



SEMINARIO

OMPI/PCT/TEG/13/3
ORIGINAL: ESPAÑOL
FECHA: 10 DE MAYO DE 2013

Seminario sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y estrategias de protección de las patentes

organizado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

y la

Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH)
Instituto de la Propiedad

Tegucigalpa, Honduras, 15 de mayo de 2013

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE PATENTES. PRINCIPIOS GENERALES DEL
CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

*Documento preparado por la Dra. Dánice Vázquez D'Alvaré, Agente de Propiedad Industrial y
Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba*

**Introducción al Derecho de
Patentes. Principios
generales del Convenio de
Paris para la Protección de la
Propiedad Industrial.**

Dra. Dánice Vázquez D' Alvaré
Agente de Propiedad Industrial.
CUBA

Propiedad Intelectual

Nueva rama del Derecho?

Derecho mercantil comprende diversos conjuntos normativos, independiente del Derecho del comercio.

Evolución, concepto, importancia.

Naturaleza Jurídica de la PI, los que niegan la existencia de dicha propiedad; los que consideran semejantes la propiedad ordinaria y la industrial; los que admiten la existencia de la PI pero distinguiéndola de la de tipo corriente.

Propiedad Intelectual

Concepto.

OMPI define la propiedad intelectual como aquella que tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, ...

Baylos Corroza "para designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales (obras de arte y literatura e invenciones) y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa (nombres comerciales y marcas)."

Importancia.

Permite evitar que el objeto de protección sea copiado libremente por competidores o terceros y permite también la comercialización de los derechos con la consiguiente recuperación de gastos de investigación y desarrollo.

Invenciones

Antecedentes, concepto, finalidad.

-Grecia y Roma.

- Edad Media

- en 1236 el Alcalde de Burdeos otorgó a un habitante, privilegio por 15 años para fabricar de forma exclusiva, telas según métodos flamencos;
- en Inglaterra en 1331 Eduardo III otorgaba "cartas de protección" que consistían en permisos para establecerse en el país, a los tejedores y también otorgó un monopolio por un procedimiento para fabricar paños;
- en Francia en 1330 Felipe VI otorgó un privilegio a Philippe de Caqueray, para una manufactura de vidrio, con obligación de pagarle tres libras anuales o 20 fanegas de avena. Quizás, sea el origen de las anualidades;
- en Francia en 1543 el Conde de Eu concedió a Antoine de Brossard privilegio para fabricar vidrio dentro del condado;
- en Inglaterra en 1449 se otorga el primer privilegio industrial por Enrique VI a John Utynam, que fue a ese país a hacer los vitrales de la Capilla del Colegio de Eton. Se le aseguró la exclusividad de fabricación según métodos conocidos en Bélgica;
- en Florencia en 1427 se otorga por tres años al arquitecto Filippo Brunelleschi, el primer privilegio exclusivo que protegió una invención. Se trataba de un barco con elementos elevadores de carga que el inventor utilizó para transportar mármoles para los edificios que construía.

Invenciones/Patentes (1)

concepto, finalidad.

- Baylos Corroza explica que Invención es “la combinación de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicación a determinada materia o energía produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico no resuelto con anterioridad”.
- McCarthy define la Invención como la creación humana de una nueva idea técnica y el significado físico que puede acompañar el concepto de la idea.
- McCarthy define la Patente como la concesión por el gobierno federal a un inventor, del derecho a excluir a otros de hacer, usar, o vender la invención.

Invenciones/Patentes (2)

Concepto, finalidad.

- ADPIC establece que podrá obtenerse Patente para todas las Invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicabilidad industrial.
- P. Devant, R. Plasseraud, R. Gutmann, H. Jacquelin, M. Lemoine, definen la patente como un título entregado a una cierta persona que le permita reclamar en base a la ley sobre la protección de las invenciones.

Uniformidad de requisitos -solución técnica- “Certificado de Patente”- contrato social.

- beneficios al inventor

Convenio de la Unión de París

Profesor Bustamante: "fue el primer convenio colectivo de tendencias mundiales para la protección de la PI y específicamente de las patentes de invención".

Sus disposiciones se consideran autoejecutivas o es necesaria la legislación nacional para aplicar sus disposiciones?

BODENHAUSEN: autoejecutividad.

De forma contraria, si la Constitución no lo permite, hay que incorporarlas a la legislación nacional.

CUP Principios Fundamentales

Principio de trato nacional.

También conocido como principio de "asimilación a los nacionales", quedó establecido en el artículo 2 del Convenio. Fue incluido en el texto original de París en 1883 y modificado en 1925 en La Haya, añadiéndosele la parte final de la primera oración "sin perjuicio"

Principio de derecho de prioridad.

Quedó establecido en el artículo 4 del Convenio.

Fue incluido en el texto original de París en 1883. La extensión del derecho de prioridad a los MU y a los causahabientes del primer solicitante, fue introducida por la conferencia de revisión de Washington en 1911.

Principio de trato nacional.

Trato nacional a los nacionales de los **países** de la Unión. (no Estados).

1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las **ventajas** que las **leyes** respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Principio de Derecho de Prioridad

- A. - 1) Quien hubiere depositado regularmente una **solicitud** de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.
- 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.
- 3) Por **depósito nacional regular** se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, **cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.**

Principio de Derecho de Prioridad

B. - En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, **no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo**, en particular, por otro depósito, **por la publicación de la invención o su explotación**, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

Principio de Derecho de Prioridad

C. - 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de **doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad** y de **seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio**.

1883 de seis meses y tres meses para las marcas y DI, con un mes adicional en el caso de solicitudes procedentes de países de ultramar. Los plazos se fueron modificando y en la **Conferencia de Bruselas en 1900 se fijó el plazo de las patentes en doce meses** y para los diseños industriales y marcas, 4 meses, quedando abolido el mes adicional.

Washington de 1911 se extendió a los MU, con el mismo plazo de las patentes.

Principio de Derecho de Prioridad

- 2) *Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; **el día del depósito no está comprendido en el plazo.***
- 3) *Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.*

Principio de Derecho de Prioridad

- 4) *Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, **haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes**, y que todavía **no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad**. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.*

Principio de Derecho de Prioridad

D. - 1) *Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior **estará obligado** a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.*

texto original de 1883 no se estableció cuándo y cómo reclamar (en un proceso de nulidad de una patente en el Tribunal).

el cuándo y cómo reivindicar en Washington 1911, con algunas modificaciones posteriores.

2) *Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.*

Principio de Derecho de Prioridad

3) *Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de **tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior**. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.*

En el texto original dice "extenta", creemos que lo correcto es exenta.

Principio de Derecho de Prioridad

4) *No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, **sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.***

5) *Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.*

Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.

Principio de Derecho de Prioridad

E. - 1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

La forma inversa se da por incluida.

2) *Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.*

Prioridad cruzada

Principio de Derecho de Prioridad

*F - Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de **patente** por el motivo de que el depositante reivindica **prioridades múltiples** aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención según la ley del país.*

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

- Requisitos: dentro del plazo de prioridad y unidad de invención.
- Prioridad parcial

Principio de Derecho de Prioridad

*G - 1) Si el examen revela que una solicitud de patente es **compleja**, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.*

considerándose compleja por causa de prioridades múltiples **dentro** de la unidad de invención. (propuesta francesa en Acta de La Haya) o, porque por ejemplo, contenga una combinación prohibida de reivindicaciones para la fabricación y de reivindicaciones para la utilización del mismo objeto patentado. En ese caso, al igual que cuando la solicitud contiene más de una invención, habrá que presentar divisionales.

Principio de Derecho de Prioridad

- 1) Las solicitudes de **certificados de inventor** depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.
- 2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.

Certificado de autor de invención.