

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

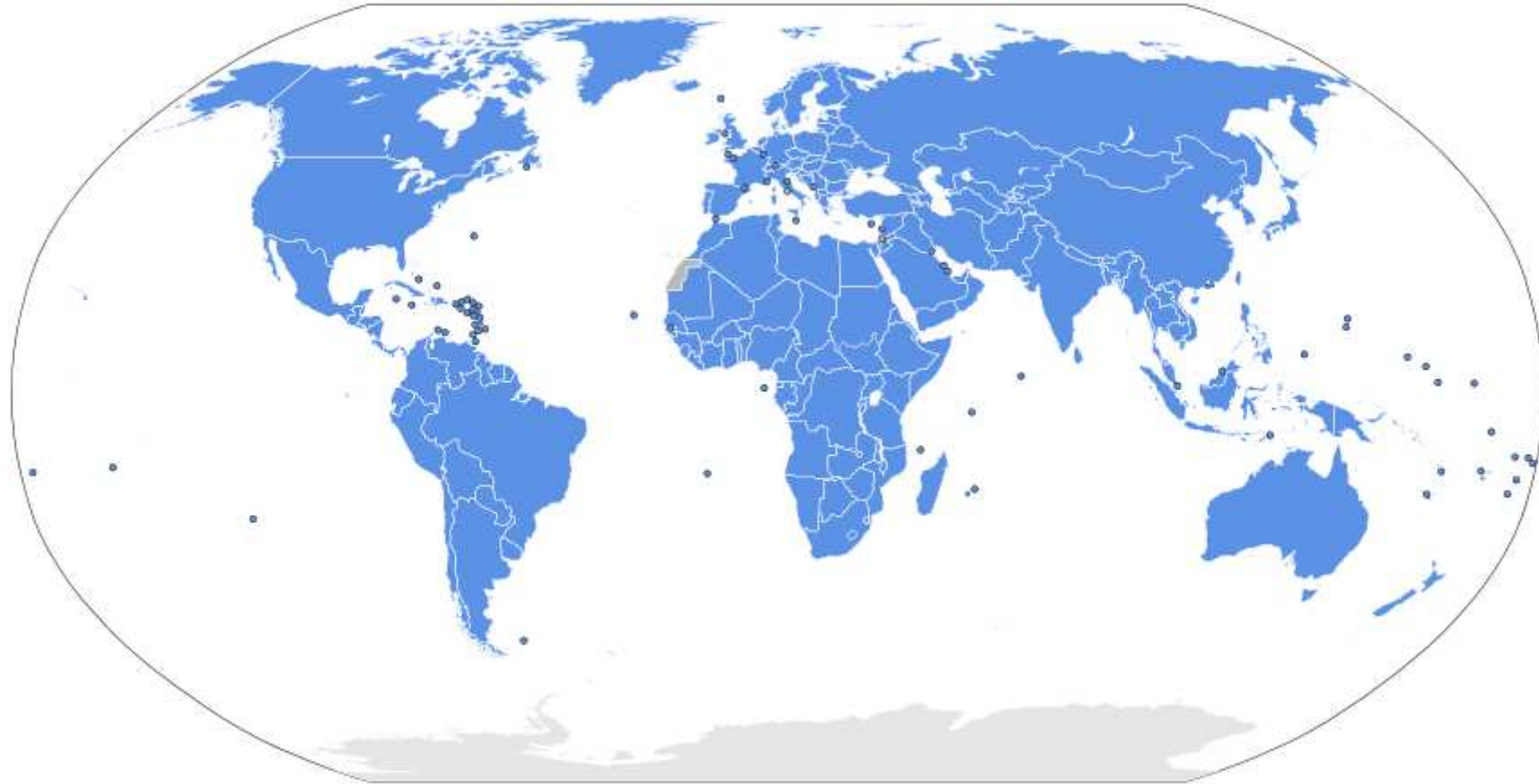
¿Internacionalización de patentes? Solución, la vía del PCT

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

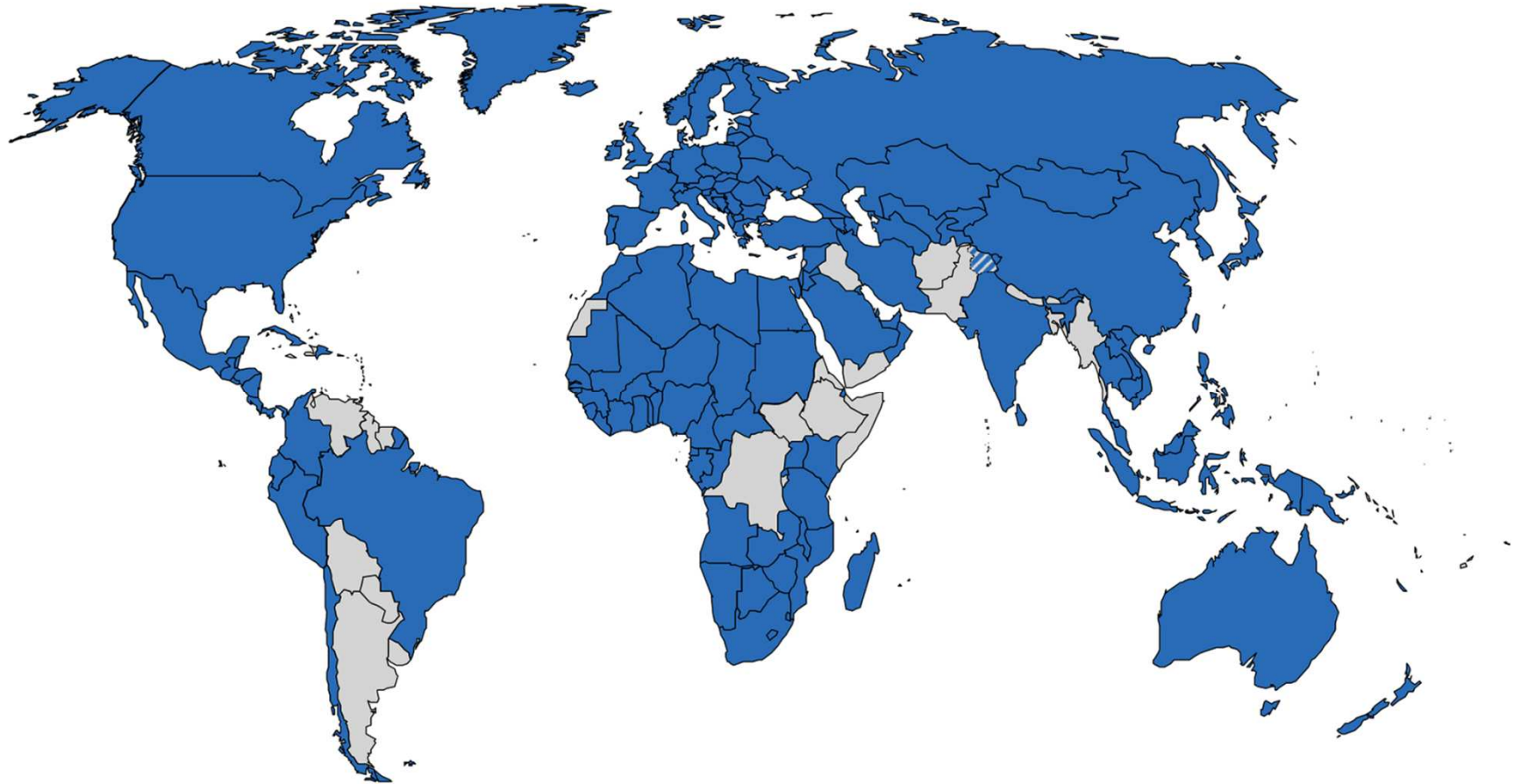
- Oficinas de patentes de algunos países sin estructura para hacer búsquedas y/o exámenes

¿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

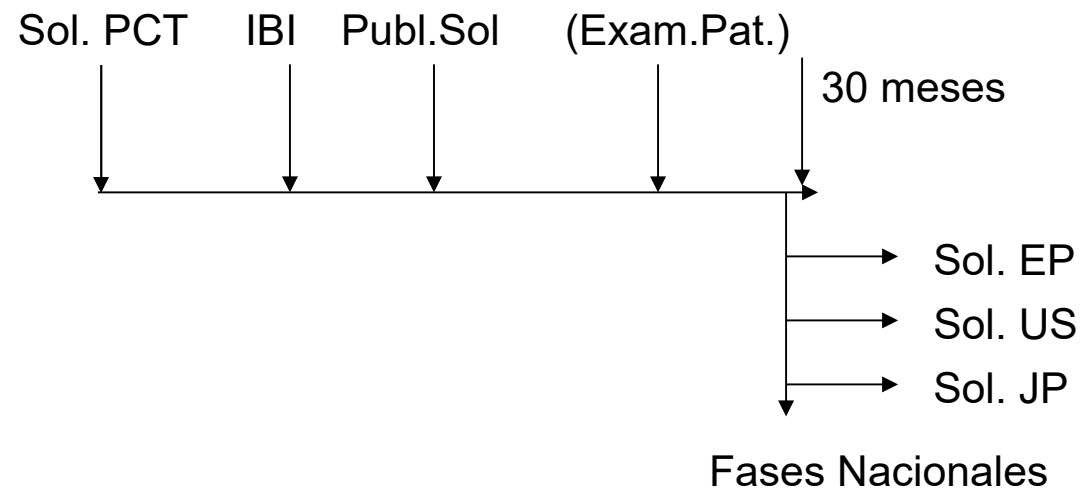


Países miembros del Tratado PCT (153 - 1º Junio 2020)

¿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

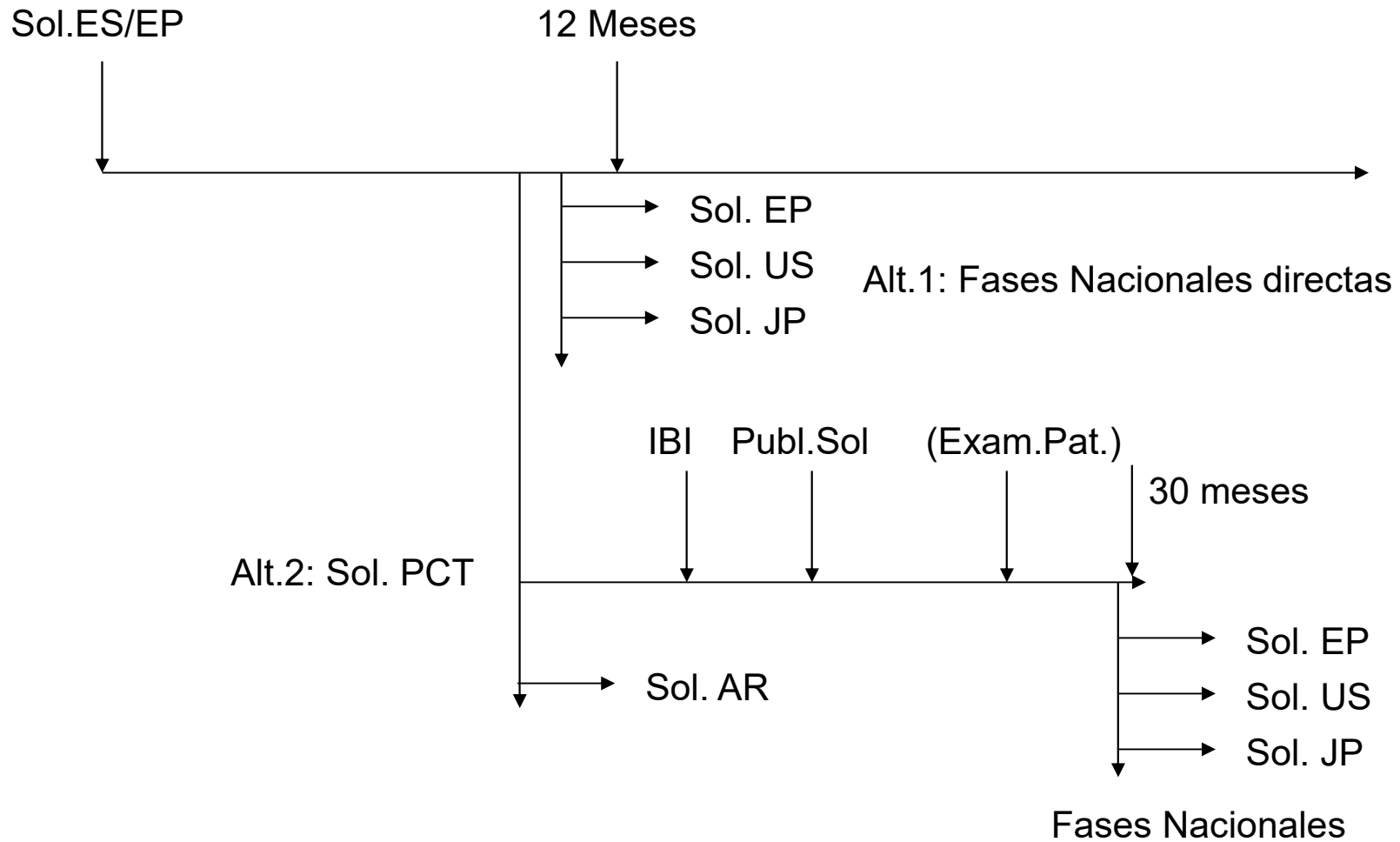
Ventajas:

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

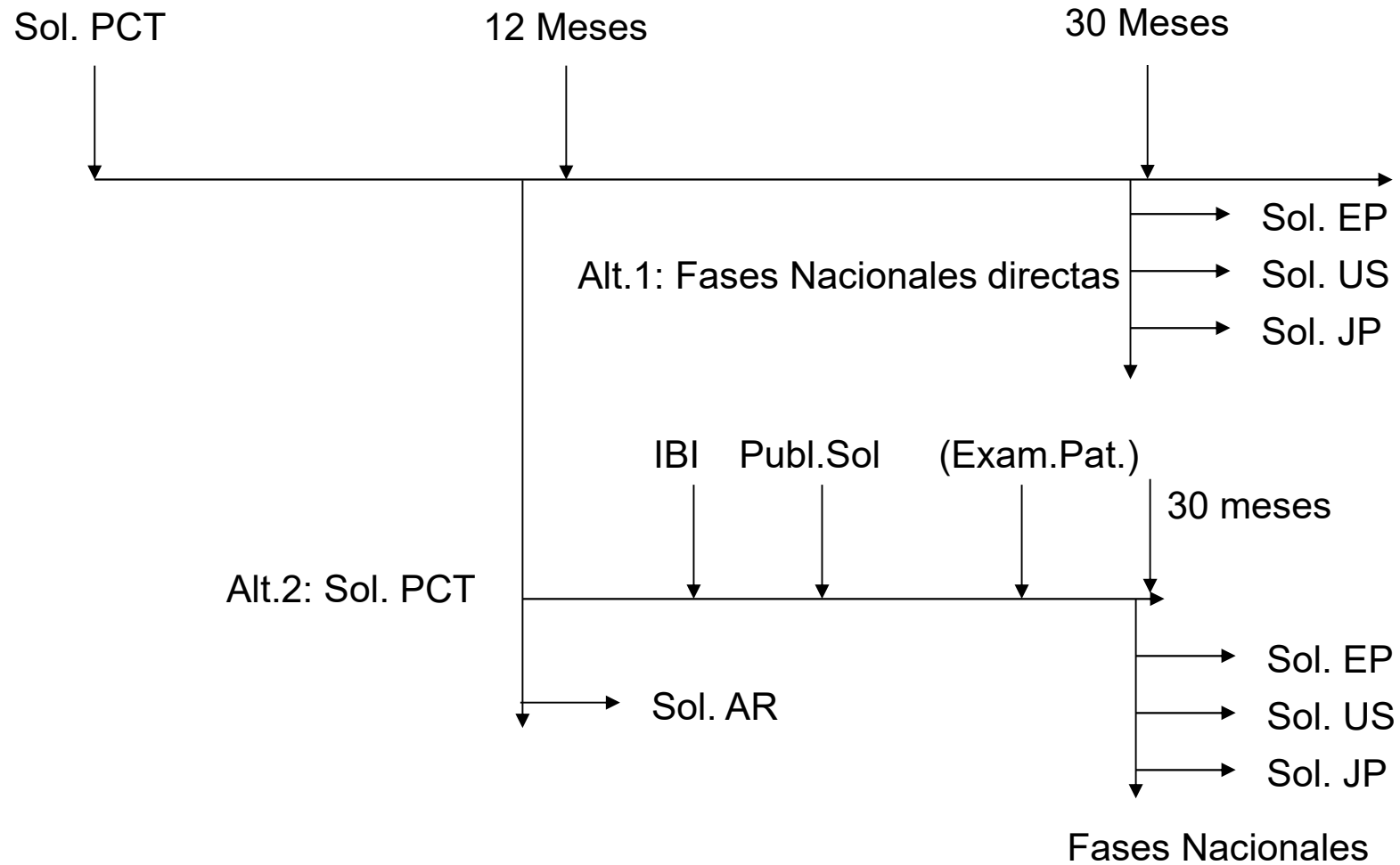
PERO: una solicitud PCT no se concede NUNCA

¿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”