

WIPO/INV/MTY/02/18

ORIGINAL:Español

FECHA:abrilde2002



INSTITUTO MEXICANO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE  
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

## TALLER INTERNACIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INVENCIÓNES Y TECNOLOGÍA

organizado por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  
en cooperación con  
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)  
y  
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

**Monterrey (México), 17 a 19 de abril de 2002**

ESTRATEGIAS DE PATENTES Y TRATADO DE COOPERACIÓN EN  
MATERIA DE PATENTES (PCT)

*Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI*



## ÍNDICE

- I. Introducción del sistema PCT :
  - A. El sistema tradicional
  - B. Observaciones generales
  - C. El nuevo sistema
  - D. Disposiciones transitorias
  - E. Casos prácticos
  
- II. El PCT como herramienta estratégica

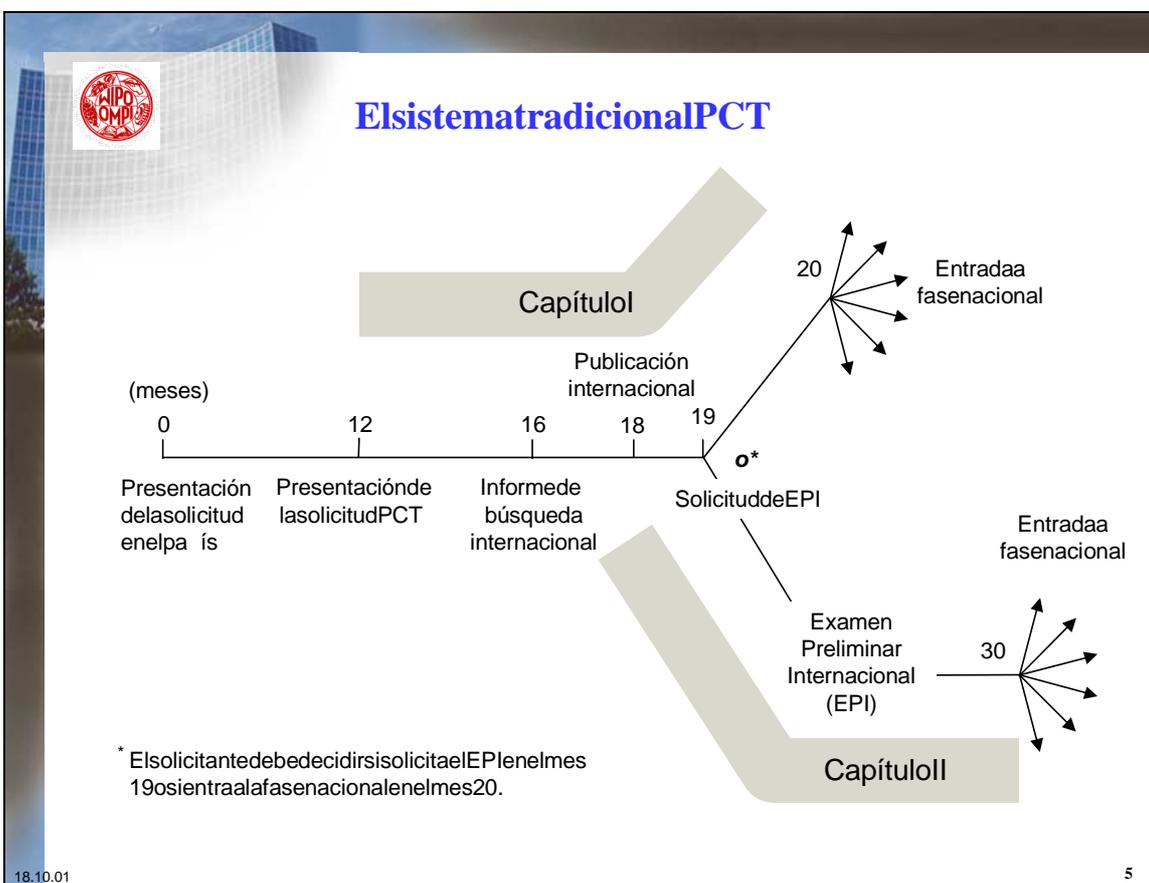
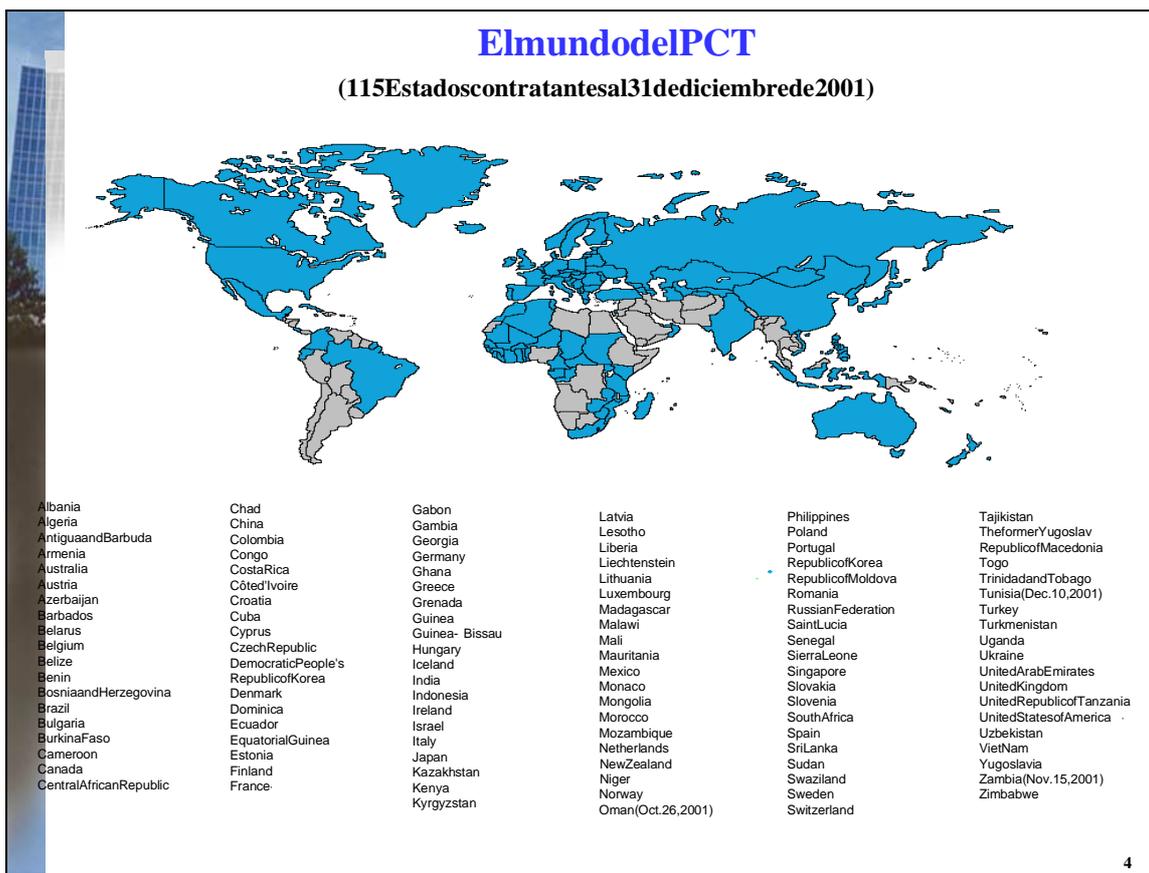
2



## ÍNDICE

- III. Ventajas que supone presentar primero la solicitud nacional  
(Esquema cronológico A )
  
- IV. Ventajas que supone presentar primero la solicitud PCT  
(Esquema cronológico B )
  
- V. Conclusión

3





## Observaciones generales sobre el sistema del PCT

1. El sistema del PCT es un sistema de "presentación" de solicitudes de patente, no un sistema de "concesión" de patentes. No existe una "patente PCT".
  
2. El sistema del PCT prev é
  - una fase internacional que comprende:
    - \* la presentación de la solicitud internacional;
    - \* la búsqueda internacional

6



## Observaciones generales sobre el sistema del PCT

- \* la publicación internacional; y
  - \* el examen preliminar internacional (a opción del solicitante )
- una fase nacional/regional ante las Oficinas designadas.
3. La decisión de conceder patentes la toma exclusivamente las Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional.

7



## MODIFICACIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA DEL PCT

### Artículo 22 Copia, traducción y notas para las Oficinas designadas

1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará a la Oficina nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de **(20) 30** meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación

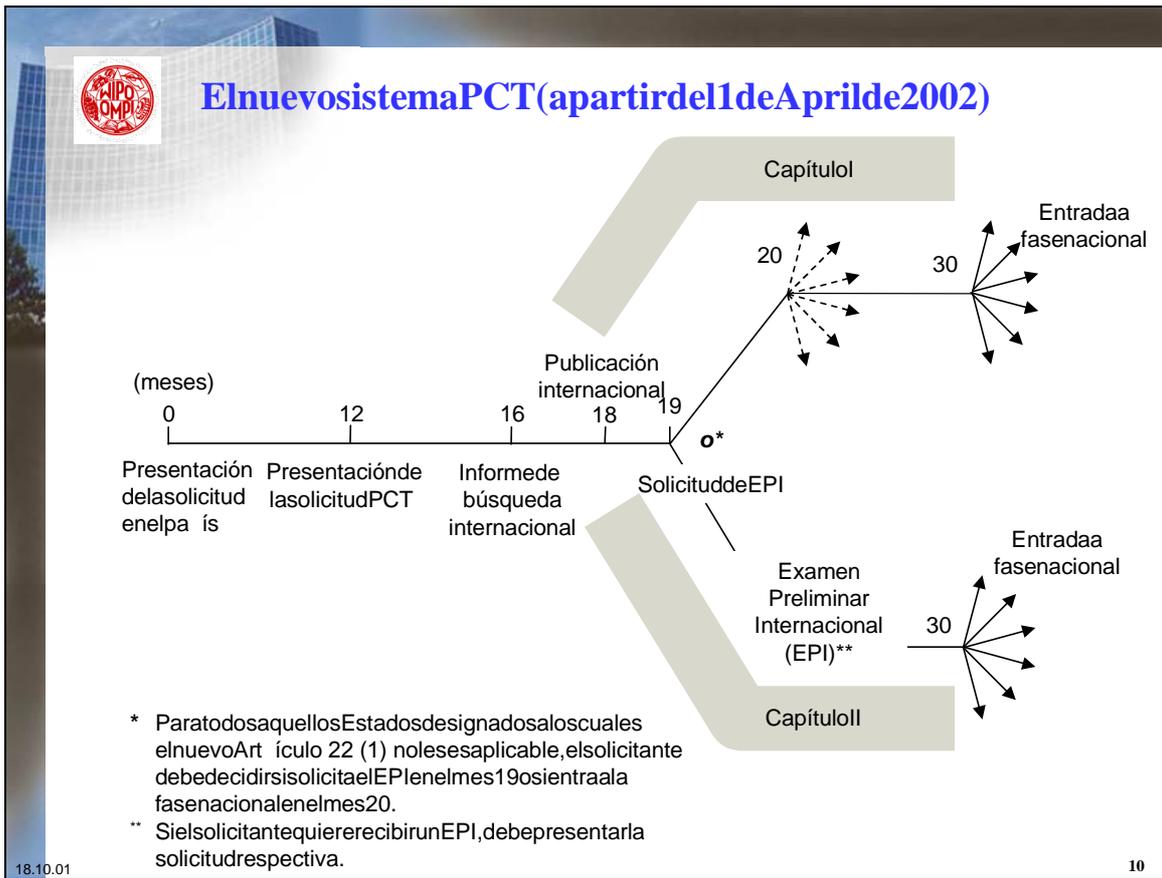
8



## MODIFICACIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA DEL PCT

del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permitiendo que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figuren en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de **(20) 30** meses desde la fecha de prioridad.

9



**DISPOSICIONES TRANSITORIAS (I)**

I. Las modificaciones a los plazos fijados en el Artículo 22 (1) deberán, sujeto a los párrafos (2) y (3), entrar en vigor el 1 de abril de 2002. La modificación se aplicará, en relación con cualquier Oficina designada, a cualquier solicitud internacional respecto a la cual el plazo de 20 meses contado a partir de la fecha de prioridad expire en o después de la fecha en la cual las modificaciones entren en vigor en esa Oficina y respecto

11



## DISPOSICIONES TRANSITORIAS (II)

al actual los actos \*referidos en el Artículo 22 (1) no han sido realizados por el solicitante.

- \* Dentro del plazo de 20 meses contado a partir de la fecha de prioridad, el solicitante tiene la obligación legal ante cada Oficina designada de:
- (I) pagar la tarifa nacional (si procede); y
- (II) proporcionar:
- (i) una copia de la solicitud internacional si la comunicación prevista en el Artículo 20 NO ha tenido lugar;
  - (ii) la traducción de la misma (en la forma prescrita);
  - (iii) la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor cuando la legislación nacional del Estado designado lo exija, amén que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio

12



## DISPOSICIONES TRANSITORIAS (III)

- II. Si, en octubre 3 de 2001, cualquier de estas modificaciones no es compatible con la legislación nacional aplicable a una Oficina designada, éstas se aplican a respecto a esa Oficina durante el tiempo que perdure la incompatibilidad con esa legislación, siempre cuando dicha Oficina notifique tal circunstancia a la Oficina Internacional no después del 31 de

13



## DISPOSICIONES TRANSITORIAS (IV)

enero de 2002. \* La notificación será publicada por la Oficina Internacional en la Gaceta.

\* 24 países hicieron uso de esta reserva : Australia (AU), Bulgaria (BG), Brasil (BR), Suiza (CH), China (CN), Dinamarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Reino Unido (GB), Croacia (HR), Hungría (HU), Israel (IL), Japón (JP), República de Corea (KR), Luxemburgo (LU), Noruega (NO), Suecia (SE), Singapur (SG), Eslovaquia (SK), República Unida de Tanzania (TZ), Uganda (UG), Yugoslavia (YU), Sudáfrica (ZA) y Zambia (ZM). Vale la pena hacer notar que de esos 24 países que se han acogido a la reserva, 6 son miembros de la Oficina Europea de Patentes (Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Suiza) y 4 más serán miembros, a partir de Julio, 2002 (Bulgaria, Estonia, Hungría y Eslovaquia). Esto es importante ya que el solicitante que opte por la ruta euro-PCT, en cualquier caso, se podrá beneficiar del plazo de 31 meses contado a partir de la fecha de prioridad antes de entrar a la fase europea y designar dichos países.

14



## DISPOSICIONES TRANSITORIAS (V)

III. Cualquiera notificación enviada a la Oficina Internacional de conformidad con el párrafo (2) puede ser retirada en cualquier tiempo. \* Dichos retiros deben ser publicados a la brevedad por la Oficina Internacional en la Gaceta y las modificaciones entrarán en vigor dos meses después de la fecha de la

\* Hasta ahora sólo Croacia y el Reino Unido han notificado a la Oficina Internacional el retiro de su reserva previa, a fin de que las modificaciones entren en vigor a partir del 1 de abril de 2002. Con lo que respecta al Reino Unido el nuevo plazo aplicable será de 31 meses contado a partir de la fecha de prioridad, de conformidad con el Artículo 22 (3).

15



## DISPOSICIONES TRANSITORIAS (VI)

publicación o en una fecha anterior o posterior a la que se indica en la comunicación del retiro.

- IV. Se recomienda a cualquier Estado Contratante cuya legislación nacional no sea compatible con las modificaciones adoptar medidas urgentes para enmendar su legislación, a fin de hacerla compatible a efecto de que no se tenga que dar una notificación en los términos del párrafo (2) o en el caso de que

16



## DISPOSICIONES TRANSITORIAS (VII)

dicha notificación debe ser dada, a efecto de que pueda ser retirada de conformidad con el párrafo (3) tan pronto como sea posible.

### CASOS PRÁCTICOS

1. Una solicitud de patente con fecha de prioridad del 15 de julio de 2000. El plazo de 20 meses contado a partir de la fecha de prioridad expira el 15 de marzo de 2002. El resultado será que las modificaciones de los plazos NO SE APLICARÁN, sin importar si el solicitante realizó o no los actos referidos en el Artículo 22(1).

17



## DISPOSICIONES TRANSITORIAS (VIII)

2. Una solicitud de patente con fecha de prioridad del 15 de agosto de 2000. El plazo de 20 meses contado a partir de la fecha de prioridad expira el 15 de abril de 2002. El resultado será que las modificaciones de los plazos SISE APLICARÁN para las Oficinas designadas que notengan reserva, en la medida que el solicitante no hay realizado todavía los actos referidos en el Artículo 22(1). En lo que respecta a las Oficinas designadas que hayan notificado la reserva correspondiente, las modificaciones de los plazos NO SE APLICARÁN y, por lo tanto, el solicitante tendrá que solicitar el EPI antes de que expire el plazo de 19 meses contado a partir de la fecha de prioridad.

18



## DISPOSICIONES TRANSITORIAS (IX)

3. Una solicitud de patente con fecha de prioridad del 30 de agosto de 2000. El plazo de 20 meses contado a partir de la fecha de prioridad expira el 30 de abril de 2002. El solicitante realizó los actos referidos en el Artículo 22(1) en lo que respecta a una Oficina designada. El resultado será que las modificaciones de los plazos NO SE APLICARÁN a esa Oficina designada y a las Oficinas designadas que hayan notificado la reserva correspondiente, PERO SISE APLICARÁN al resto de las Oficinas designadas que no tengan reserva.

19



## EIPCT como herramienta estratégica (I)

- Presentación anticipada o tardía en la fase de prioridad.
- Designación de todos los Estados que pueden ser de interés.
- Pago de 5 tasas de designación - y designación de todos los países de posible interés - aún cuando se deseen 4 ó 5 patentes en el momento de presentar la solicitud.
- El hecho de dividir los países en grupos según el tipo o la importancia de la invención facilita la decisión en cuanto a las designaciones que se han de efectuar.

20



## EIPCT como herramienta estratégica (II)

- El Departamento de Patentes toma una decisión provisional respecto al grupo de países que se han de designar.
- La decisión final de la dirección debe ser tomada únicamente antes de entrar en la fase nacional.
- Presentación de una solicitud de examen preliminar internacional en todos los casos únicamente si el informe de búsqueda queda internacionalmente positivo.

21



### EIPCT como herramienta estratégica (III)

- Es posible preparar traducciones mejoradas dentro de los 8 (ó 18) meses antes de la entrada en la fase nacional.
- Ganar tiempo para identificar mejor los mercados eventuales encontrar socios (licencias) evaluar mejor el aspecto técnico de la invención.
- Mayor posibilidad de conseguir patentes extranjeras.
- Redactar la versión final de las reivindicaciones cuando se conozca mejor el valor comercial de la invención.

22



### EIPCT como herramienta estratégica (IV)

- Entrar cuanto antes en la fase nacional para obtener una pronta concesión de la patente .
- Disponer de mejor información sobre un eventual conflicto con las solicitudes de los competidores antes de entrar en la fase nacional, permitiendo así un reajuste de la estrategia de representación y de la posición negociadora .
- Lograr la publicación internacional para informar a terceros acerca de los Estados designados en los que se busca protección .

23



### Ventajas que supone presentar primero la solicitud nacional (Esquema cronológico A)

1. Con ello se difieren un año los costos de presentación en el PCT.
2. En la mayoría de los países, el período de protección por patente empieza en la fecha de presentación (es decir, la fecha de presentación al PCT), terminando así el plazo un año más tarde que cuando se empieza por presentar la solicitud PCT.
3. Se dispone de más tiempo para evaluar los méritos de la

24



### Ventajas que supone presentar primero la solicitud nacional (Esquema cronológico A)

inversión antes de incurrir en gastos de presentación en el extranjero.

4. Los informes sobre el labéus que day / o el examen de la solicitud nacional pueden estar disponibles antes de que se proceda a la presentación en el PCT .
5. Se puede volver a redactar la solicitud antes de presentarla

25



## Ventajas que supone presentar primero la solicitud nacional (Esquema cronológico A)

según el PCT a fin de incluir mejoras, así como nuevas características y ejemplos .

6. Es posible que otros países lleguen a estar vinculados por el PCT (o por el Capítulo II) antes de que se proceda a la presentación según el PCT .

26



## Ventajas que supone presentar primero la solicitud PCT (Esquema cronológico B)

1. Todas las solicitudes correspondientes a países del PCT se presentan al mismo tiempo.
2. El informe de búsqueda internacional se recibe antes (dentro de los 9 meses a partir de la fecha de presentación), es decir antes de que las tasas de designación sean pagadas antes de que se presenten solicitudes directas con arreglo al Convenio de París en países que no sean del PCT dejando la opción de retirar la solicitud internacional antes de que se termine el plazo de

27



## Ventajas que supone presentar primero la solicitud PCT (Esquema cronológico B)

publicación de 18 meses.

3. El petitorio puede presentarse antes para empezar el examen preliminar internacional antes, permitiendo así disponer de más tiempo antes de establecer el informe a los 28 meses contados desde la fecha de prioridad.
4. Prosecución simultánea de los trámites a nivel nacional e internacional, menos posibilidades de descubrir ulteriormente un estado anterior de la técnica.

28



## CONCLUSIÓN

La vía del PCT ofrece una gran flexibilidad si se utilizan oportunamente las numerosas posibilidades que comporta

**MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

29