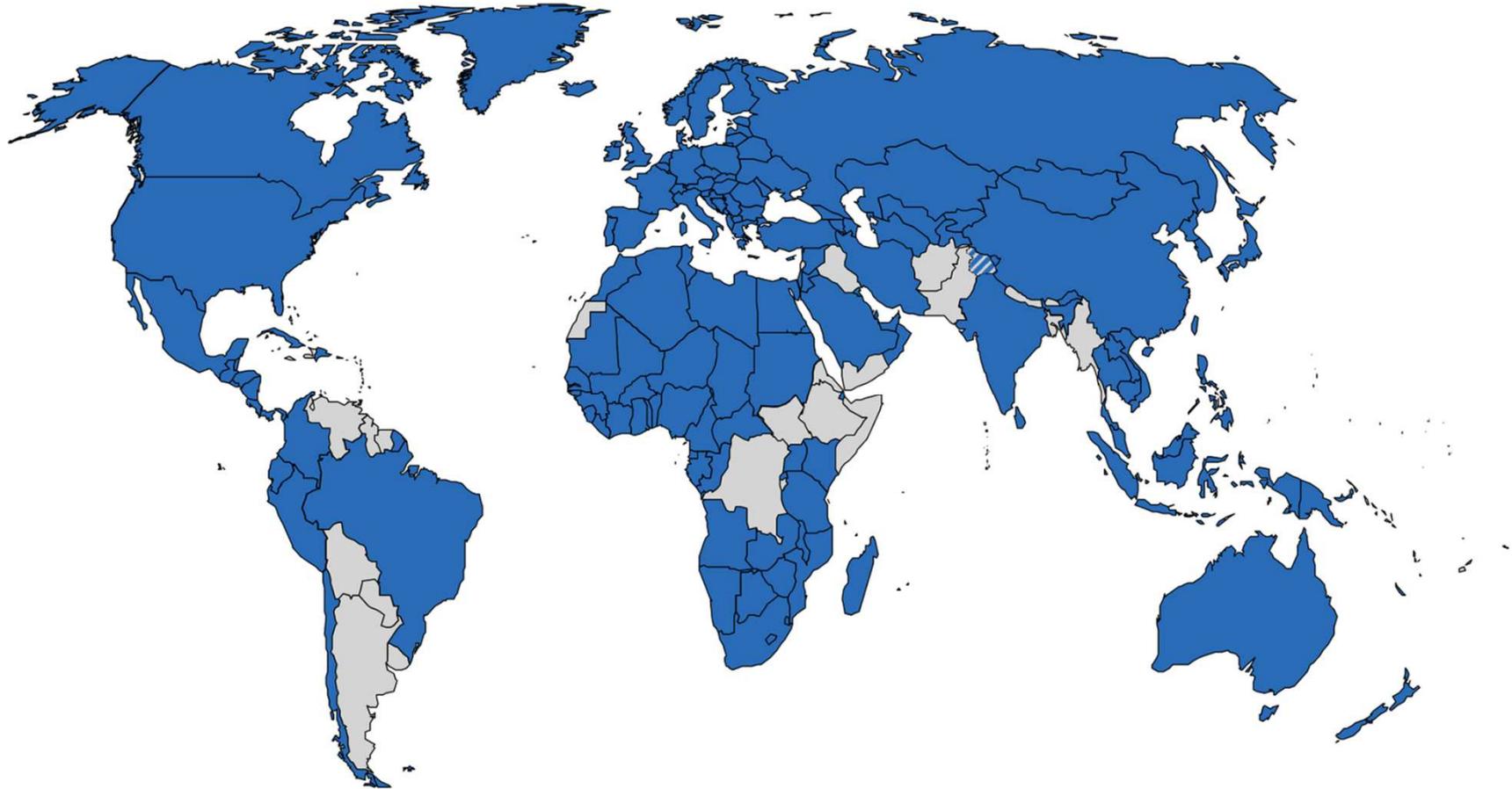
- La invención no está técnicamente madura
- No se han realizado búsquedas
- Expectativas comerciales todavía desconocidas
- Estrategia internacional todavía abierta
  
- Oficinas de patentes de algunos países sin estructura para hacer búsquedas y/o exámenes

# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

## 2 – 2ª solución: la vía del PCT

Sistema PCT: es un acuerdo internacional por el que se pueden **presentar una pluralidad de solicitudes** de patente nacionales (o regionales) de una forma unificada.

## ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

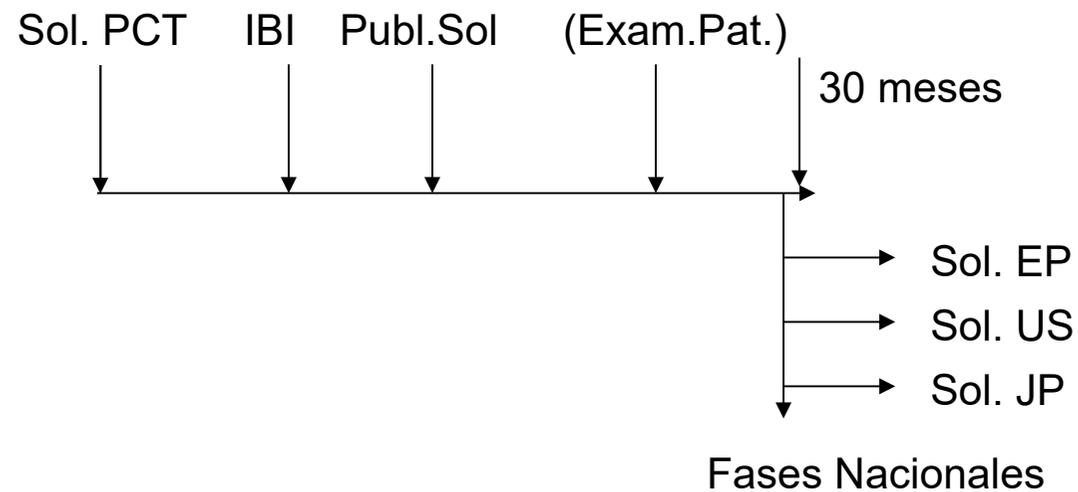


Países miembros del Tratado PCT (153 - 1º Junio 2020)

# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

Tramitación en dos etapas:

- Fase internacional
- Fases nacionales o regionales



## ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

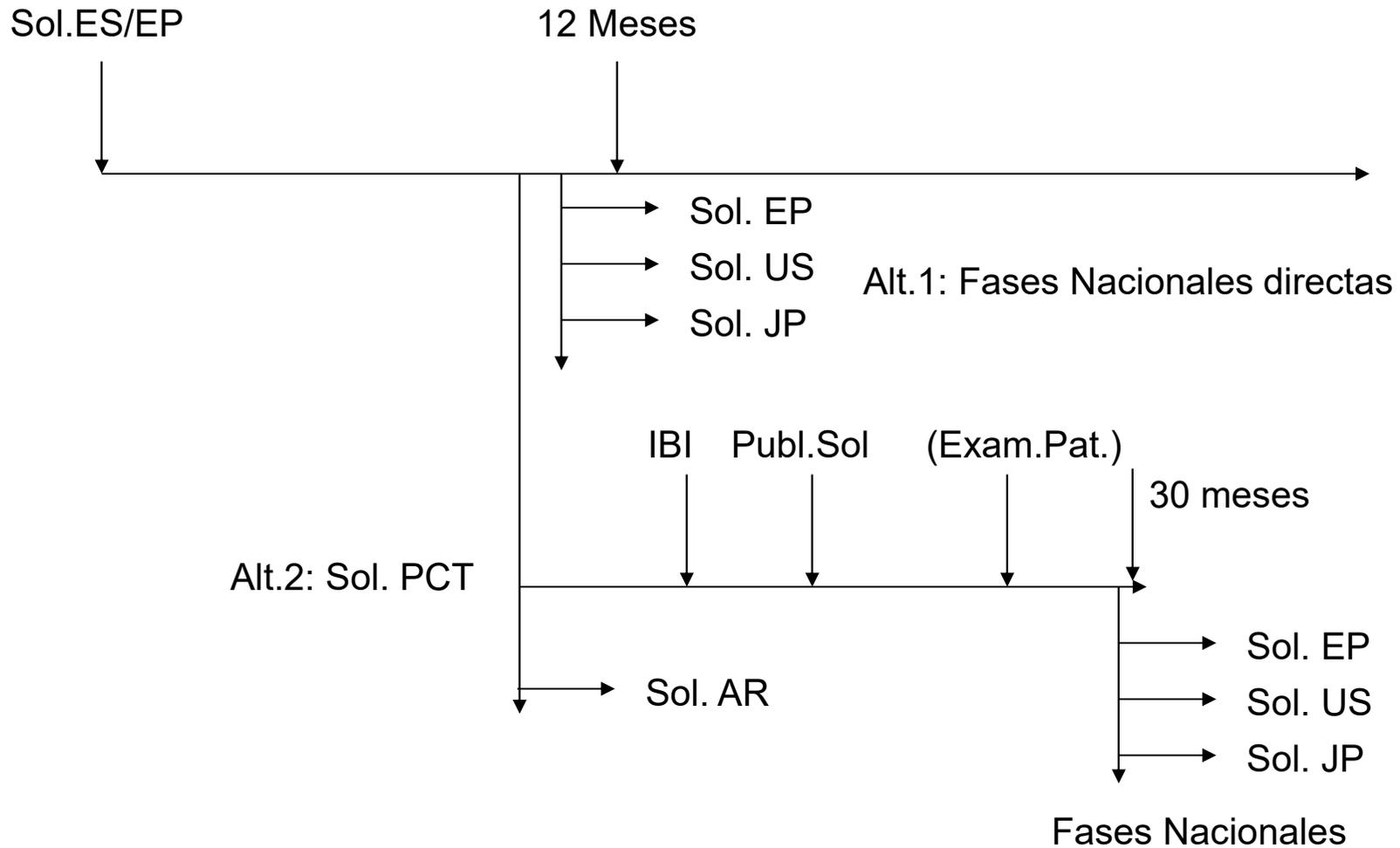
Ventajas:

- Se gana tiempo (para evaluar eficacia técnica, valor comercial y definir la estrategia internacional), y
- Se gana confianza (búsqueda y examen)

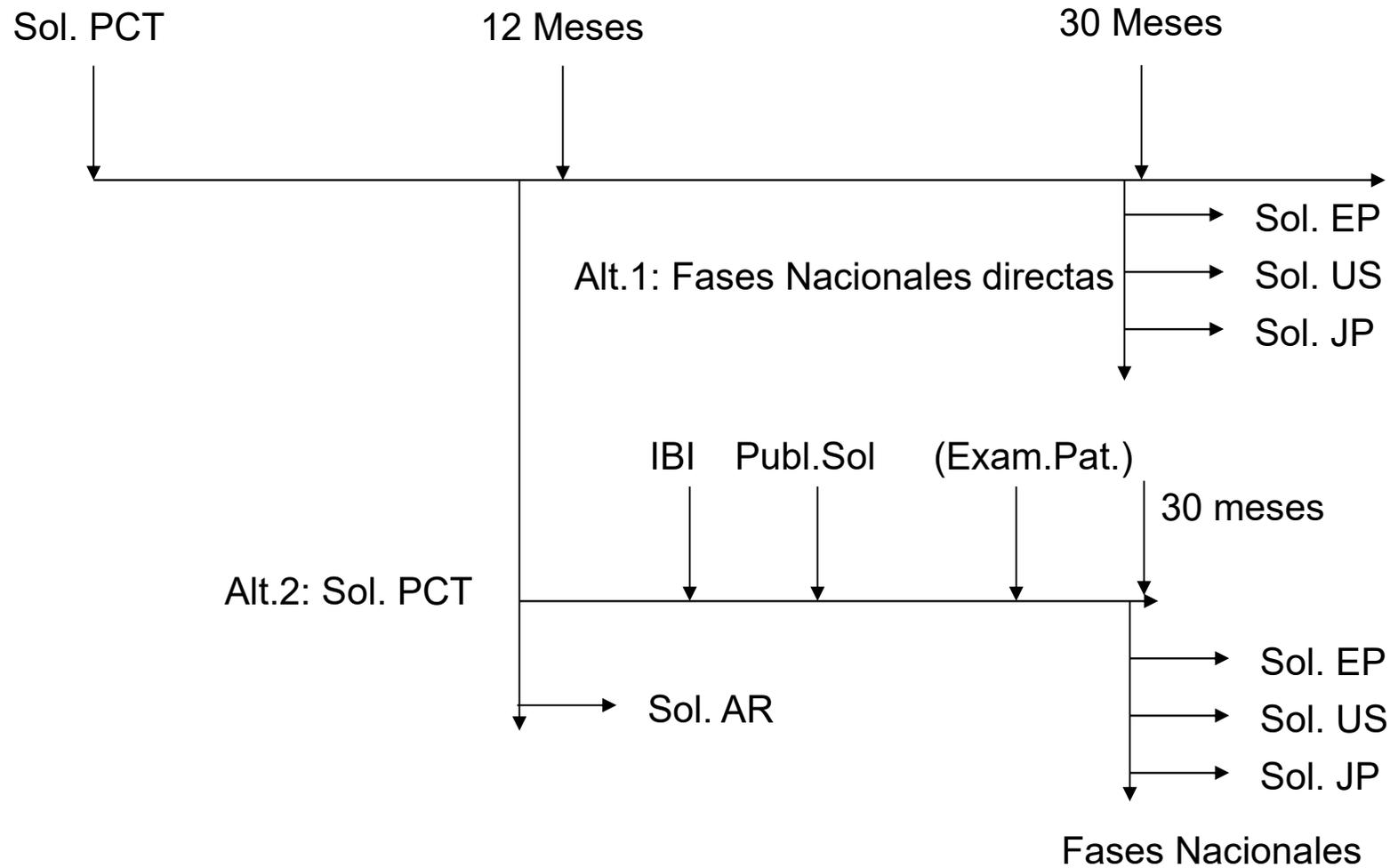
PERO: una solicitud PCT no se concede NUNCA

# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

## EJEMPLOS DE EXTENSIÓN DE UNA PATENTE



# ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT



## ¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

### **Internacionalización de patentes: tramitación de solicitudes PCT**

- Lugar de presentación
- Invenciones realizadas en España
- Asignación de fecha de presentación: requisitos del solicitante
- Co-solicitantes, múltiples solicitantes
- Una solicitud PCT válidamente presentada es 153 solicitudes nacionales
- La fecha de solicitud de una fase nacional no es la fecha de inicio de la fase nacional
- Examen opcional
- Resultados de búsqueda y examen “no vinculantes”