

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Juan Lapenne

Contenido

I. Introducción	2
II. Funcionamiento del PCT y sus ventajas con respecto al Convenio de París.....	3
A. Depósito.....	3
B. Informe de búsqueda internacional y opinión escrita	5
C. Publicación internacional.....	7
D. Examen preliminar internacional.....	8
E. Fase nacional.....	9
III. Uso conjunto del PCT y el Convenio de París	10
IV. Opiniones relevantes acerca del PCT	10
A. Opinión de Procter & Gamble acerca del PCT.....	10
B. Opinión de 3M acerca del PCT.....	11
V. El PCT y los sistemas regionales de patentes.....	12
A. Convenio sobre la patente europea	13
VI. Vista del PCT	14
A. Quince países principales de origen	15
B. Quince países principales en vías de desarrollo.....	15
C. Los países en vías de desarrollo como miembros del PCT.....	16
D. ¿Por qué países que no tienen actividad en materia de patentes son miembros del PCT?	18
E. El PCT se proyecta hacia el este	18
F. Usuario típico del PCT	18
G. Áreas tecnológicas	19
VII. El PCT en comparación con el Protocolo de Madrid.....	19
VIII. Estados Unidos y su uso del PCT y del Protocolo de Madrid	22
IX. Conclusión.....	22

I. Introducción

Antes de la entrada en vigencia del PCT, los solicitantes contaban con dos alternativas para procurar la protección de sus invenciones:

1. Podían presentar diferentes solicitudes de patente al mismo tiempo en todos los países o en todos los diversos sistemas regionales de patentes disponibles en algunos países¹ donde tenían interés de conseguir la protección. Este sistema era considerablemente costoso y poco práctico, dado que las solicitudes de patente requieren una gran cantidad de trabajo y resulta casi imposible depositar al mismo tiempo solicitudes para la misma patente en diversos países. Adicionalmente, sin fecha de prioridad alguna, un tercero podía solicitar la misma patente bajo su nombre (apropiarse de ella) o, simplemente, ingresar al dominio público, en caso de que dicha patente se haya publicado en algún país antes de haber sido efectivamente solicitada en otros y, por lo tanto, no se podría conseguir la protección de la patente.
2. Podían presentar sus solicitudes de patente según el sistema del Convenio de París.² De acuerdo con este sistema, se resuelven algunos de los problemas mencionados en el párrafo precedente, ya que el solicitante cuenta con un período de 12 meses (beneficio de prioridad) desde la fecha del primer depósito para procurar la protección de la patente en otros países. En consecuencia, los depósitos posteriores en cualquier otro país de la Unión (estados contratantes del Convenio de París) antes del vencimiento de este período de 12 meses no quedarían invalidados por depósitos anteriores ni por la publicación de la invención o la venta de copias (durante este período de 12 meses) y estos hechos no pueden dar derecho alguno a ningún otro tercero.³

¹ Convenio sobre la patente europea, Convenio sobre la patente euroasiática y Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial.

² Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual, art. 4, 20 de marzo de 1883, 53 Stat. 1748, 613 O.G. 23.

³ Graeme B. Dinwoodie et. Al., "International Intellectual Property Law and Policy" [Política y Derecho internacional de la propiedad intelectual] 427 (2ª ed. 2008).

El sistema del Convenio de París continúa en vigor y es vital para aquellos países que no son parte del PCT.

Todos los miembros de la OMC son parte del sistema de prioridad del Convenio de París, dado que así lo establece el artículo 2 del ADPIC⁴, tratado obligatorio para todos los miembros⁵ de la OMC.

No obstante, el sistema del Convenio de París no era para nada perfecto y se necesitaba un sistema más sencillo, más práctico y más rentable para el solicitante. Por lo tanto, en 1970 se redactó el PCT, el cual entró en vigencia el 24 de enero de 1978.

A continuación observaremos el funcionamiento de este sistema y sus ventajas con respecto al sistema anterior (el sistema del Convenio de París). Asimismo, exploraremos otros aspectos del PCT, incluyendo su relación con los sistemas regionales de patentes, una comparación con el Protocolo de Madrid y algunas estadísticas que ilustran la vista del PCT.

II. Funcionamiento del PCT y sus ventajas con respecto al Convenio de París.

Sin duda alguna, el PCT superó al Convenio de París y creó un sistema internacional de solicitud de patentes que no existía previamente.

A. Depósito

El primer paso del proceso de solicitud de una patente de acuerdo al PCT es el depósito de una solicitud internacional en cualquier estado contratante y que cumpla con las formalidades del PCT.

Siempre que el solicitante tenga un vínculo con un estado contratante (ya sea por su nacionalidad o su residencia)⁶, la solicitud internacional tendrá

⁴ Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

⁵ ADPIC, art. 1.

⁶ PCT, art. 9.

la validez de un depósito nacional regular.⁷ Por consiguiente, la fecha de depósito internacional será también la fecha de depósito nacional regular.⁸

A los efectos de establecer el significado de un depósito nacional regular, el artículo 11.4 del PCT nos remite al Convenio de París que define un "depósito regular de una solicitud" como "todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera sea la suerte posterior de esta solicitud".⁹

El establecimiento de la fecha de depósito es crucial, dado que la no obviedad (expresión utilizada en los Estados Unidos) o la actividad inventiva (expresión utilizada en la mayoría de los países con un sistema de Derecho romano-germánico) de la invención, se fijará de acuerdo a esa fecha y no posteriormente. Por lo tanto, lo que suceda luego de esta fecha no afectará la novedad ni la actividad inventiva de la invención. A modo de ejemplo, una publicación que describa el arte de la invención realizada luego de la fecha de depósito no afectará la novedad de la invención.

El PCT establece ciertos requisitos formales en cada oficina de patentes de los estados contratantes.¹⁰ Estos requisitos se refieren, principalmente, a la estructura de la solicitud de patente (debe contar con una descripción y al menos una reivindicación), el vínculo entre el solicitante y un estado contratante y una indicación de que la solicitud de patente se presenta conforme al PCT¹¹.

Esto constituye un adelanto favorable que dio el PCT. Ahora, se puede estar seguro que la solicitud internacional no será rechazada en la fase nacional por causas formales en ningún estado contratante.¹¹ Este mecanismo puede ayudar a ahorrar dinero y trabajo, ya que las adaptaciones de los requisitos formales en cada país solían ser difíciles antes del PCT.

Esto no significa que las oficinas de patentes nacionales de los estados contratantes no puedan imponer otros requisitos en la fase nacional, sino que tales requisitos no serán una condición previa para el ingreso a la fase

⁷ PCT, art. 11.

⁸ Jay Erstling & Isabelle Boutillion, "The Patent Cooperation Treaty" [*El tratado de cooperación en materia de patentes*], 32 William Mitchell L. Rev. 1590 (2005-2006).

⁹ Convenio de París, art. 4 A(3).

¹⁰ PCT, art. 11.

¹¹ "Protecting Your Invention Abroad" [Proteger su invención en el extranjero], 15 (abril de 2006), disponible en <http://OMPI.int>.

nacional.¹²

B. Informe de búsqueda internacional y opinión escrita

Luego del depósito de una solicitud internacional, el paso siguiente es realizar la búsqueda internacional que llevan a cabo oficinas de patentes especializadas denominadas "administraciones encargadas de la búsqueda internacional" o "ISA" [por sus siglas en inglés].¹³

Antes del PCT no había búsqueda internacional oficial alguna. Tales búsquedas solamente se realizaban país por país.

La finalidad de la búsqueda internacional es revelar aquellos documentos relacionados con la invención y que, por lo tanto, pueden afectar su novedad o actividad inventiva. Su objeto, en otras palabras, es establecer el arte previo en el ámbito de la invención para poder realizar un examen de los requisitos actividad inventiva (o no obviedad) y novedad.¹⁴

Las administraciones encargadas de la búsqueda internacional pueden ser oficinas nacionales, oficinas regionales u organizaciones intergubernamentales.¹⁵

El resultado de una búsqueda internacional es el establecimiento de un informe de búsqueda internacional que consiste principalmente en una lista de referencias al arte previa relevante, fundamentalmente, a documentos de patente publicados y artículos de revistas técnicas. Desde 2004, las administraciones encargadas de la búsqueda internacional también emiten opiniones escritas con respecto a la observancia de los criterios de patentabilidad establecidos en el PCT por parte de la solicitud.¹⁶

La opinión escrita de la administración encargada de la búsqueda internacional no es una opinión vinculante y, por lo tanto, los países no están obligados a cumplir con ella. Esto demuestra que más que una vía para crear derechos sustantivos, el PCT es un modo mediante el cual se facilitan los procesos internacionales. Sin embargo, el PCT no impone a ninguna oficina nacional o regional la obligación de otorgar una patente. Por

¹² Erstling, nota 7 *supra*, 1598.

¹³ PCT, art. 16.

¹⁴ PCT, art. 16.

¹⁵ *Id.*

¹⁶ Erstling, nota 7 *supra*, 1593.

consiguiente, la decisión final de otorgar una patente sigue siendo responsabilidad de las oficinas nacionales o regionales conforme a su propia legislación.¹⁷ Con respecto a este punto, el PCT no introdujo ningún cambio al sistema del Convenio de París, por lo que la decisión final de otorgar una patente sigue siendo, como estipulaba el sistema mencionado, de discreción exclusiva de las oficinas de patente nacionales o regionales.¹⁸ Esto confirma que el PCT es un sistema de depósito de solicitudes y no un sistema de emisión de patentes. En consecuencia, el principio que establece que los derechos de propiedad intelectual tienen un alcance territorial no se viola y tales derechos continúan sujetos a la competencia de los estados nacionales.

La principal ventaja de esta búsqueda internacional es que el solicitante cuenta con un documento fuerte con el cual puede evaluar las posibilidades de que se patente su invención. Por consiguiente, al tener tanto el informe internacional como la opinión escrita, el solicitante se encuentra en una mejor posición para decidir el solicitar o no la patente en distintos países. Contar con un informe favorable reduce las probabilidades de que se rechace la patente en la fase nacional. Adicionalmente, contar con un informe que divulgue un documento que revele un arte previo que afecta la novedad de la invención evitaría los procesos referentes a esa invención en diversos países y, por lo tanto, se ahorraría una cantidad sustancial de dinero. Esta es una nueva característica del PCT que permite un mejor manejo de las carteras de patentes, al mismo tiempo que evita gastos innecesarios.¹⁹

El trabajo de las autoridades del PCT, principalmente la búsqueda internacional, la opinión escrita y, cuando corresponde, el informe preliminar de búsqueda internacional, reducen el trabajo de las oficinas nacionales de patentes. Estas oficinas (en caso de ser estados contratantes del PCT) reciben solicitudes que ya han sido estudiadas por una administración encargada de la búsqueda internacional altamente calificada.²⁰ Muchas oficinas de patentes tienen mucho trabajo atrasado, lo que ocasiona años

¹⁷ Protecting Your Invention Abroad, nota 11 *supra*.

¹⁸ No obstante, la legislación nacional de los estados contratantes debe observar ciertos estándares en materia de patentes, principalmente aquellos establecidos en la parte II de los ADPIC, capítulo 5.

¹⁹ Erstling, nota 7 *supra*, 1599.

²⁰ PCT, art. 16

de demoras. Esto significa que, en algunos casos, las patentes se otorgan hasta 10 años después del depósito de la solicitud, lo cual representa un problema sustancial ya que las demoras afectan la cantidad de años que el titular de la patente disfrutará de sus derechos de monopolio.²¹ En consecuencia, la búsqueda internacional y la opinión escrita de las oficinas PCT -las ISA- pueden representar una opción útil para intentar disminuir la demora en la concesión de patentes. Si las oficinas nacionales de patentes se apoyaran más en los exámenes de las ISA, los procesos serían más ágiles y podrían comenzar a otorgar patentes (o rechazarlas) en plazos más cortos.

Una ventaja principal de la búsqueda internacional es que la ISA encuentra "arte previo secreto". El arte previo secreto es una solicitud depositada antes que la solicitud del solicitante, pero publicada luego de la fecha de depósito de este. Por lo tanto, el solicitante no tiene conocimiento acerca de dicho arte previo al momento de depositar su solicitud. No obstante, las ISA encuentran este arte previo secreto y se lo informan al solicitante a los efectos de que este evite depositar solicitudes adicionales. Esto constituye otra nueva característica del PCT.²²

C. Publicación internacional

OMPI publica la solicitud internacional poco tiempo después de los 18 meses desde la fecha de prioridad.²³ La solicitud se publica conjuntamente con el informe de búsqueda internacional. Por lo tanto, esta publicación permite a terceros evaluar la novedad y la actividad inventiva de las solicitudes y les da la oportunidad de oponerse a dichas solicitudes en caso de considerar que la novedad o actividad inventiva de las mismas está afectada por cualquiera de los documentos divulgados en el informe de búsqueda internacional. Esta publicación internacional notifica a los terceros no solo acerca de la existencia de la solicitud sino también acerca de la existencia de documentos que pueden afectar la novedad de la misma. Como resultado, los terceros se encuentran en una mejor posición con respecto a la patentabilidad de la invención reivindicada.

²¹ El plazo de protección de la patente se cuenta desde la fecha de depósito y no desde la concesión de la patente. ADPIC, art. 33.

²² Erstling, nota 7 *supra*, 1694.

²³ PCT, art. 21.

Sin embargo, el solicitante siempre puede detener la publicación.²⁴ Por ello, cuando el solicitante recibe un informe de búsqueda desfavorable puede detener la publicación para que la información permanezca confidencial. En caso de que el solicitante perciba que su invención no será patentable, al menos puede intentar proteger esa información mediante cualquier otra forma, como un secreto comercial. Esto se puede realizar conforme al PCT.

Con respecto al arte previo, la publicación internacional también tiene el efecto de una solicitud nacional. Esto significa que, cuando se publica una solicitud internacional, esa información conformará el arte previo en los estados contratantes y, por lo tanto, estas solicitudes afectarán la novedad de toda solicitud de patente en cualquier país contratante con relación a dicho arte previo. No obstante, existen algunas excepciones a esta regla. Principalmente, algunos estados contratantes exigen que las publicaciones se realicen en el idioma oficial del país para que la misma tenga el efecto de arte previo en ese país.²⁵

Dado que la publicación internacional notifica al mundo acerca de la existencia de la solicitud, constituye un excelente medio para publicitar la invención, así como para buscar licenciarios e incluso posibles compradores de la solicitud de patente.²⁶

D. Examen preliminar internacional

Esta es la última etapa de la fase internacional, una segunda evaluación de la patentabilidad de la invención. Este examen no es obligatorio sino opcional para los solicitantes. En esta etapa, el solicitante puede presentar correcciones a su solicitud, junto con argumentos para superar documentos identificados por la ISA en su opinión escrita. Adicionalmente, el solicitante tiene derecho a una entrevista con el examinador. Por consiguiente, esta es una buena oportunidad para superar la opinión escrita desfavorable de la ISA. Asimismo, aquellos solicitantes que recibieron una opinión escrita favorable pueden utilizar esta etapa para obtener una base más fuerte para procurar el otorgamiento de la patente

²⁴ Erstling, nota 7 *supra*, 1694.

²⁵ Erstling, nota 7 *supra*, 1594.

²⁶ Protecting Your Invention Abroad, nota 11 *supra*.

ante las oficinas nacionales de los países contratantes.²⁷

Las oficinas nacionales o regionales de patentes deberían tener en cuenta este examen preliminar internacional. Sin embargo, las decisiones de las ISA no son vinculantes para los estados contratantes. Como se expresó anteriormente, los derechos de propiedad intelectual aún tienen un alcance territorial y el PCT no hace nada para invalidar este aspecto.

E. Fase nacional

Debido a que el PCT no es un sistema de concesión de patentes, para obtener una patente, cada solicitante debe ingresar a la fase nacional. En esta fase, las autoridades nacionales decidirán si otorgar una patente o no.

Tras el comienzo de la fase nacional, las solicitudes de patente se evalúan conforme a la legislación nacional, la cual rige dichas solicitudes. No obstante, las oficinas nacionales de patentes siempre pueden solicitar pruebas e información a las autoridades del PCT para facilitar la determinación de fondo de la patentabilidad.²⁸

Luego de la fase internacional (donde el solicitante ya cuenta con un informe de búsqueda y una opinión escrita y, si corresponde, el examen preliminar internacional), dicho solicitante se encuentra en una posición favorable para evaluar si continuar con la fase nacional o no, así como para decidir en qué países hacerlo.

En la mayoría de los estados contratantes, la fase nacional debe comenzar antes de cumplidos los 30 meses a partir del primer depósito -o fecha de prioridad-, sea éste un depósito nacional, regional o un depósito internacional PCT²⁹. Una vez cumplido este plazo, en la mayoría de los casos, la información divulgada en la publicación internacional se vuelve de dominio público en aquellos países donde no se haya iniciado la fase nacional.

²⁷ Protecting Your Invention Abroad, nota 11 *supra*.

²⁸ Erstling, nota 7 *supra*, 1598.

²⁹ PCT art. 2 xi) y 22

III. Uso conjunto del PCT y el Convenio de París

El PCT y el Convenio de París no son sistemas opuestos sino que, por el contrario, se pueden utilizar de forma conjunta y los solicitantes se pueden beneficiar de ambos. Generalmente, los solicitantes depositan primero una solicitud nacional o regional y, en el plazo de 12 meses desde tal fecha (fecha de prioridad) depositan una solicitud internacional PCT. En otras palabras, un solicitante puede depositar una solicitud internacional reivindicando la fecha de prioridad de la solicitud nacional previa, siempre que la solicitud internacional se haya depositado antes de cumplidos los 12 meses desde la solicitud nacional.³⁰

A los efectos de beneficiarse de los sistemas del Convenio de París y del PCT, el solicitante debe tener la nacionalidad o la residencia de un país contratante del Convenio de París y del PCT.

IV. Opiniones relevantes acerca del PCT

A. Opinión de Procter & Gamble acerca del PCT

Procter & Gamble invirtió 2.100 millones de dólares en el ejercicio fiscal correspondiente a 2007-2008, cuenta con 9.000 científicos y 25 centros de investigación y desarrollo en 12 países. Asimismo, cuenta con 45.000 patentes activas.³¹ Por lo tanto, la opinión de Procter & Gamble acerca del PCT puede ilustrar el pensamiento de las grandes compañías que solicitan patentes en varios países del mundo.

Procter & Gamble expresó que se beneficia del PCT de la siguiente forma: "Mediante el uso del PCT, P&G gana suficiente tiempo como para reunir información ANTES de tomar las costosas decisiones finales acerca de dónde procurar la protección de una patente, se reserva opciones para ingresar a la fase nacional en todos los estados del PCT por un período adicional de 18 meses según el PCT, recibe información valiosa sobre los criterios de patentabilidad y permite determinar la factibilidad de éxito de

³⁰ PCT, art. 8.

³¹ *Id.*, 5.

solicitudes en distintos países.³²

B. Opinión de 3M acerca del PCT

3M fue la 18ª compañía que realizó más depósitos PCT a nivel mundial en 2008.³³ Por lo tanto, junto con la opinión de Procter & Gamble, la opinión de 3M también representa el pensamiento que tienen las principales compañías que depositan patentes en todo el mundo sobre el PCT.

Los directivos de 3M, asimismo, respaldan el sistema:

“Lo consideramos rentable... Prácticamente cada vez que el presupuesto se vuelve escaso alguien sugiere abandonar el PCT en algunos de los casos y comenzar a utilizar la vía directa, ya que calculamos que eso ahorrará cierto dinero para la familia de patentes. Sin embargo, creo que la perspectiva consensual es que, cuando se toman en cuenta la eficacia y la administración, lo que se menciona a menudo es una suerte de beneficio oculto en la demora en la toma de decisiones al utilizar el PCT; se pueden abandonar casos antes de la fase nacional en los que, de otra forma, se habría gastado dinero. Si se tuviera que tomar la decisión desde el inicio, tal vez se realizarían depósitos en muchos países en los que, al tener una demora de treinta meses, luego se decide no continuar... Por lo tanto, consideramos que es rentable”.³⁴

“Lo que me gusta del PCT... es que, en muchos países, no todos, el haber depositado una solicitud PCT que designa a todos los países contratantes crea automáticamente un arte previo para la solicitud. Algunas veces para producir este efecto hay que iniciar la fase nacional, pero igualmente esto representa un gran beneficio desde la perspectiva legal y considero que es una razón considerablemente decisiva para utilizar el PCT”.³⁵

³² Timothy B. Guffey (Gerente de Procter & Gamble), *“How PCT Has Been a Success for a US Multinational”* [“Cómo el PCT ha sido un éxito para una multinacional estadounidense”], Procter & Gamble, 19, disponible en <http://www.wipo.int>.

³³ Estadísticas de la OMPI, disponibles en <http://www.wipo.int>.

³⁴ Ted Ringsred (Abogado principal de patentes adjunto de 3M), 32 William Mitchell L. Rev. 1590 (2005-2006).

³⁵ *Id.*

Más allá de esta valiosa opinión, resulta importante en este momento mencionar que, conforme a la Ley de Patentes de los Estados Unidos, artículo 102 (e), no se le otorga efecto de arte previa a una solicitud PCT si dicha solicitud PCT no se publica en idioma inglés.

V. El PCT y los sistemas regionales de patentes

El PCT, como se expresó con anterioridad, es meramente un proceso de depósito y no crea ningún derecho internacional de patente. Por lo tanto, el PCT se puede combinar con otros sistemas de patente importantes, los cuales pueden ser sistemas nacionales o regionales de patente. En consecuencia, los solicitantes que desean obtener protección tanto en países parte del PCT como en cualquiera de los sistemas regionales de patente se pueden beneficiar del uso conjunto del PCT y dichos sistemas regionales de patente.³⁶

Adicionalmente, no solo el PCT es compatible con los sistemas regionales de patente sino que también hay ventajas en el uso del PCT y cualquiera de los sistemas regionales de patente. Independientemente del país en que el solicitante realice el depósito, este se puede beneficiar de las denominadas "vía ARIPO-PCT", "vía eurasiática-PCT", "vía euro-PCT" y "vía OAPI-PCT".³⁷

Cualquier solicitante que deposite una solicitud PCT y desee obtener protección de una patente regional en cualquiera de los países contratantes conseguirá un depósito simultáneo ante las oficinas regionales pertinentes a los efectos de obtener una patente regional. Esto significa que los solicitantes pueden esperar hasta que se conozca el final de los procesos del PCT (específicamente, luego de que el solicitante conozca los resultados del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita) para decidir si comenzar la fase regional o no.³⁸

Si el solicitante opta por depositar una patente regional con base en su

³⁶ Graeme B. Dinwodie, *International Intellectual Property Law and Policy*, 819 (2ª ed. 2008).

³⁷ *Id.*

³⁸ GUÍA DEL SOLICITANTE PCT, capítulo V, disponible en <http://wipo.int>.

primera solicitud (nacional), antes del final del año de prioridad (plazo de prioridad de un año según el Convenio de París) tendrá que cumplir con todos los requisitos de los tratados regionales, tales como el pago de tasas, la realización de traducciones, el nombramiento de agentes locales y demás. Por el contrario, si decide depositar una solicitud regional de patente a través del PCT, deberá cumplir con todos estos requisitos luego de un período de 30 meses desde la fecha de prioridad.³⁹

A. Convenio sobre la patente europea⁴⁰

Luego de que la oficina europea (OEP) decide otorgar una patente, lo que sigue para obtener protección en los países europeos designados tiene que ver con procesos formales y nada más. El solicitante no tiene el deber de ir a cada una de las oficinas nacionales y solicitar una búsqueda o un examen adicionales. Una vez que la OEP decidió otorgar una patente, esa patente debe ser "convalidada" en cada uno de los países designados. Esto incluye la obligación de abonar tasas de designación independientes en cada uno de dichos países, más el costo de aranceles por traducciones, si correspondiere.⁴¹

No existe tal "convalidación" conforme al PCT. En lugar de esto, el solicitante debe comenzar nuevos procesos de patente. Sin embargo, estos procesos son más rápidos y más fáciles, ya que el solicitante ingresa a tales procesos con una búsqueda internacional y un examen escrito.

Existen ciertas incompatibilidades entre las solicitudes PCT y las solicitudes nacionales europeas. En algunos países europeos no se puede ingresar a la fase nacional en base a una solicitud PCT. En estos casos, por medio de una solicitud internacional PCT, la única forma en la que se puede obtener protección en estos países es mediante el depósito de la fase regional, seguido de la de convalidación nacional en aquellos países donde se quiera tener protección. Francia es un ejemplo de dicha situación.⁴²

¿Cómo decidir si ir a la fase nacional o a la fase regional (es decir,

³⁹ *Id.*

⁴⁰ Convenio sobre la patente europea de 1973, disponible en <http://www.epo.org>.

⁴¹ Conferencia sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 32 WILLIAM MITCHELL L. Rev. 1704 (2005-2006).

⁴² *Id.*, 1705.

europea)? El problema principal con respecto a este asunto es determinar en cuántos países desea protección el solicitante. Una solicitud regional es, sin lugar a dudas, más costosa que cualquier solicitud nacional. Pero si el solicitante pretende obtener protección en más de tres países europeos, los expertos recomiendan el depósito de solicitudes regionales, ya que esto es más económico. Adicionalmente, la fase regional europea es muy recomendable cuando el solicitante desea depositar una solicitud masiva en toda Europa, debido a que el abono por parte del solicitante de siete tasas de designación se considera suficiente para cubrir todos los estados europeos.⁴³

Otro asunto que se debe tener en cuenta al considerar si iniciar una fase nacional o regional es cuán rápido se necesita la protección de esa invención. En general, las solicitudes nacionales son más rápidas que el sistema europeo.⁴⁴

Una cuestión adicional es que la fase nacional es más costosa de iniciar que la patente europea. En el sistema europeo, los costos elevados, principalmente los costos de traducción y agentes locales, se dejan para el final, cuando ya se sabe si se otorgó o no la patente y, de no concederse la misma, los solicitantes no incurren en estos costos.⁴⁵

Otra desventaja de iniciar la fase nacional (en lugar de la fase regional) es tener que enfrentar diferentes objeciones al patentamiento. Si se inician tres solicitudes de fase nacional se tendrán tres examinadores diferentes y, por lo tanto, habrá que superar tres objeciones diferentes al patentamiento. Esto significa más trabajo y dinero.⁴⁶

VI. Vista del PCT

Todos concuerdan en que el PCT ha representado un éxito sorprendente y que se ha convertido en un sinónimo del sistema internacional de patentes. Para el año 2004, el PCT había alcanzado un millón de solicitudes de todas partes del mundo. Desde su comienzo, ha crecido todos los años, sin

⁴³ *Id.*, 1706.

⁴⁴ *Id.*, 1705.

⁴⁵ *Id.*, 1705-1706.

⁴⁶ *Id.*, 1706.

excepciones. Cuenta con 142 estados parte, un número que se espera que aumente en los próximos años.⁴⁷ No obstante, existen algunos países que no son miembros del PCT y que la OMPI considera que lo deberían ser en cuanto a su nivel de desarrollo económico, su nivel industrial y su nivel de actividad en materia de patentes. Ejemplo de estos países es la Argentina.⁴⁸

A. Quince países principales de origen

De acuerdo con las estadísticas de la OMPI, los siguientes son los quince países principales donde los solicitantes depositaron la mayoría de las solicitudes internacionales PCT en 2008: Estados Unidos (32,7%), Japón (17,6%), Alemania (11,3%), República de Corea (4,85), Francia (4,2%), China (3,7%), Reino Unido (3,4%), Reino de los Países Bajos (2,7%), Suecia (2,5%), Suiza (2,3%), Canadá (1,8%), Italia (1,8%), Finlandia (1,3%), Australia (1,2%) e Israel (1,2%). Todos los otros países conforman un 7,5% de las solicitudes internacionales PCT. El país de origen se considera el país de residencia del solicitante nombrado en primer término. Como se puede observar, solamente hay dos países en vías de desarrollo dentro de los quince países principales de los solicitantes PCT (República de Corea y China).⁴⁹

B. Quince países principales en vías de desarrollo

De acuerdo con las estadísticas de la OMPI, los siguientes son los quince países principales en vías de desarrollo que presentaron más solicitudes internacionales PCT en 2008: República de Corea (7.908), China (6.089), India (753), Singapur (568), Brasil (444), Sudáfrica (376), Turquía (361), México (207), Malasia (174), República Checa (152), Ucrania (96), Egipto (46), Colombia (39), Estonia (34), Bulgaria (28), Argentina (23), Chile (23), Tailandia (17), Filipinas (12) y Marruecos (12).⁵⁰ Como se puede observar, en esta lista se

⁴⁷ *Id.*, 1606-1607.

⁴⁸ *Id.*, 1607.

⁴⁹ El sistema internacional de patentes, reseña anual, 2008, disponible en <http://www.wipo.int>.

⁵⁰ *Id.*, 13.

encuentran países que no son miembros del PCT, como Argentina y Marruecos. Los solicitantes de países que no son miembros del PCT pueden depositar igualmente solicitudes internacionales con la finalidad de obtener protección en países miembros del tratado. En tales casos, los solicitantes de países que no son miembros pueden comenzar fases nacionales en los países miembros del PCT, pero no pueden iniciar fases nacionales en sus países, ya que éstos no son parte del PCT. Para obtener protección en dichos países, deben depositar una solicitud nacional independiente.⁵¹

C. Los países en vías de desarrollo como miembros del PCT

El número de miembros del PCT está dominado por países en vías de desarrollo, países que tienen la designación de menos desarrollados y los países del antiguo grupo socialista de Europa del este y Asia. Estos países conforman el 79% de los miembros, mientras que los países industrializados conforman el 21% de los miembros del PCT. El grupo que conforma el 79% de los miembros del PCT solamente depositó el 7% de las 2005 solicitudes. El resto de las solicitudes fueron depositadas por el pequeño grupo de países industrializados.⁵² Adicionalmente, la mitad de los países miembros no tienen actividad alguna en materia de patentes, pero igualmente son miembros del PCT.⁵³

El número de solicitudes internacionales PCT depositadas por solicitantes de países en vías de desarrollo y menos desarrollados es muy bajo en comparación con los ingresos en la fase nacional PCT en sus oficinas de patente.⁵⁴ Por lo tanto, los países que más se benefician del PCT son los países industrializados. Los países desarrollados reciben más solicitudes de patente (en forma de fases nacionales PCT) que antes, debido a la practicidad del sistema del PCT. Por lo tanto, la información que de otra forma sería de dominio público se encuentra protegida y no puede ser utilizada en esas jurisdicciones -países en vías de desarrollo y menos desarrollados-.

Como se expresó anteriormente, antes de la entrada en vigencia del

⁵¹ PCT, art. 9.2.

⁵² Conferencia sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, nota 41 *supra*, 1613-1614.

⁵³ *Id.*, 1607.

⁵⁴ El sistema internacional de patentes, reseña anual, nota 49 *supra*.

PCT, era más difícil y más costoso para los solicitantes depositar diferentes solicitudes de patente. Por consiguiente, los solicitantes solían limitar sus solicitudes de patente principalmente a los países desarrollados en los que existe un mercado rentable y, de esta manera, dejaban estas invenciones libres en los países en vías de desarrollo. Desde el PCT, debido a la facilidad del proceso de solicitud internacional de patente, los solicitantes se sienten estimulados a realizar depósitos también en países en vías de desarrollo, ya que el proceso establecido por el PCT hace que esto sea más fácil y seguro. Los solicitantes solamente tienen que designar los países donde desean obtener protección y luego cuentan con un período más prolongado para solicitar efectivamente una patente, con el beneficio de mantener la fecha de prioridad durante 30 meses desde la primera solicitud (esto, si es que se utiliza al PCT junto con el convenio de París).

Asimismo, los países en vías de desarrollo y sus compañías no cuentan con tanto dinero para invertir en investigación y desarrollo como los países industrializados. Por este motivo, la cantidad de patentes que producen los países en vías de desarrollo es menor que la cantidad de patentes que generan los países industrializados. Como resultado de esto, los países en vías de desarrollo no se pueden beneficiar del PCT de la misma forma que los países industrializados, ya que no cuentan con la misma cantidad de patentes que los países industrializados.

Por consiguiente, existe un gran desafío de la OMPI para asegurar que esta brecha entre los países más activos del PCT (países industrializados) y los miembros del PCT que no tienen un papel principal conforme a dicho tratado no siga creciendo, ya que esto no solo puede dañar el proceso del PCT sino que también desestimularía la adhesión de países en vías de desarrollo al PCT. La medida principal que debe tomar la OMPI para prevenir esto es promover la actividad de propiedad intelectual en los miembros del PCT que no tienen un papel destacado para que estos comiencen a generar actividad en materia de patentes y, de esta forma, comiencen a tener un papel destacado en el PCT.⁵⁵

⁵⁵ Conferencia sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, nota 41 *supra*, 1613-1614.

D. ¿Por qué países que no tienen actividad en materia de patentes son miembros del PCT?

Esto puede deberse al hecho de que los Estados Unidos y la Unión Europea, al negociar acuerdos de libre comercio con otros países, normalmente incluyen la ratificación de diversos tratados en materia de propiedad intelectual y el PCT siempre es uno de estos tratados. Por lo tanto, los promotores principales del PCT son los Estados Unidos y la Unión Europea, en lugar de la OMPI.⁵⁶

E. El PCT se proyecta hacia el este

Como se expresó previamente, los depósitos PCT están dominados por los países industrializados. Los países del Convenio sobre la patente europea son los que realizan más depósitos PCT, seguidos por los Estados Unidos que había dominado los depósitos PCT desde el inicio. No obstante, los aumentos de los depósitos PCT en los Estados Unidos y Europa son relativamente pequeños en comparación con los países orientales (Asia). Esto significa que el PCT definitivamente se proyecta hacia el este, principalmente hacia Japón, la República de Corea y China.⁵⁷ En 2008, las solicitudes internacionales PCT de la República de Corea crecieron en un 12%, las de China en un 11,9% y las de Suecia en un 12,5%. Dichos incrementos se produjeron en el período 2007-2008. Estos tres son los países que mostraron el mayor crecimiento en los depósitos internacionales PCT en 2008.⁵⁸

Por primera vez, una compañía china, Huawei Technologies Co. Ltd, compañía internacional de telecomunicaciones, fue la que realizó más depósitos internacionales PCT, seguidos de una compañía japonesa, Panasonic Corporation.⁵⁹

F. Usuario típico del PCT

De manera interesante, las compañías que depositan 100 o más solicitudes PCT conforman solamente el 20% de los depósitos PCT. Esto

⁵⁶ *Id.*, 1607.

⁵⁷ *Id.*, 1608.

⁵⁸ El sistema internacional de patentes, reseña anual, nota 49 *supra*.

⁵⁹ *Id.*

significa que el usuario típico del PCT es una pequeña compañía que solamente deposita unas pocas solicitudes al año. A modo de ejemplo, los Estados Unidos, que realiza la mayor cantidad de depósitos PCT, no cuenta con ninguna compañía entre las 5 que realizan más depósitos. La mayoría de las solicitudes estadounidenses provienen de pequeñas compañías y en cantidades pequeñas.⁶⁰

G. Áreas tecnológicas

La mayor cantidad de solicitudes internacionales PCT corresponden al área de la tecnología médica (12%), la tecnología informática (8,5%) y los sectores farmacéuticos (7,9%).⁶¹

Las áreas de crecimiento más rápido son los métodos de tecnología informática para la gestión y las microestructuras y la nanotecnología. Sin embargo, la cantidad de solicitudes para esta tecnología sigue siendo baja.⁶²

VII. El PCT en comparación con el Protocolo de Madrid

El PCT tiene su tratado hermano en el campo de las marcas, el Protocolo de Madrid (sistema de Madrid).⁶³ Este tratado también es administrado por la OMPI y ambos tratados tienen como meta la promoción de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial. Los estados contratantes del Protocolo de Madrid son menos en número en comparación con el PCT. Dicho Protocolo cuenta con 72 países miembros, mientras que el PCT cuenta con 142 miembros. De todas formas, el Protocolo de Madrid es un fuerte tratado mundial y es relevante mencionar y estudiar las diferencias y las similitudes que éste tiene con el PCT.

El Protocolo de Madrid⁶⁴ permite a los titulares de marcas de países

⁶⁰ Conferencia sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, nota 41 *supra*, 1609.

⁶¹ El sistema internacional de patentes, reseña anual, nota 49 *supra*.

⁶² *Id.*

⁶³ Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, 1989, disponible en <http://www.wipo.org>

⁶⁴ El Protocolo de Madrid se realizó para facilitar el otorgamiento de marcas en diferentes países.

miembros obtener derechos de marca en otros países miembros mediante el depósito de una única solicitud internacional de marca ante su oficina nacional. Esta solicitud internacional luego se envía por vía electrónica a la OMPI, que emite una solicitud internacional de marca, publica la marca en la gaceta de marcas internacionales y envía electrónicamente la solicitud a los países designados. Finalmente, los estados designados examinan y otorgan dichas solicitudes internacionales conforme a su legislación nacional.⁶⁵

Si bien ambos tratados persiguen un mismo fin, facilitar el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, hay algunas diferencias entre ellos que es importante señalar.

Según el Protocolo de Madrid, la solicitud internacional (marca) se debe depositar en base a una solicitud nacional (solicitud básica) o en base a un registro nacional (registro básico). Esto significa que los solicitantes no pueden depositar una solicitud internacional sin primero adquirir ciertos derechos en cualquiera de los países de origen miembros. Por lo tanto, los solicitantes deben llevar a cabo cierta actividad nacional antes de utilizar el sistema internacional de marcas. De forma opuesta al Protocolo de Madrid, de acuerdo con el PCT, los solicitantes pueden depositar directamente una solicitud internacional de patente sin haber solicitado primero ninguna solicitud nacional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las solicitudes internacionales de patente se depositan con base en un depósito nacional de patente reivindicando la prioridad de aquella solicitud, aunque éste no es un requisito obligatorio.

El Protocolo de Madrid establece que si una oficina nacional de marcas desea rechazar una solicitud internacional, esta debe hacerlo de forma expresa dentro de los 18 meses desde la fecha en que se envió la notificación de la extensión a esa oficina nacional.⁶⁶ Por lo tanto, a menos que un país actúe dentro de los 18 meses para rechazar la protección, la marca se considera protegida. Como se expresó anteriormente, las solicitudes PCT funcionan de forma muy diversa. De acuerdo con el PCT, las autoridades nacionales deben examinar cada solicitud de fase nacional y luego deben emitir una respuesta, la cual puede ser el otorgamiento o la

⁶⁵ Dinwoodie, nota 4 *supra*, 847.

⁶⁶ Protocolo de Madrid, art. 5.

negación de la solicitud de patente. De forma opuesta al Protocolo de Madrid, según el PCT, el no pronunciamiento de las oficinas nacionales no se consideraría como un otorgamiento de la solicitud.

El Protocolo de Madrid tiene un mecanismo denominado Ataque Central, el cual establece que si el "registro básico" o la "solicitud básica" es atacada exitosamente durante los primeros cinco años del formulario de registro internacional, también caerán todas las extensiones de protección en los países designados. No obstante, este tratado establece, en caso de un ataque central exitoso, una opción de transformar toda extensión de protección en solicitudes nacionales y conservar la fecha de depósito real del registro internacional. En cambio, en el PCT no hay nada que se parezca al "Ataque Central" del Protocolo de Madrid.⁶⁷ De acuerdo con el PCT, todo otorgamiento nacional luego de la solicitud internacional es independiente de la solicitud internacional y de todo depósito nacional realizado en cualquier otro país miembro. Una patente otorgada en la fase nacional nunca podrá verse afectada por un ataque exitoso de la misma patente en cualquier otro país. Esto constituye otra diferencia importante entre ambos acuerdos.

De manera similar al PCT, según el Protocolo de Madrid, los derechos sustantivos (marcas) surgen solamente del otorgamiento de extensiones de las oficinas nacionales de marcas y no del registro internacional como tal.⁶⁸ Los solicitantes no obtendrán ningún derecho sustantivo con el depósito de una solicitud internacional de patente ni con el depósito de una solicitud internacional de marca. Tales derechos se adquirirán solamente luego de que las autoridades nacionales otorguen los mismos, país por país. Aquí es importante recordar que el silencio por el lapso de 18 meses en cuanto a una solicitud internacional de marca, por parte de la oficina nacional, significará la concesión de la misma.

Tanto en el PCT como con en el Protocolo de Madrid, los países miembros utilizarán su legislación nacional sustantiva para decidir si otorgar o no una solicitud de patente o de marca.

⁶⁷ Protocolo de Madrid, art. 6.

⁶⁸ Dinwoodie, nota 4 *supra*, 853.

VIII. Estados Unidos y su uso del PCT y del Protocolo de Madrid

Si bien Estados Unidos es el país que realiza más depósitos PCT, no es el líder en dicha área en lo que respecta al sistema de Madrid. En 2008, Estados Unidos se encontraba tercero en el sistema de Madrid, con 3.863 solicitudes internacionales de marca. El país que realizó más depósitos según el sistema de Madrid, en 2008, fue Alemania, con 6.214 depósitos, seguido de Francia, con 4.218 depósitos.⁶⁹

¿Por qué Estados Unidos no es el país con más depósitos en el sistema de Madrid? Esto se puede deber a una diferencia importante entre la legislación interna de dicho país y la legislación de otros países. Conforme a la legislación interna de los Estados Unidos, la especificación de productos y servicios que aparecen en la solicitud interna en la que se basa la solicitud internacional se realiza de manera concreta para describir los bienes y servicios donde el solicitante utilizó la marca o tiene la intención de usar la misma de buena fe.⁷⁰ Debido a que la solicitud internacional debe contener las mismas especificaciones que la solicitud o el registro básico, las solicitudes internacionales basadas en solicitudes americanas, sufren las mismas limitaciones y restricciones que éstas últimas. Por consiguiente, sería preferible para los solicitantes estadounidenses depositar solicitudes para sus marcas directamente en otros países miembros, para poder redactar su solicitud internacional de una forma más amplia y, de esa forma, colocar su protección de marca en el mismo nivel que sus competidores en cada país.⁷¹

No obstante, los solicitantes estadounidenses pueden depositar solicitudes internacionales de marca con base en las solicitudes o registros que tienen en otros países miembros del sistema de Madrid.

IX. Conclusión

⁶⁹ Nuevo récord de registros internacionales de marcas en 2008 y tendencia a la baja a finales de año (marzo de 2009), disponible en <http://www.wipo.int>

⁷⁰ Los países con sistema de Derecho romano-germánico, en general, no cuentan con este requisito (el requisito de "uso") y, por lo tanto, se puede obtener una mayor protección de la marca.

⁷¹ Dinwoodie, nota 4 *supra*, 851-852.

El PCT aborda y armoniza muchas diferencias culturales, lingüísticas y procesales del Derecho de patentes entre sus miembros. Lo hace, entre otras cosas, al descentralizar el sistema PCT. Esto queda comprobado en la existencia de más de 100 oficinas nacionales y regionales que llevan a cabo funciones del PCT. Sin embargo, el PCT no ha armonizado las legislaciones sustantivas de sus miembros. Puede que el éxito del PCT se deba a que no interfiere con el principio bien establecido de que los derechos de propiedad intelectual tienen un alcance territorial. Por lo tanto, los países no ven en este tratado ninguna amenaza a su soberanía, lo que explica el gran número de miembros del PCT.

De todas formas, existe una gran dificultad con respecto a la amplia brecha entre los países con más protagonismo en el PCT (países industrializados) y los miembros que no tienen un papel tan relevante en dicho tratado (países en vías de desarrollo o menos desarrollados), ya que estos últimos no obtienen tantos beneficios del tratado como los primeros. Como resultado, los países en vías de desarrollo están recibiendo más solicitudes de patente que antes del PCT y esto significa que no pueden utilizar la información que, de otra forma, sería parte del dominio público.

Sin perjuicio de lo recién mencionado, inventores (o personas que hayan adquirido de alguna manera derechos sobre una invención) de cualquier país (sea desarrollado o subdesarrollado) que tengan intenciones de proteger sus invenciones en varios países del mundo se verán fuertemente favorecidos si el país del cual es nacional o residente es miembro de este tratado. Esto le permitirá presentar solicitudes internacionales PCT y gozará entonces de todas las ventajas ya mencionadas en el presente trabajo.