

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT

Dr. Roberto Garza Barbosa

rgb@itesm.mx

<https://www.ipmty.com>



Perspectiva histórica

- A raíz de una solicitud hecha en los años 60s, el antecesor de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), BIRPI (*United International Bureau for the Protection of Intellectual Property*) desarrolló una propuesta que buscaba lo siguiente:
 - Simplificar los procedimientos de aplicación de patentes a nivel mundial de manera que se obtuviera un solo formato de aplicación.
 - Reducir costos de patentar invenciones en diferentes países.
 - Promover mayor uniformidad en los procedimientos de obtención de patentes en diferentes países.
 - Mejorar los sistemas de patentes en los países que no tenían un sistema adecuado de patentes.



PCT

- El primer borrador se dio a conocer en Febrero de 1967, el mismo incluía un sistema de cooperación con un formato único para la aplicación de la patente, un sistema de búsqueda de estado del arte, así como un examen preliminar que en ese tiempo llamaron “certificado de patentabilidad.”
- Sobre ese documento, se hicieron las negociaciones de lo que se conoce como el tratado de Cooperación en Materia de Patentes, culminado en la conferencia de Junio de 1970, en ese momento lo firmaron 26 países.
- Entró en vigor el 1 de Junio de 1978.
- Ahora forman parte del sistema 148 países.



PCT

- Interesante notar que poco después de culminar las negociaciones del PCT, los países europeos negociaron lo que posteriormente sería conocido como Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas.
- Dicho Convenio estableció la Oficina Europea de Patentes, con facultades para emitir una patente que será válida en todos los estados miembros: <http://www.epo.org/>
- Muchas de las provisiones de esta convención están basadas en el PCT.
- Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambos.



Diferencias

- Básicamente, mediante este esquema se puede obtener de la Oficina Europea de Patentes una patente que será válida en todos los países miembros del convenio.
- Se obtiene una patente europea, que en cada país miembro tendrá el mismo efecto y estará sometida al mismo régimen de las patentes nacionales, de manera que esta patente europea parecería constituirse en una serie de patentes nacionales.
- La diferencia con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, es que en éste tratado, las patentes son otorgadas por cada país miembro, mientras que en el caso europeo, la patente es otorgada por la Oficina Europea de Patentes.



Etapas en el otorgamiento de Patentes

- Sin duda el PCT tuvo éxito en alcanzar cierta uniformidad en la manera en la que se otorgan patentes por los países miembros.
- Los formatos son los mismos.
- Para ilustrar y esquematizar estos procedimientos, veamos sus pasos en el Convenio de Múnich sobre la Patente Europea, luego lo compararemos con los pasos que se establecen en el PCT.



Europa

Todas las etapas del procedimiento, se llevan a cabo en la Oficina Europea de Patentes.

1. Aplicación o solicitud de patente;
2. Examen de aspectos formales de la solicitud;
3. Emisión de un reporte que contiene los resultados de la búsqueda hecha sobre el estado del arte;
4. La publicación de la solicitud, junto con el reporte de búsqueda después de los 18 meses de fecha de prioridad reconocida, que puede coincidir con la fecha de la solicitud establecida en el punto 1;
5. El examen de fondo de la aplicación que ya ha sido publicada, dicho examen se inicia a solicitud de la parte interesada dentro de los 6 meses a la fecha de publicación mencionada en el punto anterior, si no se solicita dicho examen dentro del término establecido, la solicitud en su totalidad se tendrá por abandonada;
6. El otorgamiento o rechazo de la patente, misma que se puede apelar; ,
7. Etapa de oposición, en la cual terceras personas tienen 9 meses para presentar objeciones sobre la patente otorgada, contados a partir de la publicación del otorgamiento de la patente a que se refiere el punto anterior. Si no se presenta oposición alguna, o si presentada objeción, la misma resulta improcedente, entonces la patente tendrá los efectos plenos que le da el Convención.



Etapas PCT

- Para la consecución de una patente a través del PCT, se llevan a cabo dos fases, una internacional y la segunda nacional, en cada país en el que se desea la patente.
- De manera que, se tendrá invariablemente que acudir a cada país en el que se busque la patente.

Fase Internacional:

1. Aplicación o solicitud de patente mediante PCT;
2. Examen de Forma (por decirlo así, PCT arts. 11, 14);
3. Búsqueda Internacional;
4. Publicación Internacional en Ginebra después de 18 meses de la fecha de prioridad (PCT at. 21(2)(a));
5. Búsqueda Internacional Suplementaria (opcional);
6. Examen Preliminar Internacional (opcional);

Fase Nacional



Norma Jurídica

- El Propio Tratado:

<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct.pdf>

- Su Reglamento:

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct_regs.pdf

- Guías:

- IMPI:

<http://www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/Gu%C3%ADaTratadoPCT.aspx>

- WIPO: <http://www.wipo.int/pct/en/appguide/#E>



International Searching Authorities

Administraciones Encargadas de la Búsqueda Internacional

- *Austrialian Patent Office*
- *Austrian Patent Office*
- *Chinese Patent Office*
- *European Patent Office*
- *Japanese Patent Office*
- *Russian Patent Office*
- *Spanish Patent Office*
- *Swedish Patent Office*
- *United Sttes Patent Office*



Datos Interesantes

- ¿Qué utilidad tiene si a diferencia del Convenio de Múnich sobre la Patente Europea, de todos modos se tiene que ir a una fase nacional y es la autoridad nacional de cada país la que elige si otorga la patente o no?
- Se pueden llegar a tener hasta 30 meses (o 31 en algunos casos) después de la fecha de prioridad para ir a la etapa nacional. PCT art. 22(1).
- No es muy substantiva la respuesta, pero ello representa copias, traducciones y pago de derechos en las oficinas nacionales.
- Se puede evaluar en ese periodo si la patente realmente “vale” todo ese gasto.
- Lo anterior equivale a más tiempo, que los tradicionales 12 meses de la fecha de prioridad del Convenio de París.



Administración Encargada de la Búsqueda Internacional y de su Informe y Administración Encargada del Examen Preliminar (México)

- *Competent International Searching Authority: European Patent Office, Spanish Patent and Trademark Office, Swedish Patent and Registration Office or United States Patent and Trademark Office.*
- Son las mismas que las denominadas: *Competent International Preliminary Examining Authority.*
- El nombre cambia ya que las primeras realizan lo que se denomina búsqueda internacional, su informe y la búsqueda suplementaria; en tanto que las segundas realizan examen preliminar internacional.



¿Ante quién se hace la solicitud?

- Se puede solicitar ante el IMPI
- O bien directamente ante la OMPI/WIPO.
- La última opción ofrece la ventaja de que la presentación de la solicitud se hace en línea mediante un software que está disponible en la página de la OMPI (WIPO por su siglas en inglés). Ver: <http://www.wipo.int/pct/en/>



Ventajas

- La aplicación se hace en un solo lugar, al comienzo solamente se pagan los derechos del PCT y de la autoridad que hará la búsqueda internacional.
- Los pagos de derechos de cada país al que se solicitará, así como las traducciones se hacen hasta la etapa nacional. Lo anterior significa que en lugar de los 12 meses de la fechas de prioridad a fin de hacer la solicitud país por país, se tiene 30 meses después de la fecha de prioridad. (en la página 20 de la guía en español del IMPI y en la guía de WIPO se habla de 20 a 30 meses, dependiendo del país, todos los países han establecido 30 o 32 meses, con excepción de Ruanda y Tanzania)
- Además, el solo reporte de búsqueda internacional puede ser persuasivo a fin de que las autoridades nacionales emitan la patente.
- La solicitud internacional sirve de fecha de prioridad, si no se ha hecho otra solicitud a nivel nacional, por ejemplo en el IMPI.



¿20 o 30 meses?

- En Abril de 2002 entró en vigor un cambio en el artículo 22(1) del PCT que establece los 30 meses en lugar de 20, así es que los mismos se tienen aunque no se “demande (solicite)” el examen preliminar establecido en el capítulo II del PCT.
- Solamente en los dos países que han reservado efecto a tal cambio, el efecto dilatorio de 30 meses solo se lograría con tal solicitud de examen preliminar.
- ¿Esto es una inconsistencia con lo establecido en las páginas 28 y 29 de la Guía del IMPI PCT?



Costos

- Son tres pagos de derechos (tasa):
 - Por transmisión
 - De búsqueda por la búsqueda internacional y or el reporte de la misma
 - Pago por solicitud internacional

Costos

ax_c_mx.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

**MEXICAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL
PROPERTY**

[Continued]

Fees payable to the receiving Office:	Currency: US dollar (USD)
Transmittal fee: ⁵	USD 323.70
International filing fee: ⁶	USD 1,471
Fee per sheet in excess of 30: ⁵	USD 17
Reductions (under Schedule of Fees, item 4):	
PCT-EASY: ⁷	USD 111
Search fee:	See Annex D(EP), (ES), (SE) or (US)
Fee for priority document:	None
Fee for requesting restoration of the right of priority (PCT Rule 26bis.3(d)):	None

Is an agent required by the receiving Office?	No, if the applicant resides in Mexico Yes, if he is a non-resident
--	--

Who can act as agent?	Any resident or national of Mexico
-----------------------	------------------------------------

Waiver of power of attorney:



US

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO)

US

Search fee (PCT Rule 16):^{1, 2}

		<i>Small entity</i> ³	<i>Micro entity</i> ⁴
US dollar (USD)	2,080	(1,040)	(520)
Euro (EUR)	1,532	(766)	(383)
New Zealand dollar (NZD)	2,500	(1,249)	(625)
South African rand (ZAR)	20,770	(10,383)	(5,191)
	(22,550)⁵	(11,280)⁵	(5,640)⁵
Swiss franc (CHF)	1,880	(940)	(470)

Additional search fee (PCT Rule 40.2):^{2, 6}

	<i>Small entity</i> ³	<i>Micro entity</i> ⁴
USD	2,080	(520)

Fee for copies of documents cited in the international search report (PCT Rule 44.3):

US patent USD 3 per copy⁷
 Non-US patent documents, none; the applicant receives, together with the international search report, a copy of each non-US patent document cited therein.

Conditions for refund and amount of refund of the search fee:

Money paid by mistake, without cause, or in excess, will be refunded



Puntos importantes

- La solicitud puede ser presentada incluso casi al final del año de la fecha de prioridad. El documento que pruebe la fecha de prioridad, puede ser presentado con posterioridad, pero dentro de los 16 meses de la fecha de prioridad (Regla 4.1(c)(ii), artículo 23(2) del PCT).
- El lenguaje de la solicitud depende de dos cosas, de la oficina receptora y de la autoridad que hará la búsqueda internacional.
- En el caso mexicano, el IMPI establece que solamente recibirá solicitudes en Español. Cabe mencionar que algunas oficinas receptoras de otros países permiten que la solicitud sea hecha en otro idioma.
- En caso de que no se haya presentado la traducción al idioma requerido por la autoridad que hará la búsqueda internacional, se da un plazo de 1 a 2 meses para enviar dicha traducción a la oficina receptora (Regla 12.3).



PCT

- Puesto que para el caso mexicano, existen varias autoridades que hacen la búsqueda internacional, el solicitante debe de señalar cual de las mismas hará la búsqueda.
- La forma de la solicitud es muy parecida a las solicitudes nacionales, dado que es uno de los objetivos del PCT es la uniformidad.



PCT

- Las partes de la solicitud son las mismas: la descripción, las reivindicaciones, dibujos, etc.
- Un requisito interesante, para mencionar, es el de unidad de la invención, contenido en el artículo 3(4)(iii) y la regla 13.
- Se tiene que referir a una sola invención o a invenciones que están tan relacionadas que deban ser consideradas como cualidades de una sola.
- De otra manera, se le requerirá para que separe sus invenciones pagando los derechos correspondientes.



Búsqueda Internacional

Capítulo I

- Tiene como finalidad buscar estado de la técnica, para sobrellevar requisito de novedad.
- Se elabora un informe de la búsqueda internacional.
- Se establece una opinión por escrito.
- El solicitante puede modificar sus reivindicaciones como resultado del mismo.



Capítulo I

- La búsqueda se hace de la denominada mínima documentación disponible, que incluye documentos emitidos desde 1919 por diferentes oficinas de patentes alrededor del mundo.
- De acuerdo a la Regla 42, el Informe de la Búsqueda Internacional se emite 9 meses después de la fecha de prioridad.



Regla 39

Materia conforme al Artículo 17.2)a)i)

“39.1 Definición

Ninguna Administración encargada de la búsqueda internacional estará obligada a proceder a la búsqueda en relación con una solicitud internacional cuya materia sea una de las siguientes (y en la medida en que lo sea):

- i) teorías científicas y matemáticas;
- ii) variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos de producción de vegetales y animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y los productos de dichos procedimientos;
- iii) planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego;
- iv) métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;
- v) simples presentaciones de información;
- vi) programas de ordenador, en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica respecto de tales programas.”

- Sin embargo, en la práctica sí emiten el reporte. Aunque no haya reporte, la solicitud puede ir a su fase nacional.



Informe de la Búsqueda

- Las partes del contenido el Informe de la Búsqueda Internacional se encuentran en la Regla 43 del Reglamento del PCT.
- En la misma fecha de emisión del Informe, la Administración Encargada de la Búsqueda Internacional, emitirá una opinión escrita en la que establecerá: “si la invención parece nueva, implica una actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial...” Regla 43 bis 1 (a)(i). Asimismo, emitirá su opinión sobre sí la solicitud cumple con los requisitos del Tratado y su Reglamento.



Búsqueda Complementaria

- De acuerdo con la Regla 45 bis, se puede solicitar una búsqueda complementaria a fin de evitar que se cite una anterioridad en el estado de la técnica o facilitar la estrategia en la obtención de la patente en la fase nacional.



Publicación Internacional

- La publicación internacional se hace a los 18 meses de la fecha de prioridad, o antes a solicitud del interesado.
- Ocurre igual que a nivel nacional, en cuanto a la confidencialidad que se debe guardar de las solicitudes no publicadas. Art. 30 PCT
- El Informe de búsqueda internacional y la opinión escrita también se publican (Regla 48.2(a)(v)).
- Tiene el mismo efecto jurídico en cuanto a la protección de la invención después de la publicación a nivel nacional (art. 29 PCT).
- Ver:
<http://www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf>



Capítulo II

Examen Preliminar Internacional.

- Interesante notar que la versión en inglés del PCT no utiliza el término solicitud o *request*, o *petition*, sino: *demand*.

“Artículo 31(1).- A petición del solicitante, su solicitud internacional será objeto de un examen preliminar internacional según se establece en las siguientes disposiciones y en el Reglamento.”



Capítulo II

Examen Preliminar Internacional.

“Article 31 (1).- On the demand of the applicant, his international application shall be the subject of an international preliminary examination as provided in the following provisions and the Regulations.”

- Lo anterior llama la fuertemente la atención en todo tipo de literatura, incluso en escritos oficiales de WIPO, redactados en inglés.



Capítulo II

Examen Preliminar Internacional.

- Ya no es necesario solicitar dicho examen como estrategia para alargar de 20 a 30 meses la entrada a la fase internacional.
- Me permitiré citar textualmente los preceptos legales reformados en 2002.



Artículo 22

“(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 la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen 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 30 meses desde la fecha de prioridad.”



Capítulo II

Examen Preliminar Internacional.

- El anterior precepto legal, junto con el siguiente, dejan claro que la fase nacional, con la obligación del pago y de la respectiva traducción, no comenzarán antes de los 30 meses a la fecha de prioridad.
- Lo anterior a menos que, el propio solicitante decida acelerar el proceso y solicitarlo así ante la oficina nacional.



Artículo 23

“(1) Ninguna Oficina designada tramitará ni examinará la solicitud internacional antes del vencimiento del plazo aplicable, según lo dispuesto en el Artículo 22.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), cualquier Oficina designada podrá tramitar o examinar la solicitud internacional en cualquier momento a petición expresa del solicitante.”



¿Para qué sirve el examen preliminar internacional?

- Ya se tiene el Informe de búsqueda internacional y la opinión escrita descritos en el capítulo I del PCT.
- ¿Qué utilidad ofrece este examen?
- El mismo no es obligatorio para los estados parte.



Capítulo II

Examen Preliminar Internacional.

- Debido a que se hace conforme a los criterios de patentabilidad aceptados por los países miembros, le da la oportunidad al solicitante de evaluar las posibilidades de éxito, antes de incurrir en los gastos de la fase nacional país por país.
- Puede ser muy persuasivo para las autoridades nacionales en la fase nacional.
- Se pueden modificar las reivindicaciones, tal como ocurre en las solicitudes nacionales a petición de la autoridad examinadora. Es diferente a las modificaciones que se puedan hacer bajo el capítulo I, porque aquí, existe el dialogo o respuesta de la examinadora.
- Debería ser más útil, pero por lo pronto es lo que se ha negociado a nivel global.



Capítulo II

Examen Preliminar Internacional.

- Se requiere pagar una tasa diferente a las ya pagadas.
- Todos los estados miembros forman parte del capítulo II del tratado.
- La solicitud se hace por separado de la solicitud inicial.
- La solicitud se hace directamente a la administración encargada del examen preliminar internacional, o a una oficina receptora, quien la transmitirá a la administración encargada (art. 31 PCT, Regla 59.1).



Término para solicitar

- Se debe de solicitar dentro de los 19 meses a la fecha de prioridad si se quiere que tenga efecto dilatorio del artículo 22, pero como ya se cambió, de todos modos se tienen los 30 meses (con excepción de 2 países). Art. 39 PCT
- 3 meses después de la transmisión  de los resultados de la búsqueda internacional, o
- **22 meses después de la fecha de prioridad.** Regla 54 bis (ii)
- Lo que expire después.

Informe de búsqueda internacional y la opinión escrita

- Se puede solicitar en cualquier momento, incluso con anterioridad al Informe de búsqueda internacional y la opinión escrita sobre el mismo que establece el capítulo I.
- Aunque lo anterior no signifique una buena estrategia para el solicitante



- Nuevamente, el solicitante indicará: “cuál es la Administración encargada del examen preliminar internacional competente a la que debe transmitirse.” Regla 59.3(c)(ii).
- Dentro de las que sean competentes tratándose de su país.



Informe de Examen Preliminar Internacional

- De acuerdo al artículo 25 (2) del PCT el informe no establecerá si las reivindicaciones son patentables conforme la legislación de un país en específico, sino que establecerá si las mismas satisfacen los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
- De acuerdo al artículo 36, dicho informe, junto con sus anexos se hará llegar al solicitante, así como a la oficina internacional, quien a su vez lo transmitirá a las oficinas nacionales elegidas.



Otras lecturas

- Se sugiere la lectura de artículo sobre patentabilidad de los programas de cómputo, disponible en: <http://ssrn.com/author=661988>



Jurisprudencia Mexicana

“SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE. CASO EN QUE PROCEDE PRORROGAR EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22 DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT) PARA SU PRESENTACIÓN, ANTE LA SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL 1o. AL 5 DE MAYO DE 2009.- Conforme al citado precepto, el plazo para presentar la solicitud internacional de patente ante las oficinas nacionales de cada Estado designado es de 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad; por su parte, la regla 80 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el artículo 4o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establecen que el plazo expresado en meses a que se refiere el citado precepto internacional se inicia el día correspondiente a la fecha de prioridad y concluye el mismo número de día del mes que corresponda; sin embargo, si el plazo fenece un día en el que la oficina nacional no labora, éste expirará hasta el primer día hábil siguiente. En consecuencia, respecto a la suspensión de labores en la Administración Pública Federal, ordenada mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009, para hacer frente a la propagación del virus de influenza AH1N1 en territorio nacional del 1o. al 5 de mayo de 2009, procede conceder la prórroga únicamente en el supuesto de que la fecha de vencimiento del plazo concedido por el referido artículo 22 se haya actualizado en el citado periodo, caso en el cual el interesado estaba en aptitud de presentar su solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el primer día hábil siguiente al en que concluyó la suspensión de labores; sin embargo, si ésta ocurrió dentro del plazo de 30 meses y no incidió en el último día de aquél, no es posible prorrogarlo.”

Contradicción de tesis 22/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. 17 de abril de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro. Tesis de jurisprudencia 88/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil trece. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación Libro XXII, Julio de 2013, página 1028.

