



La protección internacional de las invenciones

1. INTRODUCCIÓN

Existen diferentes vías para la protección internacional de las invenciones conforme al ámbito geográfico de interés. Además de por su depósito directo en cualquier país por medio de diferentes tratados de cooperación internacional en materia de patentes.

- **La VIA INTERNACIONAL PCT.** El sistema PCT permite solicitar protección para una invención en cada uno de los estados partes del Tratado internacional mediante una única solicitud denominada solicitud internacional.
- **La VIA EUROPEA.** Mediante una solicitud de patente europea directa con designación de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección, y sean parte del Convenio Europeo de Patentes.
- **OTROS TRATADOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES.** Además de los sistemas PCT y de Patente Europea existen otros como la Patente Euroasiática, la Patente ARIPO (Oficina de la Organización Regional Africana de Propiedad Industrial) y la OAPI (Oficina Africana de Propiedad Industrial)
- **La VIA NACIONAL.** Mediante presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de los Estados en que se desea la protección.

2. RECOMENDACIONES ANTES DE PRESENTAR UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

Ante todo tenemos que recordar los tres requisitos de patentabilidad y que son: que sea novedad mundial, que implique una actividad inventiva y que tenga aplicación industrial. Realizar un Informe Tecnológico de Patentes que nos permita conocer los tres aspectos de nuestra memoria resulta más necesario que recomendable.

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar el éxito de la solicitud internacional, es que los estados pueden tener disposiciones diferentes respecto de qué materia puede ser patentable o no y que pueden existir reglamentos distintos para su proceso de registro.

Por último evaluar cual va a ser el mercado en el que explotar la invención en exclusiva decidiendo qué tipo de patente será más conveniente en cada caso en función de la extensión de dicho mercado; Patente nacional, Patente Europea, solicitud internacional (PCT) o Depósito Directo.

3- LA VIA INTERNACIONAL PCT

¿En qué consiste la PCT?

Estas iniciales corresponden a Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) y consiste en un Tratado multilateral en vigor desde 1978 y al que está adscrito España, por la que se establece un procedimiento para facilitar la tramitación de las patentes cuando su protección se desea obtener en varios países, estableciendo un sistema por el que la presentación de una única solicitud produce los mismos efectos que si esta hubiera sido presentada en cada uno de los países que forman parte del Tratado PCT.

Este procedimiento permite "comprar tiempo", ya que puede retrasar la decisión de entrar en fase nacional hasta 30 meses desde la fecha de presentación de prioridad y permite mantener en secreto la inventiva un mínimo de 18 meses lo que puede resultar muy útil para pulsar su viabilidad internacional.

Es importante aclarar que no se trata de un procedimiento de concesión de patentes, ni sustituye a las concesiones nacionales -donde la solicitud deberá ser tramitada conforme a la Ley vigente del país designado-, sino que consiste en un sistema por el que se unifica la tramitación previa a la concesión en cuanto a búsquedas, tramitación previa y retardo de designación.



Ventajas del sistema de solicitud PCT

La principal es que permite retrasar el comienzo de la tramitación de la solicitud en todos los países adscritos al tratado hasta un plazo de treinta meses desde la fecha de depósito inicial de prioridad o lo que es lo mismo, 18 meses más de prioridad internacional. Sin embargo, en algunas oficinas adscritas a este sistema, se deberá solicitar el examen preliminar internacional antes de los veinte meses de la solicitud inicial para seguir acogiendo al de los treinta de prioridad internacional que permite el sistema.

Durante este plazo se puede valorar con mayor certeza la trascendencia económica y comercial de la invención y tomar decisiones al respecto. Todo ello sin necesidad de incurrir en gastos que pueden resultar inútiles, dado que en un plazo relativamente corto se dispondrá del Informe de Búsqueda Internacional y a la vista de este se conocerá el estado de la técnica anterior relevante para la invención.

Otra ventaja es que produce efectos de una solicitud nacional en los Estados adscritos, y por lo tanto no se tiene necesidad de incurrir en los gastos derivados de la preparación y presentación de una solicitud por cada Estado en que desea obtener protección. Del mismo modo, no se precisa modificar solicitud al objeto de cumplir con los requisitos formales específicos de cada legislación nacional.

España como país firmante del tratado

El 16 de agosto de 1989 se produce la adhesión de España al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Desde esa fecha, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) viene funcionando como Oficina receptora de solicitudes internacionales PCT presentadas por solicitantes españoles o residentes en España y actúa en el marco del Tratado como Administración encargada de la Búsqueda Internacional para las solicitudes cuyo idioma oficial sea el español.

La Oficina Española de Patentes y Marcas actúa también como Administración de Examen Preliminar Internacional para las solicitudes presentadas. El cometido principal de esa Administración es la realización del examen preliminar internacional al objeto de formular una opinión previa sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

4- LAS FASES DEL SISTEMA PCT.

El procedimiento PCT consta básicamente de dos fases fundamentales:

- **LA FASE INTERNACIONAL.** Que se lleva a cabo ante la Oficina Receptora, la Oficina Internacional (OMPI) y la administración a la que le ha sido encargada la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional.
- **LA FASE NACIONAL.** Que tiene lugar ante las oficinas nacionales de los Estados designados y donde se pretende validar la patente.

5- INICIO DEL PROCEDIMIENTO. LA FASE INTERNACIONAL

Esta fase la comprende un conjunto de actuaciones que vienen reguladas en su procedimiento por el capítulo I del sistema PCT y que son las siguientes:

- **RECEPCIÓN Y EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD.** Se otorga una fecha de presentación para la patente y se comprueba si la solicitud cumple con los requisitos del tratado y su reglamento. Tras ello remite el original a la Oficina Internacional (OMPI) y otra copia se remite a la administración de búsqueda internacional.
- **INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL.** La Administración de búsqueda conforme a la copia que le ha sido remitida, realiza un informe llamado de "Búsqueda Internacional" que tiene como objeto informar al solicitante de aquellos documentos existentes incorporados al estado de la técnica –acervo de conocimientos científicos y técnicos hechos accesibles al público por cualquier medio hasta la fecha de la solicitud- que pudieran ser relevantes para determinar la novedad y actividad inventiva de la invención



objeto de la solicitud, y que es acompañada de una “opinión escrita” sobre la adecuación a los requisitos de patentabilidad.

- **MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES.** Conforme al comentario y al resultado del Informe de Búsqueda se permite adaptar el juego de reivindicaciones de la memoria para reforzarla en su novedad y en su actividad inventiva. Nunca se podrá añadir ningún elemento a la memoria que no estuviera presente en la de depósito.

6- LA PUBLICACIÓN INTERNACIONAL

Transcurrido el plazo de dieciocho meses desde la fecha de prioridad de la solicitud internacional se publica la solicitud, si bien se puede solicitar que esta se haga en cualquier momento antes de que expire este plazo. Si el Informe de Búsqueda Internacional está disponible en el momento de publicarse la solicitud, ambos lo hacen conjuntamente. Sin embargo la opinión escrita no se publica, permaneciendo confidencial para terceros durante un plazo de treinta meses desde la fecha de prioridad.

7- EL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Lo primero que se debe tener en cuenta es que este examen es de libre elección y que por lo tanto queda como optativo para el solicitante y segundo que tampoco es vinculante, pero establece una opinión previa por parte de la oficina encargada del Informe de Búsqueda sobre el alcance de la invención reivindicada en cuanto a su novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La Oficina Española de Patentes y Marcas actúa como Organismo encargado tanto del Informe de Búsqueda como del Examen Preliminar Internacional para aquellas solicitudes de patentes presentadas en español.

En el caso de que el solicitante opte por la OEPM como Administración encargada del examen preliminar, la petición debe formularse en español, sin necesidad de aportar traducción alguna. Por el contrario, si la Administración elegida es la OEP, la petición deberá estar formulada en uno de los tres idiomas oficiales de la OEP (Inglés, Francés o Alemán), y se deberá aportar una traducción de la solicitud internacional

El plazo para la petición de examen preliminar internacional es de 3 meses desde la fecha de expedición del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita, o de 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el que expire más tarde. Si respecto de ciertas oficinas designadas, el solicitante desea posponer la entrada en la fase nacional hasta los treinta meses desde la fecha de prioridad, la petición de examen preliminar debe ser presentada dentro del plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad.

8- LA FASE NACIONAL. PROCEDIMIENTO ANTE LAS OFICINAS DESIGNADAS Y ACTUACIONES A REALIZAR

Si a la vista del informe de búsqueda internacional se tienen expectativas razonables sobre el éxito y valor de la invención, se puede iniciar el procedimiento ante las oficinas designadas en el plazo de treinta o veinte meses a contar desde la fecha de prioridad o presentar la petición de examen preliminar internacional. Como se ha indicado con anterioridad, la presentación de la petición de examen preliminar dentro de los diecinueve meses desde la fecha de prioridad tiene el efecto, respecto de ciertas oficinas designadas, de posponer la entrada en la fase nacional.

Para dar inicio a la fase nacional dentro del plazo indicado, se deberá realizar ante cada una de las oficinas designadas las actuaciones siguientes:

- **PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN.** De la solicitud internacional en el idioma del Estado en el que se desea obtener protección. Ante la Oficina Europea de Patentes, la traducción debe presentarse en alguno de los idiomas de procedimiento (inglés, francés o alemán).
- **ABONAR LA TASA CORRESPONDIENTE.**
- **DAR CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.** Que cada Estado tenga establecidas sobre representación o nombramiento de un mandatario. Si el solicitante, respecto de cualquier Estado designado, no cumple con estos requisitos dentro del plazo indicado de veinte o treinta meses, los efectos derivados de la solicitud



internacional cesan en el Estado en cuestión, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado.

9- LA DESIGNACIÓN NACIONAL

El procedimiento por el que se va a tramitar una solicitud internacional, una vez iniciada la fase nacional, es el procedimiento ordinario aplicado a las solicitudes nacionales previsto por cada legislación. La legislación nacional determina el estado anterior de la técnica, el requisito de la unidad de invención, así como los demás requisitos de patentabilidad.

Puede igualmente determinar la exigencia de otra serie de requisitos de orden formal como son la obligatoriedad de estar representado por un mandatario habilitado ante la oficina designada, la verificación de la solicitud por un traductor jurado, o la aportación de documentos o pruebas que acrediten circunstancias jurídicas de gran trascendencia para la efectividad de la patente, como por ejemplo, los relativos a la identidad del inventor.

Sin embargo, ninguna legislación nacional puede exigir que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el Tratado o en su Reglamento o con requisitos adicionales a éstos. En ningún caso puede ser rechazada una solicitud internacional por el motivo de que no cumple con los requisitos del PCT o su Reglamento o con los de la nacional sin antes dar oportunidad al solicitante de corregir dicha solicitud en la medida y de conformidad con lo previsto por dicha ley nacional para situaciones idénticas que se presenten en la tramitación de solicitudes nacionales.