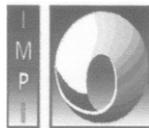


WIPO/INV/MTY/02/20

ORIGINAL: Inglés

FECHA: abril de 2002



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 la Propiedad Industrial (IMPI)
y
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

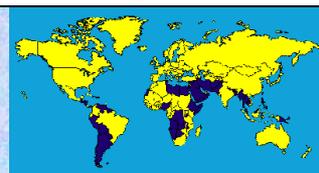
Monterrey (México), 17 a 19 de abril de 2002

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

*Documento preparado por el Sr. John H. Hornickel, Asesor Jurídico Jefe en Propiedad
Intelectual Bridgestone/Firestone Americas Holding, Inc., Akron,
Ohio, Estados Unidos de América*



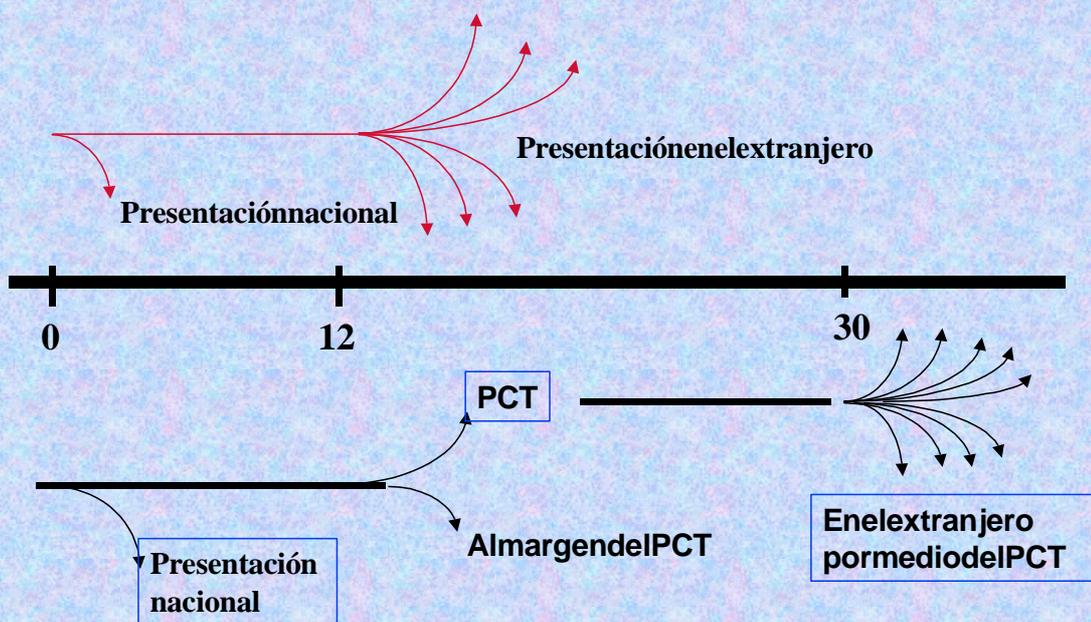
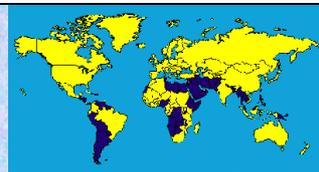
El Tratado de Cooperación en materia de patentes



- Cooperación intergubernamental en beneficio de los inventores e inversores
- En la actualidad, más de 100 Estados parte
- Los inventores pueden obtener protección mediante una única solicitud de patente
- Los inversores cuentan con una fuente de información para tomar decisiones



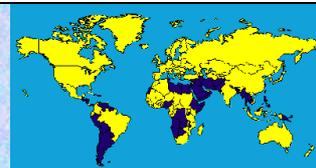
Calendario básico del PCT





EIPCT

- Un sistema de patentes que protege a los inventores e informa a los inversores sobre los nuevos mercados
- Utilización de los principales idiomas hablados en el mundo
- Los inventores se benefician de un examen de los requisitos de forma, de un procedimiento de búsqueda, de la publicación y de un examen preliminar sustantivo
- Los inversores obtienen información sobre la publicación e información sobre el examen



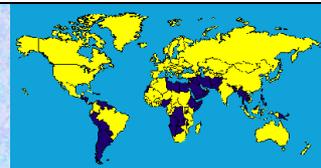
EIPCT (continuación)

- Los inventores ganan tiempo
- Los inversores ganan tiempo
- El mercado evoluciona a su propio ritmo
- El punto de partida es la publicación a los 18 meses de la primera presentación de solicitud



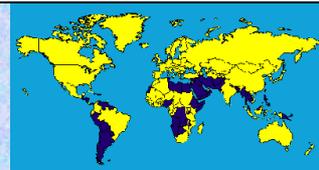
EIPCT (continuación)

- Respalda los esfuerzos del inventor
- Apla los gastos del inventor y el inversor
- Preserva la capacidad de acción del inventor y del inversor
- Permite prever los resultados de los sistemas de patentamiento
- Preserva la unidad de la invención



Preámbulo del PCT

- Deseando contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología
- Deseando perfeccionar la protección jurídica de las invenciones
- Deseando simplificar y hacer más económica... la protección para las invenciones
- Deseando... acelerar el acceso público a la información técnica contenida en ... invenciones



Preámbulo del PCT

- **Desearse fomentar y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo ... [para] incrementar la eficacia de sus sistemas jurídicos de protección de las invenciones ...,**
- **Los Estados contratantes han concertado el PCT.**



Formalidades del PCT

- **Una solicitud, un juego de dibujos, varias opciones para la reivindicación**
- **Formularios uniformizados de petición y de solicitud de examen preliminar internacional**
- **Programa informático "PCT Easy"**
- **Designaciones eficaces de patentes regionales**
- **Más de 6 designaciones incluidas en el precio**



PCT: Búsqueda

- Varias Administraciones, incluida la Oficina Europea de Patentes (OEP)
- La OEP es la principal Administración encargada de efectuar búsquedas; utiliza tres idiomas oficiales y es la vía más importante para la obtención de patentes en Europa
- La OEP tiene clasificaciones eficaces de búsqueda funcional



PCT: publicación

- Información para los inversores y el mercado
- Un documento (el “Folleto”) que contiene los nombres de los inventores/solicitante(s); la invención; las reivindicaciones; los resultados de búsquedas
- Disponible en papel, CD-Rom, Internet -- Fuentes pública y privada
- El “misterio” de la inversión -- Las designaciones



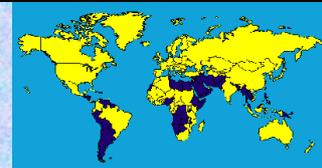
Artículo 19 Modificación



- Oportunidad de modificar las reivindicaciones después de la búsqueda y antes de la publicación
- Útil para efectuar designaciones preliminares
- Primera oportunidad de modificar la solicitud
- Usos razonables de que en los resultados de la búsqueda efectuados en virtud del PCT se determinen importantes elementos imprevistos del estado de la técnica



Examen preliminar en virtud del PCT



- Varias Administraciones, incluida la OEP
- Se pide en la solicitud de examen preliminar 19 meses antes de la primera presentación de la solicitud
- La OEP es la principal Administración encargada de realizar exámenes sustantivos
- Comienzo “oficioso” de examen regional de la OEP



Examen preliminar en virtud del PCT



- Asistencia optativa de un abogado de patentes de la OEP
- OEP: práctica muy eficaz e instructiva en materia de patentes
- Uso de páginas de sustitución para modificar solicitudes y reivindicaciones
- El objetivo es obtener un “informe positivo” del examinador de la OEP



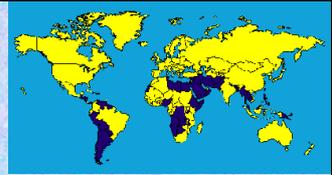
“Informe positivo” del PCT



- Decisión *muypersuasiva*
- Mayor oportunidad que se ofrece a los inventores e inversores de estar al tanto de las decisiones sobre patentamiento en el plano mundial
- La aplicación del PCT del informe positivo sienta precedentes en los países de “registro”
- Un informe positivo del examinador de la OEP minimiza el examen regional de la OEP



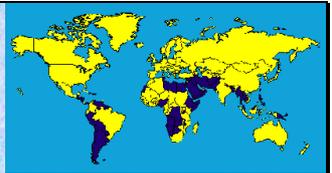
Fase nacional o regional del PCT



- Decisión tomada 30 meses antes de incurrir en importantes gastos de traducción, tasas nacionales de presentación y tasas conexas
- Cuáles de los Estados seleccionados se suprimen
- Qué países se añaden en las designaciones regionales
- Utilización óptima del informe de examen preliminar internacional



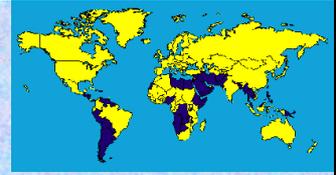
Ventajas de la fase internacional



- Una solicitud
- Un idioma
- Un plazo ampliado
- Gran número de opciones en función de cada invención



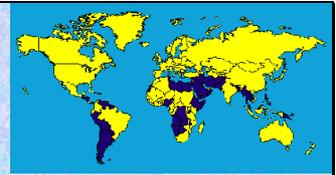
PCT: Interroganten ° 1



- ¿Dónde se presenta la solicitud?
- Oficina receptora local autorizada
- Oficina Internacional de la OMPI
- Consideraciones en materia de seguridad nacional



PCT: Interroganten ° 2



- ¿Cuándo se presenta la solicitud?
- Solicitud de prioridad
- Aplicación del Convenio de París del Tratado de la OMC



PCT: Interroganten ° 3



- ¿En qué momento del período de gracia?
(Convenio de París)
- A los 11 meses, 29 días
 - Decisiones de los usuarios
 - La patente entra en vigor lo más tarde posible
- A los 4-5 meses
 - La patente entra antes en vigor
 - Resultados de las búsquedas disponibles durante el período de gracia (Convenio de París)



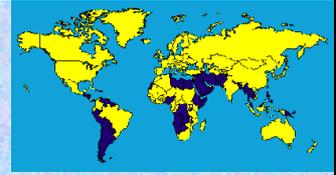
PCT: Interroganten ° 4



- ¿Qué países deben designarse?
- EE.UU. (inglés)
 - Firma del inventor
 - Unidad de la invención en contraposición a la práctica de limitación
- OEP (inglés)
 - Una designación para preservar la opción de fase regional
- ARIPO (inglés)



PCT: Interroganten ° 4 (continuación)



- Región de la OAPI (francés)
- Región eurasiática (ruso)
- China
- India
- Japón
- Canadá
- México



PCT: Interroganten ° 4 (continuación)



- Australia
- Nueva Zelandia
- Emiratos Árabes Unidos
- Corea del Sur
- Singapur
- Israel



PCT: Interroganten ° 4 (continuación)



- Países europeos que son miembros de la OEP
 - Noruega
 - Europa Central
- América Latina
 - Cuba
 - Costa Rica
 - Colombia
 - Ecuador



PCT: Interroganten ° 5



- ¿Qué reivindicaciones deben tramitarse en la fase nacional?
- Las que hayan sido objeto de búsqueda
 - No es necesario solicitar la búsqueda
- Las que hayan sido objeto de un examen preliminar internacional
 - ¿Qué resultados se obtuvieron en el informe de examen preliminar internacional?
 - Métodos de tratamiento jurídico
 - Métodos comerciales



PCT: Interroganten ° 6



- ¿Cuándo debe entrarse en la fase nacional?
- Capítulo I, tras la búsqueda y la publicación
- Capítulo II, tras el examen preliminar
- Capítulo II, durante el examen preliminar
 - Fase nacional en los EE.UU.
 - Artículo 102.e) de la Ley de Patentes de los EE.UU.
 - Artículo 40 del PCT en contraposición a la “tramitación anticipada”



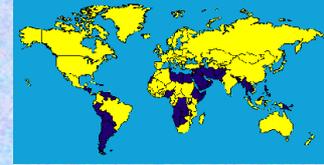
PCT: Interroganten ° 7



- ¿Cuándo debe solicitarse un examen final?
- Los EE.UU. y cuestiones relativas al Artículo 102.e)
- El Japón, antes de que transcurran 7 años contados a partir de la fecha de presentación en virtud del PCT (En breve pasarán a ser 3 años)
- En el Canadá, antes de que transcurran 7 años de la fecha de presentación en virtud del PCT
- En Corea, antes de que transcurran 5 años de la fecha de presentación del PCT



Inventoreseinversoresa los30mesesdela presentaciónenvirtuddelPCT



- Examen de formalidades
- Publicación de la invención junto con el informe de búsqueda
- Examen sustantivo preliminar
- Vía de despejado para el registro
- Visto bueno rotundo
- Todo ello antes de la traducción y del pago de las tasas locales
- Más de 100 países posibles



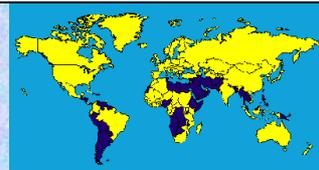
Costos y beneficios del PCT



- Familiaridad con el Reglamento
- Familiaridad con los formularios
- Familiaridad con el calendario
- Pago por tiempo y servicios adicionales
- Reivindicación de prioridad
- El mayor número de posibilidades reduce la mecanización de los procedimientos de las oficinas



Recursos del PCT



- Pequeño libro rojo del Tratado y el Reglamento
- Guía del solicitante del PCT
- Sitio Web de la OMPI
 - Publicaciones del PCT
 - Gaceta oficial
 - Instrucciones Administrativas
 - Directrices de búsqueda y examen



Recursos del PCT (continuación)



- PCT Newsletter
- Servicio de asistencia de la OMPI sobre el PCT
- División Jurídica del PCT
- Comité de la AIPLA sobre el PCT
- Directrices de examen de la OEP (burdeos)
- Repertorio de casos de la OEP (blanco)



Muchasgracias



BRIDGESTONE/FIRESTONE

AMERICAS HOLDING, INC.

1200FirestoneParkway

Akron,Ohio44317-0001

JohnHHornickel
ChiefIntellectualPropertyCounsel
Phone:330/379-4608Fax:330/379-3816
Email:HornickelJohn@bfusa.com

[Findeldocumento]