



PCT

CÓMO PROTEGER SUS INVENCIONES EN OTROS PAÍSES: PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1) ¿Cómo se puede proteger una invención en varios países?	3
2) ¿Qué es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes?	3
PRESENTACIÓN	4
3) ¿Cuál es el efecto de una solicitud internacional de patente?	4
4) ¿Quién tiene derecho a presentar una solicitud internacional de patente en virtud del PCT?	5
5) ¿Dónde se puede presentar una solicitud internacional de patente?	5
6) ¿Se pueden presentar electrónicamente las solicitudes PCT?	5
7) ¿Cuáles son los costos relacionados con la presentación y tramitación de una solicitud internacional en virtud del PCT?	6
8) ¿Existen reducciones en las tasas en virtud del PCT?	6
9) ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento del PCT?	7
10) ¿Cabe reivindicar la prioridad de una solicitud de patente anterior?	7
11) ¿En qué idiomas puede presentarse una solicitud internacional de patente?	8
BÚSQUEDA INTERNACIONAL	8
12) ¿Quién llevará a cabo la búsqueda internacional de las solicitudes PCT?	8
13) ¿En qué consiste la búsqueda internacional del PCT?	9
14) ¿Qué es un informe de búsqueda internacional?	9
15) ¿Qué valor tiene el informe de búsqueda internacional?	10
16) ¿En qué consiste el dictamen escrito de la Administración encargada de la búsqueda internacional?	10

PUBLICACIÓN INTERNACIONAL	11
17) ¿En qué consiste la publicación internacional en el marco del PCT?	11
EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL	12
18) ¿En qué consiste el examen preliminar internacional?	12
19) ¿Qué valor tiene el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II)?	12
OTRAS CUESTIONES GENERALES RELATIVAS A LA FASE INTERNACIONAL	13
20) ¿Cuál es la función de la OMPI en el PCT?	13
21) ¿Quiénes son los usuarios del PCT?	13
22) ¿Tienen terceros acceso a los documentos contenidos en el expediente de la solicitud internacional de patente? En caso afirmativo, ¿cuándo?	14
FASE NACIONAL	14
23) ¿Cómo se produce la entrada en la fase nacional?	14
24) ¿Qué sucede con la solicitud en la fase nacional?	15
VENTAJAS	15
25) ¿Cuáles son las ventajas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes?	15
INFORMACIÓN ADICIONAL	16
26) ¿Dónde se puede obtener más información acerca del PCT?	16

INTRODUCCIÓN

A continuación figura una recopilación de preguntas frecuentes acerca del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y sus respuestas correspondientes. Para obtener más información y varios puntos de contacto, véase la pregunta 26.

1) ¿Cómo se puede proteger una invención en varios países?

Existen varias opciones. Por ejemplo:

- a) se pueden presentar solicitudes de patente al mismo tiempo en todos los países en los que desee proteger la invención (en algunos países, es posible solicitar patentes regionales);
- b) se pueden presentar una solicitud de patente en un país parte en el Convenio de París (uno de los Estados miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), y posteriormente otras solicitudes de patente en otros países parte en el Convenio de París dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud, gozando en todos esos países del beneficio de la fecha de presentación de la primera solicitud;
- c) se puede presentar una solicitud en virtud del PCT, que es un medio más simple, fácil y económico que las opciones a) ó b).

2) ¿Qué es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes?

El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito por más de 125 países parte en el Convenio de París. El PCT permite solicitar simultáneamente y en un gran número de países la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud "internacional" de patente sin necesidad de presentar varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de patentes sigue siendo competencia de las Oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la "fase nacional".

En resumen, en líneas generales el procedimiento del PCT comprende las etapas siguientes:

Presentación: el solicitante presenta una solicitud internacional, en cumplimiento con los requisitos de forma del PCT, en un idioma, y paga un único conjunto de tasas.

Búsqueda internacional: una “Administración encargada de la búsqueda internacional” (una de las principales Oficinas de patentes del mundo) identifica los documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad de la invención y establece un dictamen sobre su posible patentabilidad.

Publicación internacional: el contenido de la solicitud internacional se divulga a todo el mundo inmediatamente después de que expire el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación más antigua.

Examen preliminar internacional: una “Administración encargada del examen preliminar internacional” (una de las principales Oficinas de patentes del mundo) realiza a petición del solicitante un nuevo examen de patentabilidad, normalmente sobre una versión modificada de la solicitud.

Fase nacional: una vez finalizado el procedimiento del PCT, el solicitante pasa a solicitar directamente la concesión de la patente a las Oficinas nacionales (o regionales) de patentes de los países en los que desee obtenerla.

A continuación se examinan más detalladamente las etapas del procedimiento del PCT.

PRESENTACIÓN

3) ¿Cuál es el efecto de una solicitud internacional de patente?

Por lo general, la solicitud internacional de patente, siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos para la obtención de una fecha de presentación internacional (véase el Artículo 11 del PCT), tiene el efecto de una solicitud nacional de patente (y determinadas solicitudes regionales de patente) en todos los Estados Contratantes del PCT.¹ La solicitud internacional de patente debe elaborarse de conformidad con determinados requisitos formales establecidos en el Tratado y el Reglamento, que han pasado a ser las normas internacionales vigentes en todos los Estados Contratantes del PCT. Si el solicitante cumple con esos requisitos, no serán necesarias las adaptaciones posteriores para modificar los requisitos nacionales o regionales de forma (así como tampoco el pago de los gastos conexos).

1. La lista de dichos Estados figura en el sitio Web de la OMPI en: www.wipo.int/treaties/en/documents/word/m-pct.doc.

4) ¿Quién tiene derecho a presentar una solicitud internacional de patente en virtud del PCT?

Los nacionales o residentes de uno de los Estados Contratantes del PCT tienen derecho a presentar solicitudes internacionales de patente. Si se designan varios solicitantes en la solicitud internacional, únicamente uno de ellos tiene que cumplir con este requisito.

5) ¿Dónde se puede presentar una solicitud internacional de patente?

Se puede presentar una solicitud internacional de patente, en la mayoría de los casos, en la correspondiente Oficina nacional de patentes, o directamente en la OMPI si así lo permiten las normas sobre seguridad nacional de la legislación nacional correspondiente. Tanto una como otra Oficina actúan como “Oficinas receptoras del PCT”. Por otra parte, los nacionales o residentes de un país parte en el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Acuerdo de Bangui de la OAPI, el Convenio sobre la Patente Eurasiática o el Convenio sobre la Patente Europea, pueden presentar su solicitud internacional de patente en la respectiva Oficina regional de patente, si lo permite la legislación nacional de su país.

6) ¿Se pueden presentar electrónicamente las solicitudes PCT?

Las solicitudes PCT se pueden presentar en forma electrónica en las Oficinas receptoras que acepten ese tipo de presentación. Es posible efectuar la presentación íntegramente electrónica de las solicitudes en la Oficina receptora del PCT en la OMPI. El programa de presentación electrónica de solicitudes PCT-SAFE (“Programa informático para la presentación segura de solicitudes electrónicas”), que puede descargarse del sitio Web del PCT u obtenerse gratuitamente en CD-ROM, sirve para que los solicitantes PCT preparen sus solicitudes internacionales en formato electrónico y las presenten por medio de la transmisión segura en línea, en CD-ROM o en disquete. Cuando se introducen los datos relativos a la solicitud, el programa PCT-SAFE valida los datos introducidos y señala a la atención del solicitante las partes incorrectas o completadas indebidamente. Es posible adjuntar el texto y los dibujos de la solicitud en XML (lenguaje extensible de marcado) así como en otros formatos electrónicos, como el PDF o el TIFF (los formatos de archivo disponibles dependen de la Oficina receptora seleccionada). Los solicitantes que presentan las solicitudes en forma electrónica tienen derecho a determinadas reducciones de tasas PCT: las reducciones más elevadas se aplican a las solicitudes presentadas en formato XML. En la siguiente dirección de Internet se ofrecen más detalles acerca de la presentación electrónica en el marco del PCT: www.wipo.int/pct-safe/en/.

7) ¿Cuáles son los costos relacionados con la presentación y tramitación de una solicitud internacional en virtud del PCT?

Los solicitantes PCT generalmente pagan tres tipos de tasas al presentar sus solicitudes internacionales: una tasa de presentación internacional de 1.400 francos suizos (equivalente aproximadamente a 1.100 dólares de los Estados Unidos en función del tipo de cambio aplicable), una tasa de búsqueda que puede variar aproximadamente de 180 a 1.900 dólares de los Estados Unidos según la Administración de búsqueda internacional escogida, y una pequeña tasa de transmisión que varía en función de la Oficina receptora. Como una solicitud internacional de patente surte efecto en todos los Estados Contratantes del PCT, el solicitante no tendrá que hacer frente en esta etapa del procedimiento a los gastos en que incurriría si preparara y presentara solicitudes en cada uno de esos Estados, y pagará una única serie de tasas por la presentación de la solicitud internacional en la Oficina receptora del PCT. Estas tasas abarcan la presentación, la búsqueda y la publicación de la solicitud internacional de patente, y se deben abonar en una de las monedas aceptadas por la Oficina receptora. Cabe obtener más información acerca de las tasas PCT en las Oficinas receptoras, la *Guía del solicitante PCT* y la *PCT Newsletter* (véase la pregunta 26).

Las tasas que deberán abonarse al producirse la entrada en la fase nacional constituyen los costos más importantes antes de la concesión de la patente. Entre ellas figuran las tasas de traducción de la solicitud, las tasas de presentación de la Oficina nacional (o regional) y las tasas de adquisición de servicios de agentes de patentes locales. En varias Oficinas, las tasas de presentación nacional para las solicitudes internacionales de patente son inferiores a las correspondientes a la presentación directa de solicitudes nacionales. Asimismo, cabe recordar que el titular tendrá que pagar en cada país las tasas de mantenimiento de las patentes concedidas a fin de mantenerlas en vigor, independientemente de que se haya utilizado el PCT para su concesión.

8) ¿Existen reducciones en las tasas en virtud del PCT?

Existen reducciones en las tasas PCT para los solicitantes que presenten las solicitudes en forma electrónica, teniendo en cuenta el tipo de presentación y el formato de la solicitud presentada (véase la pregunta 6). Además, todo solicitante que sea una persona física, nacional y residente en un Estado cuya renta nacional per cápita sea inferior a 3.000 dólares de los Estados Unidos, tiene derecho a una reducción del 75% de determinadas tasas, incluida la tasa de presentación internacional. Esta misma reducción del 75% se aplica a toda persona, física o no, nacional y residente en un país clasificado por las Naciones Unidas como "país

menos adelantado". Si hubiera varios solicitantes, cada uno de ellos deberá satisfacer los criterios mencionados. Para información más detallada y para la lista de los Estados contratantes del PCT cuyos nacionales y residentes tienen derecho a esa reducción de tasas, consulte la *Guía del solicitante PCT* o diríjase al Servicio de Información del PCT (véase la pregunta 26).

9) ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento del PCT?

En la mayoría de los casos, el solicitante dispone de 18 meses a partir del momento en que presenta la solicitud internacional de patente (o de 30 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente inicial respecto de la que se reivindica la prioridad; véase la pregunta 10) antes de tener que iniciar los procedimientos relativos a la fase nacional en cada Oficina de patentes. Esto significa que normalmente el solicitante dispone de al menos otros 18 meses más que en el caso de que no utilizara el PCT, antes de tener que satisfacer los requisitos nacionales (véase la pregunta 23).

Este tiempo adicional puede resultar útil para evaluar la posibilidad de obtener la patente y explotar comercialmente la invención en los países en los que se tenga previsto solicitar la protección, y determinar el valor técnico de la invención y la necesidad de seguir protegiéndola en esos países.

Sin embargo, es importante observar que no es necesario esperar a que transcurran los 30 meses a partir de la fecha de presentación más antigua de la solicitud de patente ("fecha de prioridad") antes de efectuar la entrada en la fase nacional: siempre es posible solicitar la entrada anticipada en la fase nacional (véanse los Artículos 23.2) y 40.2) del PCT).

En la fase nacional, cada Oficina de patentes es responsable de examinar la solicitud de conformidad con la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales o regionales en materia de patentes, lo que dará lugar, si todas las circunstancias son favorables, a la concesión de la patente. El tiempo necesario para el examen y la concesión de la patente varía en función de las distintas Oficinas de patentes.

10) ¿Cabe reivindicar la prioridad de una solicitud de patente anterior?

Generalmente, los solicitantes de patente que deseen proteger su invención en más de un país presentan en primer lugar una solicitud nacional o regional de patente en su Oficina nacional o regional de patentes, y dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de presentación de esa primera solicitud

(plazo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), presentan su solicitud internacional en virtud del PCT. De este modo, en una solicitud internacional de patente es posible reivindicar la prioridad, con arreglo al Convenio de París y, en cierta medida, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, de una o más solicitudes de patentes presentadas anteriormente para la misma invención, tanto si se trata de una solicitud nacional, regional o internacional, hasta 12 meses después de la presentación de la primera de esas solicitudes. Si no se reivindica la prioridad de una solicitud anterior, la fecha de prioridad a los fines del procedimiento del PCT será la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional. Durante el procedimiento del PCT, cabe añadir y corregir reivindicaciones de prioridad dentro de determinados plazos.

11) ¿En qué idiomas puede presentarse una solicitud internacional de patente?

En general, una solicitud internacional puede presentarse en cualquier idioma que acepte la Oficina receptora. Si el solicitante presenta la solicitud en un idioma que no sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional competente para efectuar la búsqueda internacional, el solicitante estará obligado a presentar una traducción de la solicitud a los fines de la búsqueda internacional. Sin embargo, las Oficinas receptoras están obligadas a aceptar las solicitudes presentadas en al menos un idioma que sea aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional competente para realizar la búsqueda internacional (véase la pregunta 12) y un “idioma de publicación”, es decir, uno de los idiomas en los que se publican las solicitudes internacionales de patentes (alemán, chino, español, francés, inglés, japonés y ruso). Por lo tanto, siempre es posible presentar la solicitud internacional de patente en al menos un idioma que no necesite traducción a los fines de la búsqueda o la publicación internacional en el marco del PCT.

BÚSQUEDA INTERNACIONAL

12) ¿Quién llevará a cabo la búsqueda internacional de las solicitudes PCT?

Las Oficinas siguientes han sido designadas por los Estados contratantes del PCT como Administraciones encargadas de la búsqueda internacional: las Oficinas nacionales de Australia, Austria, Canadá, China, España, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Finlandia, Japón, la República de Corea y

Suecia, y la Oficina Europea de Patentes. La disponibilidad de una Administración encargada de la búsqueda internacional en particular para los nacionales o residentes de un país viene determinada por la Oficina receptora en la que se ha presentado la solicitud internacional. Algunas Oficinas receptoras ofrecen más de una opción a la hora de determinar las Administraciones competentes encargadas de la búsqueda internacional. Si ese es el caso de la Oficina receptora del solicitante, este último podrá escoger cualquiera de dichas opciones, teniendo en cuenta los distintos requisitos relativos al idioma, las tasas, etcétera.

13) ¿En qué consiste la búsqueda internacional del PCT?

La búsqueda internacional del PCT consiste en una búsqueda de alta calidad de los documentos de patente pertinentes y de otra bibliografía técnica que se realiza en los idiomas en los que se presentan la mayoría de las solicitudes de patente (alemán, francés e inglés y en ciertos casos, chino, japonés, español y ruso, y a partir del 1 de abril de 2007, el coreano). La alta calidad de la búsqueda queda asegurada por las normas prescritas en el PCT para la documentación que ha de consultarse (véase la Regla 34 del PCT), y por el personal especializado y los métodos de búsqueda uniformes de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, que son Oficinas de patentes con amplia experiencia. La búsqueda internacional se realiza de conformidad con las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional (disponibles en el sitio Web del PCT: www.wipo.int/pct/es/texts/gdlines.htm) y da lugar a un informe de búsqueda internacional y a un dictamen escrito de la Administración encargada de la búsqueda internacional sobre la posible patentabilidad de la invención.

14) ¿Qué es un informe de búsqueda internacional?

El informe de búsqueda internacional consiste principalmente en una lista de referencias de documentos de patente publicados y artículos de publicaciones técnicas que pueden influir en la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud internacional. En el informe figuran indicaciones para cada uno de los documentos enumerados en cuanto a su posible pertinencia para las cuestiones de la novedad y la actividad inventiva (no evidencia), que son fundamentales para la patentabilidad. Junto con el informe de búsqueda, la Administración encargada de la búsqueda internacional prepara un dictamen escrito sobre la patentabilidad, en el que se ofrece al solicitante un análisis detallado de la posible patentabilidad de la invención (véase la pregunta 16). La Administración encargada de la búsqueda internacional comunicará al solicitante

el informe de búsqueda internacional y el dictamen escrito antes del cuarto o el quinto mes a partir de la presentación de la solicitud internacional de patente.

15) ¿Qué valor tiene el informe de búsqueda internacional?

El informe permite evaluar al solicitante las posibilidades que tiene de obtener patentes en los Estados Contratantes del PCT. Un informe de búsqueda internacional favorable, es decir, en el que con arreglo a los documentos citados parece que no se excluye la concesión de una patente, facilita al solicitante la tramitación posterior de la solicitud en los países en que desea obtener la protección. Si el informe de búsqueda es desfavorable (por ejemplo, si se enumeran documentos que ponen en cuestión la novedad o la actividad inventiva de la invención), el solicitante tiene la oportunidad de modificar las reivindicaciones contenidas en la solicitud internacional (para distinguir más adecuadamente su invención de esos documentos), y publicarlas o retirar la solicitud antes de que se publique. Gracias a la gran calidad de la búsqueda internacional el solicitante tiene la seguridad de que es poco probable que las patentes que se concedan a partir de la solicitud internacional puedan impugnarse, lo que representa un aliciente a la hora de decidir qué inversiones efectuar.

16) ¿En qué consiste el dictamen escrito de la Administración encargada de la búsqueda internacional?

Al mismo tiempo que elabora el informe de búsqueda internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional formulará, con respecto a cada solicitud internacional presentada el 1 de enero de 2004 o a partir de esa fecha, un dictamen escrito preliminar y no vinculante sobre si la invención parece cumplir los criterios de patentabilidad teniendo en cuenta los resultados del informe de búsqueda. Ese dictamen se envía al solicitante y a la OMPI junto con el informe de búsqueda internacional. El dictamen escrito resulta útil para entender e interpretar los resultados del informe de búsqueda haciendo referencia de manera concreta al texto de la solicitud internacional, y resulta especialmente útil para que el solicitante evalúe qué posibilidades tiene de obtener una patente sin incurrir en el costo adicional del examen preliminar internacional.

Si así lo desean, los solicitantes pueden transmitir observaciones officiosas a la OMPI en respuesta al dictamen escrito; de este modo, tienen la oportunidad de responder al razonamiento y a las conclusiones del dictamen escrito aunque no tengan previsto hacer uso del examen preliminar internacional (véase la pregunta 18).

Si el solicitante no solicita que se lleve a cabo el examen preliminar internacional, el dictamen escrito de la Administración encargada de la búsqueda internacional servirá de base al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I) que la Oficina Internacional comunicará a todas las oficinas de patentes de los Estados Contratantes del PCT que lo soliciten, junto con las observaciones oficiosas formuladas. Sin embargo, si el solicitante desea que se realice el examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional hará suyo generalmente el dictamen escrito de la Administración encargada de la búsqueda internacional, salvo que notifique lo contrario a la OMPI.

El contenido del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I) también será muy útil para que las Oficinas de patentes decidan si conceden la patente, especialmente en el caso de las Oficinas que no lleven a cabo un examen sustantivo importante.

Este informe se pone a disposición del público una vez que han transcurrido 30 meses a partir de la fecha de prioridad.

PUBLICACIÓN INTERNACIONAL

17) ¿En qué consiste la publicación internacional en el marco del PCT?

La OMPI publica la solicitud internacional poco después de transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad (si la solicitud no ha sido retirada anteriormente), junto con el informe de búsqueda internacional. El solicitante recibe una copia de la solicitud internacional publicada, y los Estados Contratantes del PCT reciben una copia de todas las solicitudes internacionales publicadas.

Además, la OMPI publica semanalmente la *Gaceta del PCT*, que contiene datos básicos sobre las solicitudes internacionales publicadas en esa semana en formato uniforme y abreviado. La *Gaceta* puede consultarse en www.wipo.int/pct/es/gazette/index.jsp (por datos bibliográficos, texto del título y del resumen, y texto íntegro poco después de su publicación), y dispone de una interfaz plurilingüe (español, francés e inglés).

EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

18) ¿En qué consiste el examen preliminar internacional?

El examen preliminar internacional es una segunda evaluación de la posible patentabilidad de la invención, y se realiza aplicando las mismas normas en las que se basaba el dictamen escrito de la Administración encargada de la búsqueda internacional. Si el solicitante desea efectuar modificaciones en la solicitud internacional a fin de subsanar los documentos señalados en el informe de búsqueda y las conclusiones formuladas en el dictamen escrito de la Administración encargada de la búsqueda internacional, el examen preliminar internacional ofrece la única posibilidad de participar activamente en el proceso de examen y poder influir en las conclusiones del examinador antes de la entrada en la fase nacional: el solicitante puede presentar modificaciones y alegaciones, y tiene derecho a entrevistarse con el examinador. Al final del procedimiento, se emitirá un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II). Las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional que llevan a cabo dicho examen son las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional mencionadas anteriormente (véase la pregunta 12). Cabe la posibilidad de que una determinada solicitud internacional de patente sea competencia de una o varias Administraciones encargadas del examen preliminar internacional; la Oficina receptora del solicitante puede suministrar información detallada a ese respecto o, si se desea, se puede consultar la *Guía del solicitante PCT* y la *PCT Newsletter*.

19) ¿Qué valor tiene el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II)?

El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II), que se transmite al solicitante, y cuyas copias también se envían a la OMPI, que las transmite igualmente a las Oficinas de patentes de los Estados Contratantes que lo soliciten, consiste en un dictamen sobre el cumplimiento de los criterios internacionales de patentabilidad de cada una de las reivindicaciones que han sido buscadas. Este informe proporciona al solicitante un fundamento más sólido sobre el que evaluar la posibilidad de obtener la patente y, si el informe es favorable, una base más firme para continuar con la tramitación de la solicitud ante las Oficinas nacionales y regionales de patentes. La decisión de conceder la patente sigue siendo competencia de cada una de las Oficinas nacionales o regionales en las que se entre en la fase nacional; el informe preliminar internacional debe ser considerado por las Oficinas, pero no resulta vinculante.

OTRAS CUESTIONES GENERALES RELATIVAS A LA FASE INTERNACIONAL

20) ¿Cuál es la función de la OMPI en el PCT?

En relación con cada solicitud PCT presentada, la OMPI se encarga de:

- recibir y almacenar todos los documentos relativos a la solicitud;
- ejecutar un examen de forma;
- publicar la solicitud;
- publicar la *Gaceta del PCT* (datos sobre la solicitud);
- traducir distintas partes de la solicitud PCT y determinados documentos conexos al inglés o al francés, cuando sea necesario;
- comunicar los documentos a las Oficinas y a terceros; y
- suministrar asesoramiento jurídico a petición de las Oficinas y usuarios.

Asimismo, la OMPI:

- proporciona un marco de coordinación regional del Sistema PCT;
- suministra asistencia a los Estados Contratantes y a sus Oficinas, así como a los candidatos a la adhesión;
- suministra asesoramiento sobre la aplicación del PCT en la legislación nacional y el establecimiento de procedimientos internos en las Oficinas de patentes de los Estados Contratantes;
- publica la *Guía del solicitante PCT* y la *PCT Newsletter*;
- crea y difunde información sobre el PCT por medio del sitio Web del PCT, en publicaciones impresas, así como por teléfono y correo electrónico;
- organiza y ofrece seminarios y cursos de formación sobre el PCT.

21) ¿Quiénes son los usuarios del PCT?

El PCT es utilizado por las principales empresas, instituciones de investigación y universidades del mundo² cuando solicitan la protección internacional por patente. Igualmente, es utilizado por pequeñas y medianas empresas e inventores particulares. La *PCT Newsletter* (véase www.wipo.int/pct/en/newslett/index.jsp) contiene una lista anual de los principales usuarios del PCT.

2. Por ejemplo, Philips, Siemens, Matsushita, Sony, Nokia, Motorola, 3M, Intel, Procter & Gamble, Du Pont, Mitsubishi y la Universidad de California.

22) ¿Tienen terceros acceso a los documentos contenidos en el expediente de la solicitud internacional de patente? En caso afirmativo, ¿cuándo?

Hasta la publicación internacional (18 meses después de la fecha de prioridad), no se ofrece acceso a terceros a las solicitudes internacionales de patente salvo que el titular lo solicite o lo autorice. Si éste último desea retirar la solicitud (y lo hace a tiempo, es decir, antes de la publicación internacional), no tendrá lugar la publicación internacional y, en consecuencia, no se autorizará el acceso a terceros. Sin embargo, cuando tiene lugar la publicación internacional, determinados documentos contenidos en la solicitud internacional se publican en forma electrónica junto con la solicitud internacional publicada (véase la función de inspección en línea de los expedientes PCT en www.wipo.int/patentscope/en/database/search-adv.jsp) y un tercero podrá solicitar copias de la mayoría de los demás documentos contenidos en el expediente de la solicitud internacional (véase la Regla 94 del PCT); dichas peticiones podrán ser realizadas a la OMPI o a las Oficinas nacionales o regionales, en función del documento en cuestión. Bajo determinadas condiciones, un tercero también podrá tener acceso al dictamen escrito establecido por la Administración encargada de la búsqueda internacional, incluidas las observaciones oficiosas formuladas por el solicitante, y al informe de examen preliminar internacional.

FASE NACIONAL

23) ¿Cómo se produce la entrada en la fase nacional?

Únicamente después de que el solicitante haya decidido si desea continuar la tramitación de su solicitud, y en qué Estados, se deberán cumplir los diversos requisitos nacionales para entrar en la fase nacional. Entre éstos figuran el pago de las tasas nacionales y, en algunos casos, la presentación de traducciones de la solicitud. En la mayoría de las Oficinas de patentes de los Estados Contratantes del PCT, esas operaciones deberán realizarse antes de finalizar el trigésimo mes contado a partir de la fecha de prioridad. También puede haber otros requisitos en relación con la entrada en la fase nacional, por ejemplo, la designación de mandatarios locales. Puede hallarse más información sobre la entrada en la fase nacional en general en el Volumen II de la *Guía del solicitante PCT*, e información específica sobre las tasas y los requisitos nacionales en los capítulos nacionales de cada uno de los Estados Contratantes del PCT en la misma *Guía*.

24) ¿Qué sucede con la solicitud en la fase nacional?

Una vez que se ha producido la entrada en la fase nacional, las Oficinas nacionales o regionales de patentes en cuestión inician el proceso de determinar si se concede la patente. El informe de búsqueda internacional del PCT y el dictamen escrito agilizarán los exámenes que puedan llevar a cabo esas Oficinas, ya que permiten al solicitante efectuar las modificaciones necesarias de las reivindicaciones contenidas en la solicitud, incluso antes de que comience el procedimiento nacional. Esos exámenes se agilizan aún más gracias al procedimiento de examen preliminar internacional, durante el cual se pueden efectuar nuevas modificaciones (y evaluar su patentabilidad). También es posible efectuar ahorros en los gastos de comunicación, franqueo postal y traducciones puesto que, por regla general, el trabajo realizado durante la tramitación internacional no deberá repetirse ante cada Oficina (por ejemplo, el solicitante sólo deberá presentar una copia del documento de prioridad en lugar de tener que presentar varias).

VENTAJAS

25) ¿Cuáles son las ventajas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes?

El procedimiento que se lleva a cabo en virtud del PCT tiene grandes ventajas para los solicitantes, las Oficinas de patentes y el público en general:

- i) el solicitante dispone de hasta 18 meses más que en el caso de que no haya utilizado el PCT para reflexionar sobre la conveniencia de solicitar protección en otros países, nombrar agentes de patentes locales en cada país, preparar las traducciones necesarias y abonar las tasas nacionales;
- ii) el solicitante tiene la garantía de que si su solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podrá ser rechazada por razones de forma por ninguna de las Oficinas de patentes de los Estados Contratantes del PCT durante la fase nacional de tramitación de la solicitud;
- iii) sobre la base del informe de búsqueda internacional o del dictamen escrito, el solicitante puede evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de patentabilidad de su invención;

- iv) el solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional durante el examen preliminar internacional para ponerla en orden antes de su tramitación por las distintas Oficinas de patentes;
- v) la labor de búsqueda y examen de las Oficinas de patentes puede verse considerablemente reducida o eliminada gracias al informe de búsqueda internacional, el dictamen escrito y, cuando proceda, el informe de examen preliminar sobre la patentabilidad que acompañan a la solicitud internacional;
- vi) como cada solicitud internacional se publica junto con un informe de búsqueda internacional, cualquier tercero está en mejores condiciones de formarse una opinión fundada sobre la posible patentabilidad de la invención reivindicada; y
- vii) en el caso del solicitante, la publicación internacional anuncia a todo el mundo que se ha publicado la solicitud, lo cual puede ser un medio eficaz de difusión y de búsqueda de posibles licenciatarios.

En último término, el PCT:

- pone el mundo al alcance de todos;
- aplaza los principales costos relacionados con la protección internacional por patente;
- proporciona una base sólida para tomar decisiones sobre patentamiento;
- es utilizado por las principales empresas, instituciones de investigación y universidades del mundo cuando solicitan la protección internacional por patente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

26) ¿Dónde se puede obtener más información acerca del PCT?

En las distintas publicaciones del PCT:

- *Guía del solicitante PCT* (www.wipo.int/pct/guide/en/index.html);
- *PCT Newsletter* (mensual) (www.wipo.int/pct/en/newslett/index.jsp);
- *Gaceta del PCT* (semanal) (www.wipo.int/print/pct/es/gazette/);

y en el sitio Web del PCT (www.wipo.int/pct/es/).

Si usted considera la posibilidad de presentar una solicitud internacional de patente en virtud del PCT, le aconsejamos que se ponga en contacto con un abogado o agente de patentes habilitado como tal en su país, o con su Oficina nacional o regional de patentes.

Servicio de Información del PCT (para cuestiones generales sobre el PCT):

Teléfono: (+41 22) 338 83 38

Fax: (+41 22) 338 83 39

Correo-e: pct.infoline@wipo.int

Para la presentación de solicitudes internacionales directamente en la OMPI, diríjase a la siguiente dirección:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

PCT Receiving and Processing Section

34 chemin des Colombettes

CH-1211 Ginebra 20, Suiza

Teléfono: (+41 22) 338 92 22

Fax: (+41 22) 910 06 10

Correo-e: ro.ib@wipo.int

Pedido de publicaciones del PCT y de la OMPI:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Design, Marketing and Distribution Section

34 chemin des Colombettes

CH-1211 Ginebra 20, Suiza


Teléfono: (+41 22) 338 91 11

Fax: (+41 22) 740 18 12

Correo-e: ebookshop@wipo.int

En los pedidos efectuados por fax, correo o correo electrónico se dispone de las siguientes opciones de pago además de las tarjetas de crédito:

- pago en la cuenta bancaria N.º 487.080-81 del Swiss Credit Bank, CH 1211 Ginebra 70;
- pago con cargo a una cuenta corriente abierta en la OMPI.



Para mayor información, sírvase contactar a la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**

Dirección:
34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:
+41 22 338 91 11

Telefacsimil:
+41 22 733 54 28

Correo electrónico:
wipo.mail@wipo.int

o a la Oficina de Coordinación en Nueva York:

Dirección:
2, United Nations Plaza
Suite 2525
Nueva York, N.Y. 10017
Estados Unidos de América

Teléfono:
+1 212 963 6813

Telefacsimil:
+1 212 963 4801

Correo electrónico:
wipo@un.org

Visite el sitio Web de la OMPI:
<http://www.OMPI.int>

y haga sus pedidos a la librería electrónica de la OMPI:
<http://www.OMPI.int/ebookshop>