

# El uso del PCT en empresas: experiencias

**Webinario sobre el Tratado de Cooperación en  
materia de Patentes (PCT) para empresas**

**Perú, 6 de agosto de 2020**



**Ismael Igartua**  
Agente de la Propiedad Industrial  
Agente de Patentes Europeas  
Director de GALBAIAN

# El uso del PCT en empresas: experiencias

---

El punto de partida

Los condicionantes

Lo que aporta el sistema PCT

Conclusiones



# El uso del PCT en empresas: experiencias

---

## El punto de partida

Los condicionantes

Lo que aporta el sistema PCT

Conclusiones



# Potenciales usuarios del sistema PCT

---

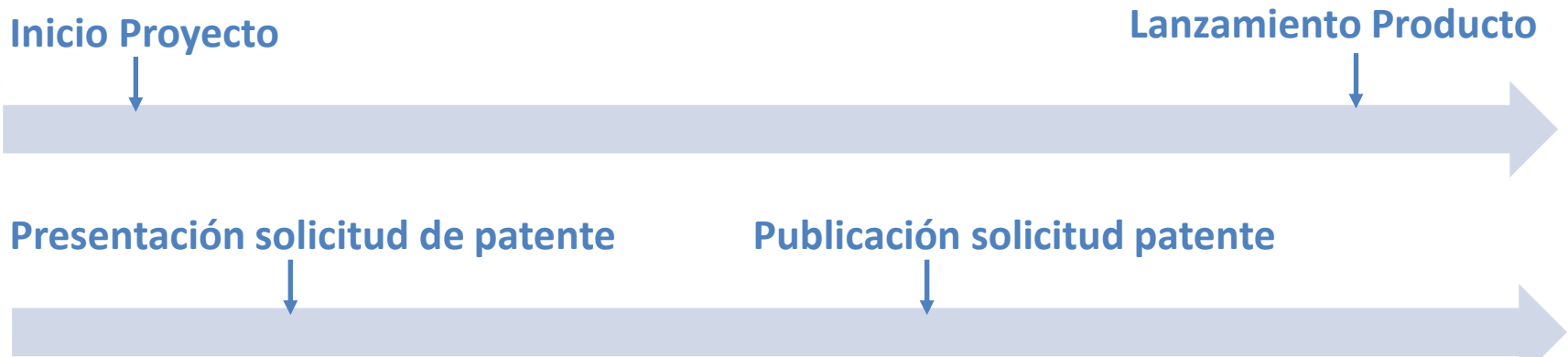
- Empresas (grandes, pequeñas y medianas, startups)
- Centros tecnológicos
- Universidades
- Inventores particulares

Todo aquel que tiene entre manos un proyecto que **puede merecer la pena** ser protegido mediante patente **a nivel internacional**

# Fases, hitos y tiempos

Cada proyecto tiene sus fases, sus hitos y sus tiempos

Si aspiramos a proteger los resultados del proyecto como patente a nivel internacional, estas fases, hitos y tiempos **habrá que acompañarlos** en la medida de lo posible con las fases, hitos y tiempos de las patentes



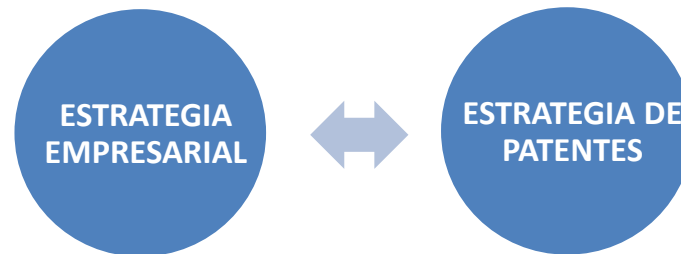
# Alineamiento de estrategias

---

Es necesario tener una estrategia de patentes **alineada** con la estrategia empresarial

Para ello ha de haber una **cultura de patentes** en la empresa

Esta es la manera de utilizar el sistema de patentes con **rigor** y con **criterio**



# El uso del PCT en empresas: experiencias

---

El punto de partida

**Los condicionantes**

Lo que aporta el sistema PCT

Conclusiones



# Condicionantes

---

- **Carácter territorial de las patentes**

- ↳ Un territorio = una patente

- **Requisito de novedad de las patentes**

- ↳ Novedad mundial

- **Costes**

- ↳ Cuantos más territorios más coste





# Carácter territorial de las patentes

---

No existe una **patente mundial**



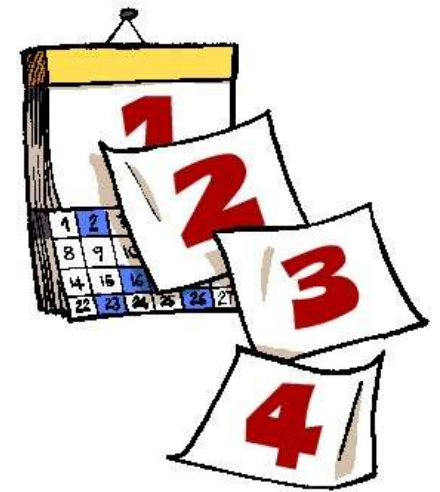
Hay que obtener la protección **país por país**  
(aunque existen también sistemas supranacionales)

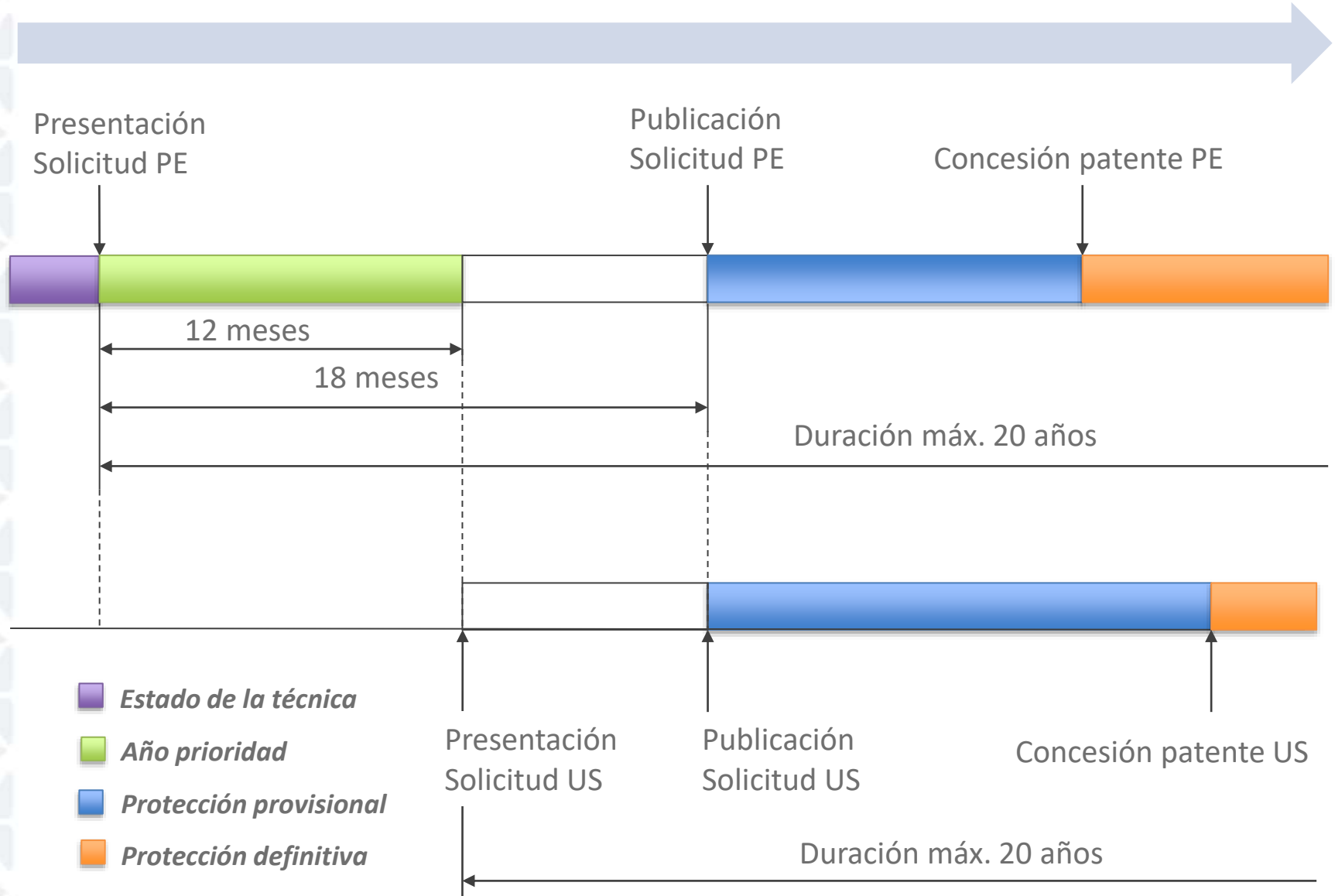
# Requisito de novedad de las patentes

El requisito de novedad se evalúa en relación con **lo divulgado en cualquier parte del mundo antes de la fecha de presentación** de la patente

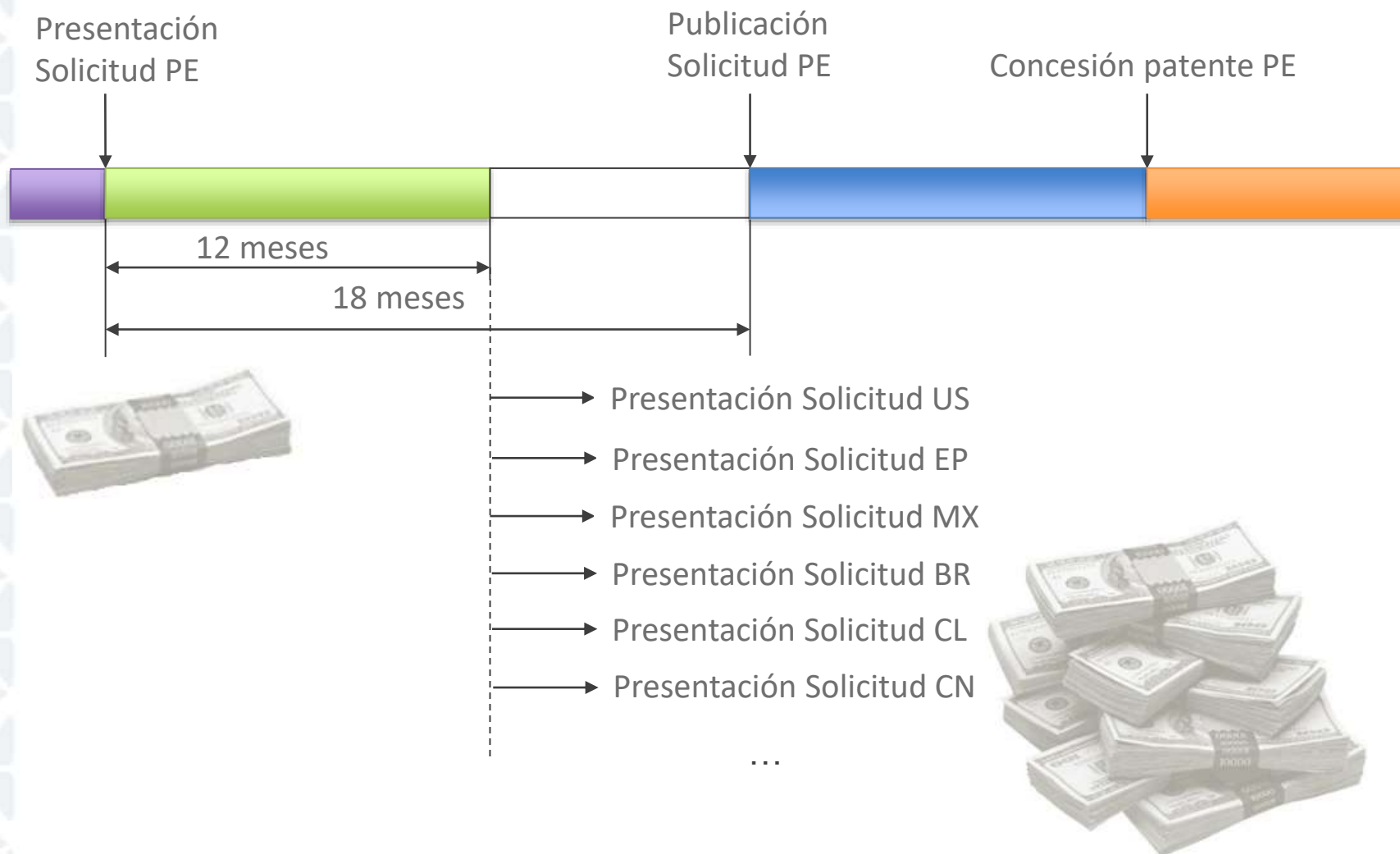
Desde que presenta una solicitud de patente se abre un plazo de 12 meses para extender la protección a otros países (**año de prioridad**)

Las solicitudes **se publican a los 18 meses** desde la fecha de prioridad





# Costes



# El uso del PCT en empresas: experiencias

---

El punto de partida

Los condicionantes

**Lo que aporta el sistema PCT**

Conclusiones



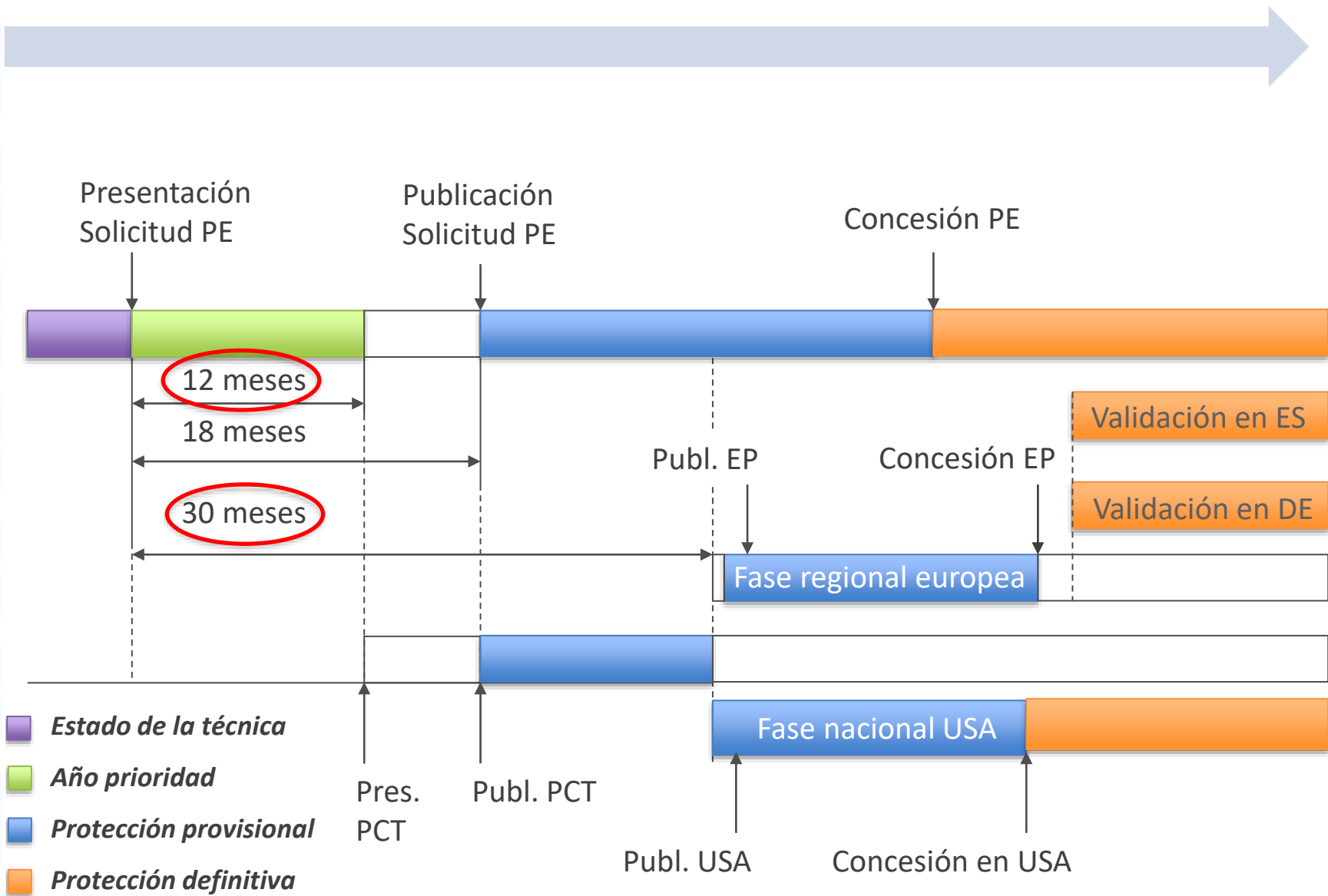
# Tratado de Cooperación de en materia de Patentes (PCT)

**Principal ventaja** de la solicitud internacional (PCT):

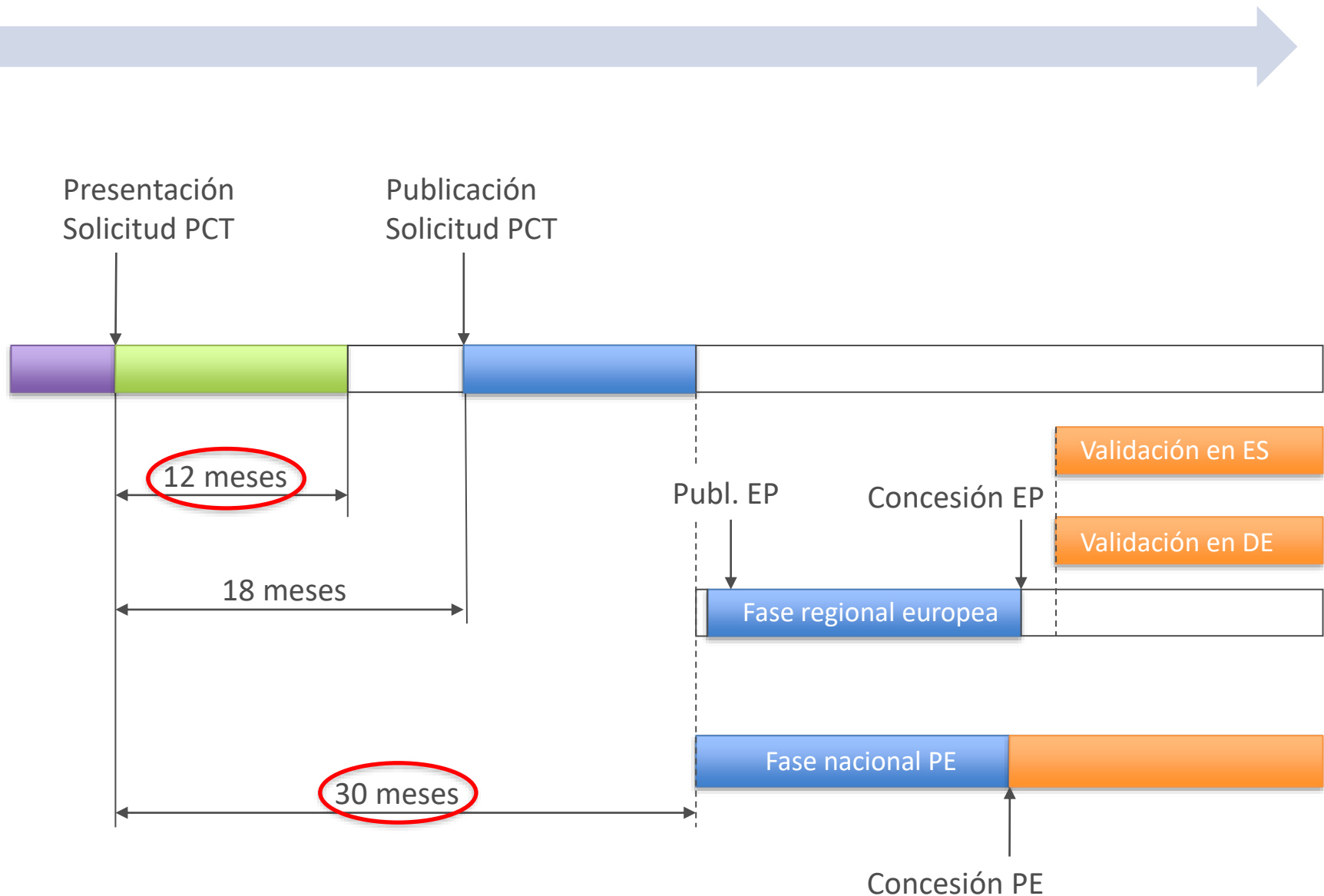
- Se mantiene la posibilidad de extender la protección a cualquier país miembro del PCT al menos **hasta los 30 meses desde la fecha de prioridad**
- Se evitan gastos innecesarios



# Lo que aporta el sistema PCT



# Lo que aporta el sistema PCT





La solicitud internacional (PCT) permite **ganar tiempo** para:

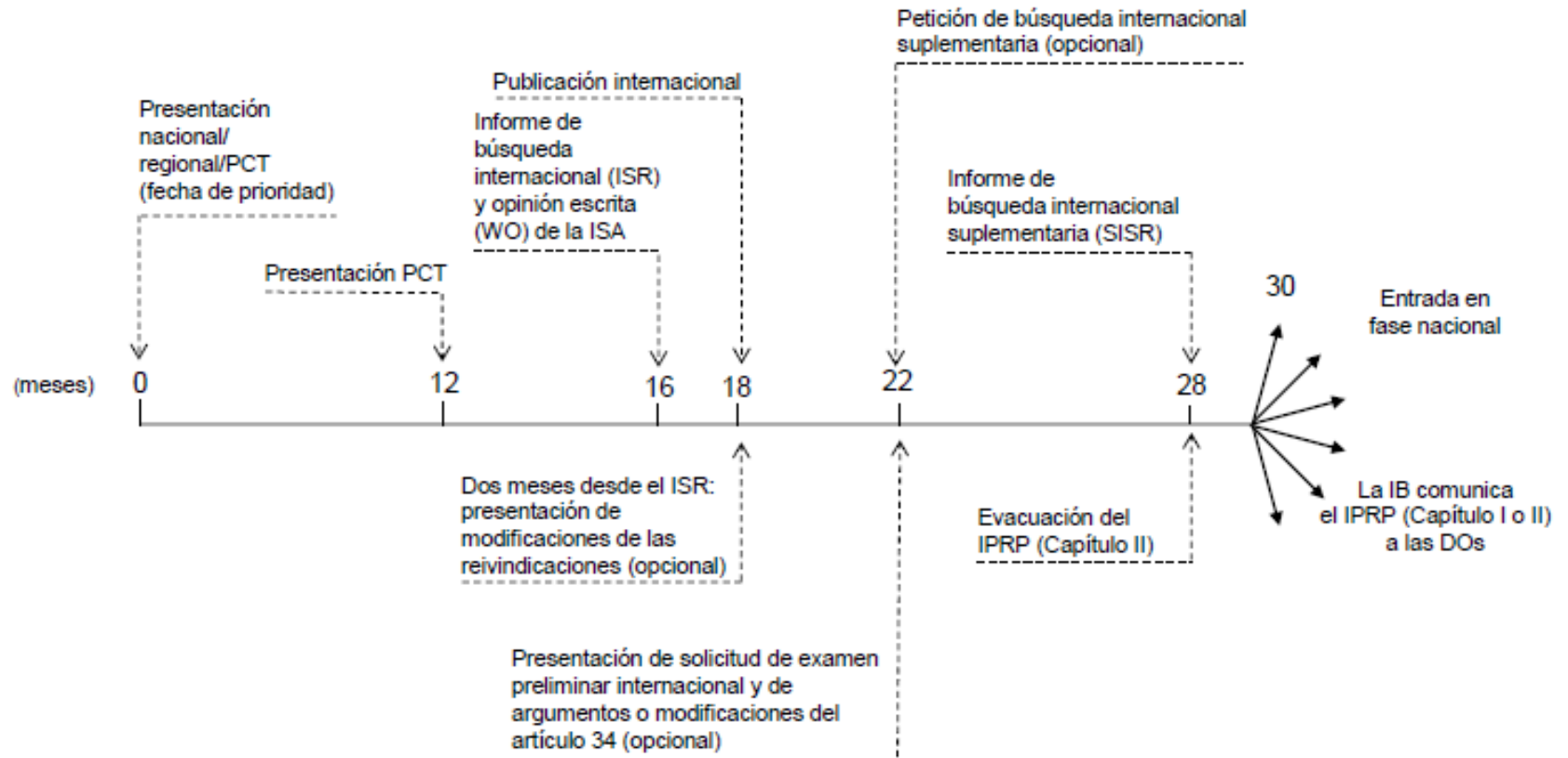
- ...**transferir la tecnología** mediante su venta o licencia (*universidades, centros tecnológicos, inventores particulares, empresas*)
- ...obtener **financiación** (*start-ups*)
- ...contrastar el **interés** de los **fabricantes** (*proveedores*)
- ...evaluar el **interés estratégico** (*empresas*)
- ...contrastar si hay **demanda** por parte de los **consumidores** (*todos*)

# Tratado de Cooperación de en materia de Patentes (PCT)

---

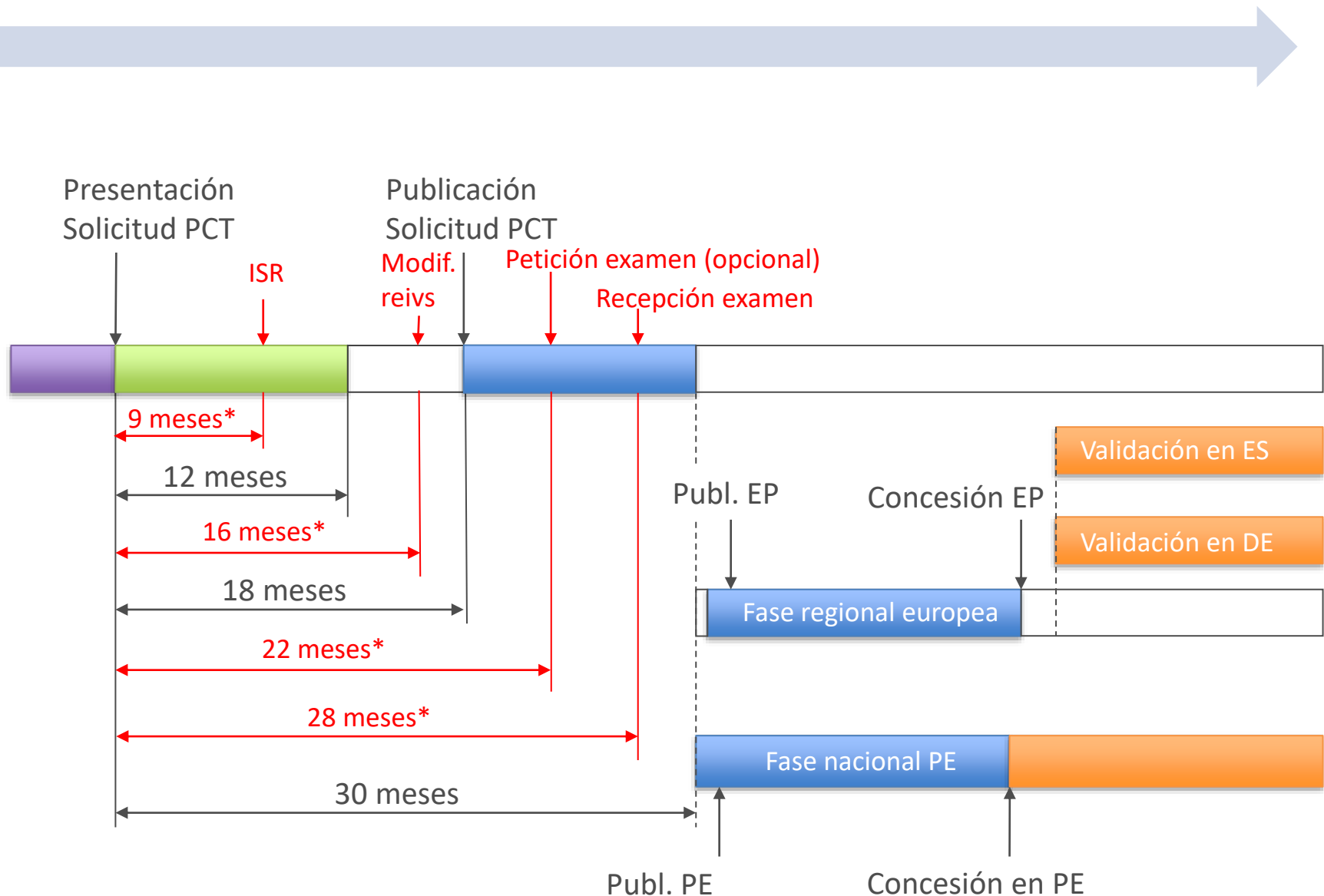
**Otra ventaja** de la solicitud internacional (PCT):

- Durante la fase internacional, **una Oficina de patentes** autorizada por la OMPI **analiza los requisitos de patentabilidad** de la solicitud internacional:
  - Realización del informe de búsqueda internacional (ISR) junto con la opinión escrita (WO)
  - Realización del examen preliminar internacional (opcional)
- Se obtiene un análisis no vinculante que ayuda en la toma de decisiones



Fuente: OMPI

# Lo que aporta el sistema PCT



En todo caso, para no crear falsas expectativas ni gastar dinero en vano **conviene**:

- ... haber llevado a cabo un **análisis de patentabilidad previo** riguroso y
- ...ser **consciente** en todo momento del **valor real** de la solicitud

# El uso del PCT en empresas: experiencias

---

El punto de partida

Los condicionantes

Lo que aporta el sistema PCT

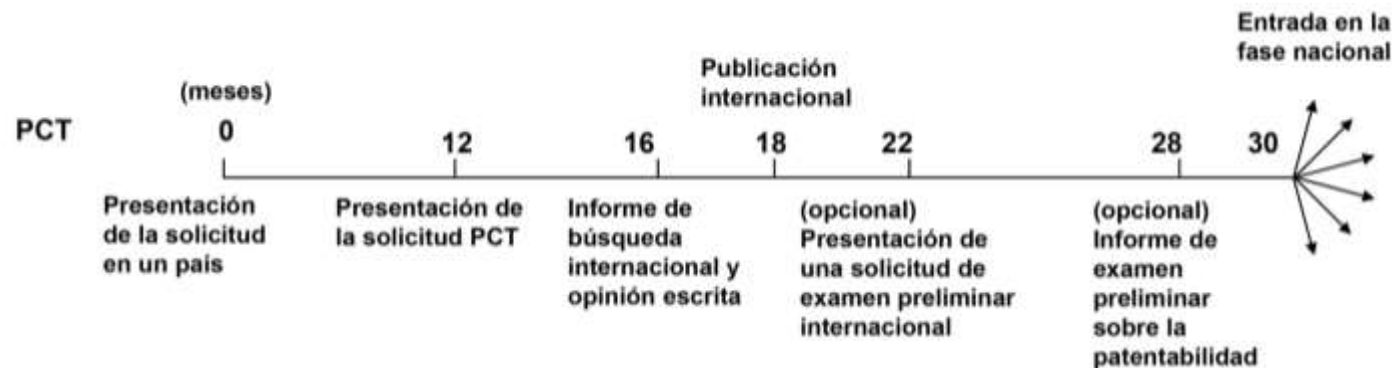
**Conclusiones**



# Conclusiones

La solicitud PCT es una **herramienta muy útil** cuando hay **perspectivas de negocio** en **muchos países**

Hay que hacer uso de ella con **rigor** y con **criterio**



*Muchas gracias por su atención*

***Ismael Igartua***

*GALBAIAN Intellectual Property*

*Garaia Parke Teknologikoa*

*Goiru kalea 1 – P.O. Box 213*

*20500 Arrasate-Mondragón*

*Tel. +34 943 253 957*

*[iigartua@galbaian.com](mailto:iigartua@galbaian.com)*

***[www.galbaian.com](http://www.galbaian.com)***