

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima octava sesión
Ginebra, 2 a 6 de noviembre de 2026

ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN EL EXTRANJERO Y LOS DESAFÍOS QUE SE PLANTEAN A LOS INNOVADORES EN EL ENTORNO DE COLABORACIÓN TRANSFRONTERIZA

Documento preparado por la Secretaría

1. En su trigésima sexta sesión, celebrada en Ginebra del 14 al 18 de octubre de 2024, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) decidió que la Secretaría prepararía un estudio sobre la determinación de la calidad de inventor y las condiciones de la presentación de solicitudes en el extranjero, y los desafíos conexos que se plantean a los innovadores en el entorno de colaboración transfronteriza, a partir de la información presentada por los Estados miembros en una encuesta específica, así como de información procedente de otras fuentes. Se acordó presentar el estudio en la trigésima octava sesión del SCP.
2. De conformidad con esa decisión, se invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, mediante la circular 9304, de fecha 30 de enero de 2026, a presentar información a la Oficina Internacional sobre los elementos mencionados más arriba, conforme a la legislación aplicable. En total, 47 Estados miembros y 2 oficinas regionales de patentes facilitaron información sobre su legislación vigente y las prácticas que aplican. La información presentada por los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes se completó, cuando procedía, con una investigación documental de la Secretaría basada en material pertinente jurídico, administrativo y de otro tipo, accesible al público. Durante la elaboración del estudio, se constató que la determinación de la calidad de inventor era una cuestión sustancial y conceptualmente distinta de las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero, y que ese tema ya se trataba en otros documentos del SCP, como el SCP/35/7, secciones IV y V, y SCP/36/9. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo antedicho, la información presentada y la investigación complementaria, la Secretaría elaboró un estudio centrado en la determinación de las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero y los desafíos conexos que se

plantean a los innovadores en el entorno de colaboración transfronteriza, y se examina el impacto de la calidad de inventor en un entorno multijurisdiccional en el contexto de los temas mencionados más arriba (véase, por ejemplo, la sección II.I). El estudio figura en el presente documento.

[Sigue el Anexo]

Estudio sobre las condiciones de la presentación de solicitudes en el extranjero y los desafíos que se plantean a los innovadores en el entorno de colaboración transfronteriza

Índice

I.	Resumen.....	6
II.	Principios generales y cuestiones transversales relativas a las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero	14
A.	Conceptos clave y límites de las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero.....	14
B.	Evolución histórica y fundamentos políticos.....	17
C.	Panorama comparativo de las opciones de diseño normativo	20
	Cuadro 1 - Modelos normativos de referencia	26
D.	Aplicabilidad: factores de vinculación y criterios de activación	27
	Cuadro 2: Factores desencadenantes de la aplicabilidad y factores de vinculación	30
E.	Ámbito de aplicación de los actos restringidos: vías de presentación y comunicaciones específicas relacionadas con una patente.....	31
	Cuadro 3 – Ámbito de aplicación de los actos restringidos relativos a patentes	36
F.	Vías procedimentales e implicaciones temporales.....	37
	Cuadro 4: Dimensiones del procedimiento de revisión.....	42
G.	Medidas de secreto y obligaciones de confidencialidad.....	43
	Cuadro 5 - Características ilustrativas de las medidas de secreto y las obligaciones de confidencialidad	48
H.	Consecuencias jurídicas y mecanismos de reparación limitados	49
	Cuadro 6: Consecuencias jurídicas y mecanismos de reparación limitados	54
I.	Requisitos concurrentes y conflictos transfronterizos	55
	Cuadro 7: Patrones de solapamiento y conflicto en contextos de invención transfronteriza	58
J.	Repercusiones prácticas y posibles medidas de mitigación	59
	Cuadro 8: Posibles medidas de mitigación por fase de la innovación transfronteriza y la presentación de solicitudes.....	63
III.	Marco jurídico internacional.....	65
	El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	65
	El Tratado de Cooperación en materia de Patentes.....	66
	Competencia y elección de la oficina receptora.....	66
	Fundamento convencional de las restricciones a la presentación de solicitudes	67
	Consecuencias procedimentales de los retrasos en la revisión de seguridad.....	67
	Tratado sobre el Derecho de Patentes	68
	Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes	69
	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)	70
	Acuerdo para la salvaguardia mutua del secreto de invenciones relativas a la defensa respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes (“Acuerdo de la OTAN sobre el secreto de las invenciones”)	71
	Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom)...	72

IV. Legislación y prácticas nacionales y regionales: requisitos de presentación en el extranjero y procedimientos	74
Estados miembros	74
Albania	74
La Argentina	74
Armenia	74
Australia	75
Azerbaiyán	77
Bahrein	78
Bangladesh	78
Belarús	79
Bélgica	79
Belice	80
Bhután	80
Botswana	80
El Brasil	80
Brunei Darussalam	81
Bulgaria	82
Burundi	83
Camboya	83
El Canadá	83
Chile	84
La China	84
Colombia	85
Croacia	85
La República Checa	86
Dinamarca	87
El Ecuador	89
Estonia	89
Finlandia	89
Francia	90
Gambia	93
Georgia	94
Alemania	94
Ghana	95
Grecia	95
Guayana	97
Hungría	97
La India	98

Indonesia.....	99
Irlanda	100
Israel	100
Italia.....	101
El Japón	103
Kazajstán	104
Kenya	104
Letonia	105
Lituania.....	106
Luxemburgo	106
Madagascar	107
Malawi	107
Malasia.....	108
Malta	109
Mauricio.....	109
México.....	109
Moldova.....	109
Montenegro	110
Marruecos	110
Myanmar	111
Namibia	111
Países Bajos (Reino de los).....	112
Nueva Zelandia	112
Nigeria.....	114
Macedonia del Norte	114
Noruega	115
El Pakistán	116
Panamá.....	117
Papua Nueva Guinea.....	117
El Paraguay.....	117
Filipinas	117
Polonia	117
Portugal.....	118
Qatar	118
República de Corea	118
Rumania.....	120
La Federación de Rusia	121
Samoa.....	122
Arabia Saudita.....	122

Serbia.....	122
Sierra Leona.....	123
Singapur.....	123
Eslovaquia.....	124
Eslovenia.....	124
Sudáfrica	124
España.....	126
Sri Lanka	130
Suecia	131
Suiza	131
República Árabe Siria	131
Tonga.....	132
Trinidad y Tabago	132
Türkiye	132
Uganda.....	133
Ucrania.....	134
Emiratos Árabes Unidos	134
Reino Unido	135
Los Estados Unidos de América	136
Vanuatu.....	138
Viet Nam	138
Zambia	139
Zimbabwe.....	140
Oficinas regionales de patentes	141
Organización Eurasiática de Patentes	141
Convenio sobre la Patente Europea.....	141
Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo	142

I. RESUMEN

3. El presente estudio analiza los mecanismos del derecho de patentes por los que la presentación de una solicitud de patente fuera de una jurisdicción queda sujeta a una condición local, un examen, una autorización, un requisito de tramitación, un plazo de espera o una restricción vinculada con el secreto. Utiliza la expresión neutra “condiciones de presentación de una solicitud en el extranjero” para describir esos mecanismos en los distintos ordenamientos jurídicos, sin dar por sentado que las legislaciones nacionales utilicen la misma terminología o estructura. La expresión es funcional antes que formal. Recoge las normas que establecen un control local antes de que se divulgue la información técnica mediante una solicitud de patente presentada en el extranjero, en el ámbito regional o internacional, o mediante una comunicación específica relacionada con esa solicitud. Los controles sobre la presentación de solicitudes en el extranjero se fueron estableciendo no solo como restricciones a la publicación una vez impuesta la obligación de secreto, sino también como mecanismos para impedir que las invenciones de naturaleza sensible eludieran la revisión en el ámbito nacional mediante una presentación inicial en el extranjero.

4. El estudio distingue entre las condiciones para la presentación de solicitudes en el extranjero y las limitaciones jurídicas y prácticas de los países vecinos. La habitual confidencialidad de las solicitudes de patente no publicadas no constituye, por sí misma, una condición de la presentación en el extranjero, ya que no condiciona la presentación de la patente en el extranjero ni la divulgación de la misma. De modo análogo, las normas de control de las exportaciones, las normas sobre información clasificada, las obligaciones en materia de seguridad de la investigación, las normas de ciberseguridad, las obligaciones laborales, las obligaciones derivadas de los contratos públicos, los acuerdos de no divulgación y otros acuerdos privados de confidencialidad pueden afectar a la misma información técnica, pero solo son pertinentes a este estudio en la medida en que condicionen o modifiquen la presentación de solicitudes de patente, la transmisión a la oficina de patentes, la comunicación específica relacionada con una patente, la publicación, la tramitación o cualquier otro acto relacionado con una patente.

5. El estudio parte de una característica fundamental del derecho de patentes: una solicitud de patente es, a la vez, una petición de que se reconozcan derechos exclusivos y una divulgación estructurada de información técnica. Las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero reflejan el punto en el que esa función de divulgación puede entrar en conflicto con la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, el secreto, la información clasificada, la tecnología crítica, la seguridad económica u otro interés público protegido. El estudio es descriptivo y comparativo. No clasifica los enfoques nacionales, ni identifica un modelo preferido, ni propone un resultado jurídico concreto.

6. Desde un punto de vista comparativo, el material analizado muestra que las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero no siguen un modelo único. Se pueden entender a través de cinco modelos normativos de referencia, cada uno de los cuales identifica dónde se sitúa el punto de control nacional en relación con la divulgación de la patente al exterior:

- **Modelo que prevé una revisión, primero, en el ámbito nacional:** la solicitud de protección de la invención debe presentarse primero en el ámbito nacional antes de recurrir a una vía de presentación extranjera, regional o internacional. La presentación de una solicitud en el extranjero pasaría a ser posible tras un período de espera, la ausencia de objeciones, una autorización expresa u otro resultado de una revisión nacional, sirviendo la presentación nacional como punto de partida para esa revisión.
- **Modelo que prevé una autorización previa:** la presentación de una solicitud en el extranjero está supeditada a la obtención de una licencia, autorización por escrito,

una autorización, revisión de confidencialidad o seguridad, aprobación o ausencia de objeción antes de proceder a la presentación en el extranjero. La cuestión fundamental en este modelo no es solo si se ha concedido la autorización, sino también qué material técnico, países, rutas, destinatarios, fines o modificaciones posteriores abarca esa autorización.

- **Modelo que prevé la tramitación a través de una oficina designada:** determinadas solicitudes con destino al extranjero, regionales, PCT u otras solicitudes internacionales deben presentarse por conducto de una oficina nacional designada o en primer lugar ante ella. El canal de presentación establecido forma parte del control, ya que la autoridad nacional puede verse en la necesidad de recibir, examinar, transmitir, retrasar, retener o supeditar la continuación de la tramitación de la solicitud.
- **Modelo que prevé una restricción activada por el secreto:** es posible que no exista la obligación general previa de obtener una licencia de presentación de solicitud en el extranjero para las invenciones corrientes, sin embargo, una vez que se haya activado un procedimiento nacional con respecto a una patente, una revisión de seguridad, una orden de clasificación o de secreto, una directiva de prohibición o una medida análoga, la presentación, transmisión, publicación, tramitación o comunicación específica posteriores en relación con la patente en el extranjero puede verse restringida.
- **Ausencia de condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el derecho de patentes:** el derecho de patentes no impone ningún requisito de primera presentación en el país, autorización, período de espera, tramitación a través de una oficina designada ni autorización de secreto antes de presentar una solicitud en el extranjero. Esta conclusión se limita a las condiciones de presentación de solicitudes de patente en el extranjero y debe distinguirse de otros regímenes jurídicos que puedan regular la misma información técnica por motivos ajenos a la presentación de la solicitud de patente en sí.

7. Estos modelos deben entenderse como arquitecturas reguladoras más que como clasificaciones rígidas. Un sistema jurídico puede combinar más de un modelo, o bien utilizar un modelo como vía ordinaria y otro como vía especial para las invenciones que se considera son de naturaleza sensible. Un sistema que prevé una etapa nacional previa también puede incluir un período de espera, una revisión de seguridad, una autorización expresa o una instrucción de secreto. Un sistema de autorización previa puede combinarse con rutas designadas para determinadas solicitudes internacionales. Un sistema de enrutamiento puede incluir una revisión de seguridad antes de que se transmita la solicitud para que siga su tramitación. Un sistema activado por el secreto puede mantener intacta la libertad de presentación de solicitudes en casos corrientes, a menos que se imponga el secreto o una situación equivalente y hasta tanto ello ocurra. El valor comparativo de los modelos radica en mostrar cómo los distintos regímenes distribuyen la visibilidad, los tiempos y la responsabilidad procedimental entre los solicitantes, las oficinas de patentes y otras autoridades competentes.

8. **La aplicabilidad** debe examinarse como una cuestión preliminar por separado. El mero hecho de que exista una invención o de que, en su momento, pueda solicitarse la protección por patente en otra jurisdicción no da lugar a la imposición de una condición de presentación de una solicitud en el extranjero. Esa condición se aplicará en función de factores determinantes y de los criterios de activación especificados en la legislación pertinente. Dichos criterios pueden referirse a personas, entidades, lugares, materia, vías de presentación, procedimientos nacionales o condición en materia de secreto. En la investigación transfronteriza, es posible que los hechos pertinentes conciernan a inventores, solicitantes, titulares, empleadores, filiales, instituciones de investigación, entidades financiadoras, contratistas, agentes de patentes y

proveedores de servicios técnicos. Por lo tanto, el análisis de la aplicabilidad exige que se preste atención a la estructura jurídica y fáctica del proyecto que ha dado lugar a la invención, y no solo a la oficina en la que está prevista la próxima presentación.

9. **Los factores de vinculación personales y relacionados con las entidades** pueden incluir la nacionalidad, la ciudadanía, la residencia, el domicilio, la sede central, el domicilio social, el centro de actividad principal, el establecimiento, la situación del solicitante, la situación del inventor, el derecho a presentar una solicitud, la titularidad, la relación laboral, la condición de funcionario público o la responsabilidad de presentar, iniciar, autorizar u organizar la presentación de una solicitud. La persona de que se trata no siempre es el solicitante que figura en la solicitud. Según el régimen, el vínculo jurídicamente significativo puede recaer en el inventor, el solicitante, el titular, la persona con derecho a presentar la solicitud, el solicitante residente, la entidad que controla la decisión de presentar la solicitud o la persona que hace que otra persona presente la solicitud en el extranjero. Por ese motivo, los cambios en la estructura de los solicitantes, la cesión, la práctica de presentación de solicitudes en el marco de un grupo empresarial, la actividad de los representantes o la responsabilidad de los colaboradores pueden afectar al análisis de aplicabilidad.

10. **Los factores de vinculación territorial** se centran en el lugar en que se realizó, creó, llevó a cabo, desarrolló, generó, completó la invención o que contribuyó de forma sustancial a ella. Esta investigación puede ser sencilla cuando toda la actividad inventiva se lleva a cabo en un único lugar, pero puede ser compleja cuando la concepción, la experimentación, la generación de datos, el desarrollo de *software*, la construcción de prototipos, la solución de problemas técnicos, el perfeccionamiento de las reivindicaciones y la redacción de la solicitud tienen lugar en distintas jurisdicciones. La ubicación de la oficina en la que finalmente se presente la solicitud, el lugar de constitución de la entidad solicitante o la ubicación del responsable de la toma de decisiones comerciales pueden no ser, por sí solos, indicativos del lugar en el que se realizó la invención. Por otra parte, no necesariamente todas las reuniones, decisiones de financiación, instrucciones de la dirección o etapas de la redacción constituyen la aportación inventiva que activa la aplicación de una norma de origen territorial.

11. **La materia y los criterios de seguridad** añaden un nivel adicional. Algunos regímenes se centran en ámbitos técnicos específicos de naturaleza sensible, como la energía nuclear o atómica, el sector aeroespacial, el armamento u otras áreas técnicas definidas por la legislación nacional o en el marco de una revisión de seguridad, mientras que otros aplican criterios más amplios, como la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, los secretos de Estado, la información clasificada, el valor militar, las infraestructuras críticas o intereses protegidos similares. En muchos sistemas, los criterios personales o territoriales actúan como puertas de entrada que sitúan el asunto dentro del posible alcance, mientras que la evaluación de la materia o de la seguridad actúa como filtro que determina si procede autorizar, restringir, dar carácter secreto, prohibir o la presentar solicitud de modo normal. Esta interpretación por etapas es importante porque el hecho de que se active la aplicación de un régimen determinado no siempre significa que, en última instancia, vaya a restringirse luego la presentación de una solicitud de patente sobre la invención.

12. **El alcance de aplicación de la restricción** puede ser más amplio de lo que sugiere la expresión “presentación en el extranjero”. La presentación directa ante otra oficina nacional de patentes es el caso más claro, pero las vías regionales e internacionales, incluida la presentación por conducto del PCT, también pueden estar incluidas en el alcance de aplicación; es posible que sea necesario pasar por una oficina nacional designada o que la solicitud esté sujeta a un examen de confidencialidad antes de que pueda transmitirse o remitirse la solicitud del modo habitual. Algunos regímenes también contemplan las solicitudes presentadas, iniciadas, autorizadas u organizadas a través de otra persona, incluida una sociedad matriz, una filial, un cesionario, un empleador, un cosolicitante, un agente de patentes, un agente extranjero o un proveedor de servicios. Por lo tanto, es posible que la

identidad formal de la persona que presenta la solicitud no resuelva la cuestión del alcance de la aplicación cuando una norma concierne a la persona que realiza o gestiona la presentación en el extranjero.

13. También podría resultar pertinente a esto la comunicación específica en relación con una patente, sobre todo cuando entran en juego el secreto, la confidencialidad o las limitaciones relacionadas con el ámbito de autorización. Antes de la presentación, es posible que el material técnico pase por la divulgación de la invención, borradores de la descripción, reivindicaciones, planos, listas de secuencias, extractos de código fuente, datos experimentales, traducciones, instrucciones de presentación, espacios de trabajo compartidos, herramientas electrónicas de preparación o comunicaciones con representantes extranjeros. Tras la presentación de la solicitud, el material técnico podrá pasar por modificaciones, revisión de las reivindicaciones, sustitución de los dibujos, explicaciones durante la tramitación, documentación de la fase nacional, solicitudes divisionales, continuación, traducciones, adición de datos o transmisión oficial a autoridades extranjeras, regionales o internacionales. No todas las comunicaciones de este tipo están restringidas en todos los sistemas. La cuestión es que una solicitud de patente divulga información técnica, y algunos regímenes regulan no solo el acto de presentación, sino también la transmisión o comunicación específica relacionada con la patente, mediante la cual esa información pasa las fronteras.

14. Por lo tanto, el análisis del alcance debería realizarse acto por acto, en lugar de basarse únicamente en la denominación. Una instrucción de presentación puede ser, en parte, administrativa y, en parte, técnica. Una traducción puede ser una mera formalidad de tramitación, pero también puede servir para transmitir la divulgación técnica completa a un nuevo destinatario. Una respuesta en el contexto de la tramitación puede limitarse a abordar cuestiones formales, o bien puede incluir explicaciones técnicas, datos o modificaciones de las reivindicaciones que no se hayan revisado previamente. Una solicitud regional o internacional puede presentarse a través de un canal autorizado; sin embargo, la transmisión o los trámites posteriores de la fase nacional pueden plantear cuestiones adicionales si sigue vigente el secreto o si se añade nueva materia. Cabe preguntarse si la presentación, transmisión, publicación, la etapa de tramitación o la comunicación específica relativa a la patente en cuestión está regulada por el régimen aplicable.

15. **El diseño del procedimiento** determina cómo en una situación que podría estar sujeta a restricciones puede abrirse un camino para que se admita la presentación, la transmisión, la publicación o la tramitación de una solicitud. El punto de entrada del procedimiento es el acto que da inicio a la revisión en el ámbito local; el punto final del procedimiento es el momento en el que la solicitud puede proceder hacia el extranjero, queda bloqueada, pasa a ser tratada bajo reserva de secreto o se deriva a una vía especial. En algunos regímenes, la revisión comienza con una solicitud nacional de patente. En otros, con una petición independiente de autorización, autorización por escrito, evaluación de la confidencialidad, autorización de seguridad o declaración de ausencia de objeción. En los sistemas de enrutamiento, la revisión puede comenzar cuando se presenta una solicitud destinada al extranjero o una solicitud internacional por conducto de la oficina nacional. En los sistemas activados por el secreto, el procedimiento pertinente podría iniciarse cuando una solicitud nacional se enmarca en un proceso de seguridad, defensa, clasificación o secreto. Por lo tanto, el acto que da lugar a la revisión no es necesariamente el que permite la presentación en el extranjero o la transmisión al extranjero.

16. Hay varias variables de procedimiento que revisten especial importancia tanto para los solicitantes como para las oficinas. La autoridad competente puede ser la oficina de patentes, pero la decisión concreta también puede recaer en una autoridad de defensa, de seguridad, ministerial, de información clasificada u otra autoridad gubernamental, o bien basarse en el dictamen de estas. El plazo puede aplicarse de forma diferente según los regímenes: algunos establecen plazos de espera fijos, otros exigen una autorización expresa por escrito, otros admiten la presentación de la solicitud tras la expiración del plazo si no se ha comunicado

ninguna objeción, y otros no otorgan ningún efecto permisivo al silencio. Por lo tanto, el silencio no significa necesariamente que haya luz verde. El material presentado para su revisión también puede definir el alcance de la autorización o la ausencia de objeción resultantes. El hecho de que se añada materia posteriormente, se amplíen las reivindicaciones, se modifiquen los datos técnicos, se añadan países de destino o destinatarios, se cambien las vías de presentación, se añadan nuevas finalidades de divulgación de información o se modifiquen los canales de comunicación puede dar lugar a que sea necesaria una nueva revisión cuando esos elementos queden fuera del ámbito de lo evaluado originalmente.

17. **Los tiempos** tienen importancia desde el punto de vista tanto procedimental como jurídico. Los períodos de revisión en el ámbito nacional suelen transcurrir en paralelo con los plazos ordinarios relativos a la prioridad, al PCT y a la presentación de solicitudes a escala regional y nacional; por sí solos, no suspenden ni sustituyen dichos plazos. La presentación previa de una solicitud nacional puede preservar la fecha de prioridad, pero también puede dar inicio al plazo de prioridad antes de que el solicitante esté preparado para continuar el trámite en otros lados. Una solicitud de autorización previa puede evitar que sea necesario presentar previamente una solicitud nacional, en algunos sistemas, pero la demora en la obtención de esa autorización puede generar presión a medida que se acercan los plazos de presentación de la solicitud en el extranjero, de publicación, comercialización o colaboración. Una vía que prevea una oficina designada podrá preservar el recorrido internacional o regional solo si la revisión nacional y la transmisión posterior pueden completarse en el marco de los requisitos correspondientes a esa vía. Por lo tanto, la cuestión de los tiempos no se reduce simplemente a cuánto se tarda en efectuar la revisión, sino al efecto jurídico que tiene la expiración del plazo, la inacción, la autorización, la denegación, la orden de secreto o la decisión de no transmitir el expediente.

18. Las medidas que imponen el secreto exigen un tratamiento específico. Una orden de secreto, una instrucción de prohibición, una decisión de clasificación, la condición de tratamiento confidencial o cualquier medida análoga pueden derivar de la legislación en materia de patentes o de la interacción del procedimiento de tramitación con la legislación en materia de defensa, seguridad nacional, información clasificada, seguridad pública o legislación similar. Una vez impuesta una medida de esa índole, es posible que la materia objeto de la patente pase a formar parte de un entorno de confidencialidad por motivos de seguridad. Se podría suspender la publicación, restringir el acceso del público al expediente, llevar adelante la tramitación de manera confidencial, demorar o suspender la concesión, limitar la comunicación, impedir la transmisión oficial y prohibir o condicionar la presentación de la solicitud en el extranjero. En algunos regímenes, la obligación está vinculada a la invención, la materia técnica o la información protegida en sí misma, y no únicamente sobre el expediente de solicitud. En consecuencia, la retirada, el abandono, la denegación, la caducidad, la conversión o el fracaso de una vía de presentación concreta no ponen necesariamente fin a la obligación de confidencialidad.

19. El modelo activado por el secreto es importante porque la ausencia de un requisito general respecto de la presentación en el extranjero no significa necesariamente que la presentación, transmisión o comunicación sigan siendo posibles una vez que se haya impuesto la condición de secreto. Al mismo tiempo, la tramitación basada en el secreto presenta facetas más complejas que una simple prohibición. Algunos regímenes permiten determinadas divulgaciones, presentaciones, comunicaciones, etapas de explotación o actos procesales a través de canales autorizados, sin que por ello se levante el secreto. Ese tipo de autorización puede estar limitada en cuanto al destinatario, la organización, el país, la finalidad, la vía de presentación, el material técnico, el canal seguro o el nivel de clasificación. Es posible que el permiso para comunicarse con un representante no autorice la divulgación a una filial; el permiso para presentar la solicitud en un país no autorice la presentación en otro lugar; y el permiso para utilizar un canal oficial seguro no autorice la transmisión electrónica común del mismo material.

20. **Las consecuencias jurídicas** también varían dependiendo de la función. El incumplimiento puede dar lugar a responsabilidades penales, administrativas, civiles o legales, que pueden recaer sobre las personas físicas, los solicitantes, los titulares, los representantes, las organizaciones o las personas que den origen u organicen la presentación o la divulgación. El incumplimiento también puede afectar a los derechos de patente, por ejemplo, la concesión, la validez, la exigibilidad, la titularidad, el alcance territorial o una indemnización. Es posible que no se permita dar curso a una solicitud regional o internacional, esta se considere retirada, no surta efecto en la jurisdicción de que se trate o se tramite como una solicitud nacional. Cuando se imponen legítimamente restricciones de secreto o seguridad, las consecuencias pueden ser el tratamiento confidencial, la suspensión, la no publicación, la no transmisión, la sujeción al régimen de uso gubernamental, la indemnización, las medidas de reparación relacionadas con la expropiación o la pérdida de oportunidades comerciales habituales. La validación retroactiva generalizada de la presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero parece poco habitual; cuando existe una exención posterior, suele ser limitada, condicional y específica para un régimen determinado.

21. A **escala internacional**, el estudio no reconoce ningún instrumento general que establezca criterios comunes de activación, procedimientos comunes de autorización, normas comunes sobre tiempos ni un mecanismo general de reconocimiento mutuo o de solución de conflictos para los controles nacionales sobre la presentación de solicitudes en el extranjero. En cambio, los marcos internacionales y regionales pertinentes se caracterizan por coexistir con la competencia nacional en materia de seguridad y los intereses protegidos conexos. Los sistemas de prioridad pueden incidir en las consecuencias temporales que produce demorar la presentación en el extranjero, pero no dejan de lado la necesidad de revisión nacional. Los sistemas internacionales de presentación de solicitudes facilitan la cooperación en el ámbito de las patentes, pero respetan las disposiciones relativas a la seguridad nacional y determinadas restricciones a la presentación de solicitudes por residentes o nacionales. Algunos mecanismos regionales o específicos de determinados sectores permiten la presentación de solicitudes en el marco del secreto o el mantenimiento del carácter secreto en contextos determinados, pero no establecen una norma general según la cual el cumplimiento de los requisitos de una jurisdicción satisfaga los de otra.

22. **La colaboración transfronteriza** intensifica estos problemas, porque es posible que los hechos pertinentes a la aplicabilidad, el alcance, el procedimiento y el secreto estén repartidos entre distintas jurisdicciones y actores. Respecto de una única invención puede haber colaboradores de varios países, un solicitante o titular con sede en otro lugar, financiación pública o relacionada con la defensa, aportaciones técnicas pertinentes a las reivindicaciones que se hayan llevado a cabo en más de una ubicación, la redacción de la solicitud de patente por parte de un equipo cuyos componentes se encuentran en distintos lugares y decisiones sobre la presentación de la solicitud tomadas por una filial o un representante. En muchos casos, los requisitos concurrentes son acumulativos pero compatibles: es posible que quepa aplicar más de un requisito, presentación de solicitud nacional, autorización, período de espera, imposición de secreto, divulgación o vía de enrutamiento, pero esos trámites pueden completarse en paralelo o en una secuencia jurídicamente coherente. En los casos más complejos, las normas aplicables pueden dar lugar a requisitos contradictorios en materia de primera presentación, autorización, secreto, divulgación, transmisión o enrutamiento. El material examinado no indica que exista una norma de aplicación general en virtud de la cual la autorización concedida por una jurisdicción resuelva automáticamente en todas las demás esa superposición de requisitos.

23. Por lo tanto, la diferencia entre la superposición acumulativa y el conflicto grave es fundamental. La superposición acumulativa puede generar costos, retrasos y complejidad administrativa, pero no supone necesariamente una incompatibilidad jurídica. Se produce un conflicto grave cuando un régimen exige una medida que otro régimen restringe, prohíbe o impide, por ejemplo, primera presentación ante diferentes oficinas nacionales, envío de

material técnico a un destinatario no autorizado por otro régimen de secreto, o transmisión de una solicitud regional o internacional cuando otra autoridad ha bloqueado dicha transmisión. Existe un número limitado de mecanismos, basados en tratados, administrativos o de cooperación entre gobiernos que pueden ser útiles en determinados contextos, especialmente cuando se prevé expresamente la presentación de solicitudes bajo reserva de secreto. Sin embargo, esos mecanismos no sustituyen de manera general la necesidad de reconocer y satisfacer los requisitos de regímenes específicos que puedan corresponder a la invención.

24. Un problema práctico conexo es que el material relativo a la patente en cuestión podría haber empezado a moverse antes de que se haya seleccionado definitivamente la vía de presentación. Es posible que la divulgación, los borradores de reivindicaciones, los dibujos, los ejemplos técnicos, las traducciones y las estrategias de tramitación hayan sido distribuidos para su revisión, su redacción o la planificación de la cartera, antes de que exista una solicitud oficial para presentar en el extranjero. Cuando el régimen aplicable se centra únicamente en el acto de presentación, es posible que esos pasos preparatorios no constituyan el hecho determinante. Sin embargo, cuando el régimen se activa por el secreto, una vía concreta o está vinculado al material técnico presentado para su autorización, la distribución previa puede incidir en el cumplimiento, la confidencialidad y las opciones de presentación posteriores. Por ello, es útil distinguir entre la gestión de la presentación de una solicitud de patente y la gestión del flujo de información relacionada con una patente. Es posible que haya que tener en cuenta ambos aspectos antes de poder poner en marcha una estrategia de presentación transfronteriza de solicitudes.

25. En la práctica, el material muestra por qué a menudo es necesario reconocer con antelación los hechos pertinentes, entre ellos, quién ha realizado las aportaciones inventivas pertinentes a la reivindicación y dónde, quién controla el derecho a presentar la solicitud, qué información técnica ya ha cruzado fronteras, si se ha impuesto algún régimen de secreto o seguridad, qué vía de presentación se contempla y cuánto tiempo queda antes de que venzan los plazos de presentación, publicación, comercialización o colaboración. Los registros de las hipótesis, los permisos, el material revisado, los canales de divulgación aprobados y la responsabilidad en las decisiones sobre la vía de presentación pueden ayudar a explicar la secuencia que se sigue. Esas prácticas no sustituyen al cumplimiento de la legislación aplicable, ni hacen que el cumplimiento en una jurisdicción equivalga al cumplimiento en otra. Sin embargo, ilustran por qué las condiciones para la presentación de solicitudes en el extranjero se hacen más evidentes allí donde confluyen la redacción de solicitudes de patente, el secreto, la investigación transfronteriza, los plazos de prioridad, la titularidad, los flujos de información digital y la gestión de la divulgación.

26. En general, el material comparativo muestra que no debe considerarse que las condiciones para la presentación de solicitudes en el extranjero reflejan únicamente requisitos formales de presentación. Se trata de controles nacionales sobre la divulgación de información relacionada con las patentes. Su funcionamiento depende del modelo normativo que se aplica, los elementos de conexión que activan el régimen, los actos y las comunicaciones realizados dentro de su alcance, el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la revisión, el efecto del tiempo o del silencio, el alcance de las medidas de secreto, las consecuencias del incumplimiento y la posibilidad de que se solapen los requisitos en contextos de invención transfronteriza. Su importancia práctica radica en la intersección de la cooperación en materia de patentes, la gestión territorial de las patentes, la innovación transfronteriza y la protección de la información técnica sensible.

27. El resto del estudio se estructura en tres apartados principales. En la sección II se exponen los principios generales y las cuestiones transversales que se relacionan con las condiciones de presentación en el extranjero, incluidos los conceptos clave, los modelos normativos, los criterios de activación, los actos restringidos, los procedimientos y los plazos, las medidas relativas al secreto, las consecuencias jurídicas, los requisitos que se superponen

y las implicaciones prácticas. En la sección III se describe el marco jurídico internacional en el que operan los mecanismos nacionales, incluidas las normas sobre prioridad, presentación internacional y regional, así como determinados mecanismos de preservación del secreto. En la sección IV se presentan las leyes y prácticas nacionales y regionales analizadas en el estudio, incluyendo material procedente de los Estados miembros y de las oficinas regionales de patentes.

II. PRINCIPIOS GENERALES Y CUESTIONES TRANSVERSALES RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN EL EXTRANJERO

A. CONCEPTOS CLAVE Y LÍMITES DE LAS CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN EL EXTRANJERO

26. A efectos del presente estudio, la expresión **“condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero”** se utiliza como expresión genérica y neutra para referirse a las normas del derecho de patentes que supeditan la presentación de una solicitud de patente fuera de la jurisdicción pertinente al cumplimiento de una condición local, a una revisión, a una autorización, a un requisito de tramitación, a un plazo de espera o a una restricción vinculada con el secreto. Se trata de una expresión de carácter funcional más que formal: su objetivo es abarcar controles similares en materia de presentación de solicitudes en el extranjero, incluso cuando la legislación nacional utilice una terminología diferente o incorpore dicho control en distintas fases del procedimiento de patentes.¹

27. Esta expresión no implica que todas las jurisdicciones cuenten con una norma de este tipo. Otro resultado comparativo es la ausencia de condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el derecho de patentes del material examinado. En dichos sistemas, las formalidades habituales en materia de patentes, las normas de prioridad, las normas de publicación o las obligaciones generales de confidencialidad no deben considerarse, por sí mismas, condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero, a menos que condicionen o restrinjan la presentación de solicitudes de patente en el extranjero, la divulgación específica relacionada con una patente, la transmisión a la oficina de patentes o la tramitación de la solicitud de patente fuera de la jurisdicción.²

28. En aras de la claridad, este estudio utiliza varios descriptores recurrentes en un sentido funcional. El requisito de “primera presentación” o de “presentación nacional anterior” se refiere a una norma según la cual la invención debe presentarse primero en el ámbito nacional, lo que suele ir seguido de un plazo de espera, un mecanismo de ausencia de objeción o un examen. La licencia de presentación de solicitud en el extranjero, la autorización por escrito o el permiso hacen referencia a la autorización para presentar solicitudes en el extranjero antes de llevar a cabo la presentación en el extranjero. Un requisito de tramitación es una norma según la cual una solicitud destinada al extranjero, regional o internacional debe presentarse a través de una oficina nacional designada o remitirse en primer lugar a dicha oficina. Un examen de confidencialidad consiste en evaluar el carácter sensible de la invención antes de su presentación en el extranjero, su transmisión posterior o su publicación. Entre las medidas de secreto figuran las órdenes de secreto, las instrucciones de prohibición, las clasificaciones de confidencialidad o resoluciones análogas que restringen la publicación, la comunicación, el archivo o la transmisión una vez que se ha determinado el carácter sensible de la información.³

¹ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, las entradas correspondientes a Australia, el Brasil, la China, Francia, Alemania, Italia, el Japón, Malasia, la República de Corea, Singapur, España, Türkiye, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, los mecanismos del derecho de patentes o de los procedimientos en materia de patentes que condicionan la presentación en el extranjero, exigen una primera presentación nacional o una autorización, imponen requisitos de tramitación o vinculan la presentación en el extranjero a la confidencialidad o a una revisión de seguridad.

² Véanse, por ejemplo, la sección IV más adelante y las entradas sobre Bután, Colombia, el Ecuador, Irlanda, Madagascar y Suiza. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, las jurisdicciones en las que, en el material examinado, no se ha identificado la existencia de condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero.

³ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes a la China, la India, Italia, el Japón, Malasia, Portugal, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran de diversas formas el uso de licencias de presentación de solicitud en el extranjero, la autorización por escrito, los requisitos de primera presentación nacional, los plazos de espera, el examen de confidencialidad, la tramitación a través de una oficina designada o las medidas de secreto; véase también OMPI, “Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional”, donde se señala que algunos Estados contratantes del PCT restringen la

29. Estos conceptos deben distinguirse de la confidencialidad habitual de las solicitudes de patente no publicadas. La confidencialidad habitual de una solicitud suele reflejar el carácter no público de una solicitud pendiente antes del momento habitual de publicación. Por el contrario, una condición de presentación de solicitudes en el extranjero condiciona o restringe un acto relativo a patentes en el extranjero; y una medida de secreto, cuando se impone, crea un régimen de confidencialidad por motivos de seguridad que puede alterar las normas habituales de publicación, acceso, comunicación, tramitación de la solicitud de patente o transmisión.⁴

30. En la práctica, las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero también pueden solaparse con marcos jurídicos más amplios y acuerdos privados, entre los que se incluyen los controles de exportación, los regímenes de información clasificada, los requisitos de seguridad en la investigación, las obligaciones de confidencialidad en los contratos públicos, las normas de ciberseguridad, las obligaciones laborales, los acuerdos de confidencialidad y otros acuerdos privados de confidencialidad. Estos marcos normativos pueden afectar a la misma información técnica y, en ocasiones, dar lugar a restricciones similares en cuanto a su divulgación. Sin embargo, en este estudio no se consideran condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero a menos que condicionen, restrinjan o modifiquen actos relativos a patentes, como la presentación en el extranjero, la divulgación específica relacionada con una patente, la transmisión a la oficina de patentes o la tramitación de la solicitud de patente.⁵

31. Otro límite relacionado se refiere a los requisitos internos impuestos por la jurisdicción en la que se solicita la protección por patente. Este estudio no aborda dichos requisitos de carácter interno como una cuestión independiente. En función del ordenamiento jurídico, los requisitos internos pueden incluir trámites habituales para los solicitantes, como la designación de un representante local, la designación de un domicilio a efectos de notificaciones, la traducción, el pago de tasas o los requisitos de la fase nacional; canales especiales para la recepción o tramitación de solicitudes de patente clasificadas, secretas, relacionadas con la defensa o sensibles desde el punto de vista de la seguridad; restricciones de derecho público que afecten a las relaciones con determinadas personas, entidades u operaciones; y requisitos específicos en materia de tecnología o de materia objeto de la patente que afecten a la presentación, publicación, examen, concesión o mantenimiento en la jurisdicción receptora. Dichos requisitos pueden influir en si se presenta o tramita una solicitud de patente en dicha jurisdicción, en cómo se hace o en quién la presenta, pero en este estudio no se consideran condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero por el mero hecho de que se apliquen a un solicitante extranjero o externo. Son relevantes en este contexto únicamente en la medida en que formen parte de, o afecten de manera significativa a, una condición de presentación en el extranjero, una transmisión a la oficina de patentes, una presentación de solicitudes bajo reserva de secreto o una divulgación específica relacionada con una patente sobre la misma materia técnica.

32. La premisa funcional en la que se basa el estudio es que **una solicitud de patente es, a la vez, una solicitud de derechos exclusivos y una divulgación estructurada de información técnica**. Por dicho motivo, las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero pueden referirse no solo al acto formal de presentar la solicitud en el extranjero, sino

presentación de solicitudes internacionales por conducto del PCT ante otras oficinas por motivos de seguridad nacional cuando dichas solicitudes son presentadas por nacionales o residentes del Estado en cuestión, o cuando la invención se ha realizado en dicho Estado; OMPI, *Guía del solicitante del PCT: Fase internacional*, párr. 6.010.

⁴ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas sobre Australia, el Brasil, Alemania, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran de diversas maneras la diferencia entre la tramitación habitual de las solicitudes y las medidas de secreto o confidencialidad por motivos de seguridad que afectan a la publicación, el acceso, la comunicación, la tramitación o la transmisión.

⁵ Michael K. Bosworth, "Pitfalls of Foreign Patent Filing", *Loyola University Chicago Law Journal* 7 (1976): 313; Daniel P. Gross, "The Hidden Costs of Securing Innovation: The Manifold Impacts of Compulsory Invention Secrecy," *Management Science* 69(4) (2023): 2318-2338; Eric B. Chen, "Technology Outpacing the Law: The Invention Secrecy Act of 1951 and the Outsourcing of U.S. Patent Application Drafting", *Texas Intellectual Property Law Journal* 13 (2005): 351-367.

también, en algunos regímenes, a las comunicaciones específicas relacionadas con una patente que acompañan a la preparación, presentación, tramitación o transmisión de la solicitud de patente. El alcance de cualquier restricción de este tipo depende de la configuración jurídica del régimen en cuestión.⁶

⁶ Véanse, por ejemplo, en la sección IV más adelante, las entradas correspondientes a Australia, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran de diversas maneras que los controles relacionados con las patentes pueden referirse a la comunicación, la transmisión o el manejo de material técnico, así como al acto formal de presentar una solicitud de patente en el extranjero; véase también la OMPI, “Preguntas frecuentes: Patentes”, donde se explica que una patente es un derecho exclusivo y que, para obtenerla, es necesario divulgar la información técnica sobre la invención en una solicitud de patente.

B. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y FUNDAMENTOS POLÍTICOS

33. El fundamento histórico de las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero suele atribuirse a una tensión inherente a la propia legislación sobre patentes. Los sistemas de patentes se articulan, por lo general, en torno a la divulgación de información técnica a cambio de derechos de patente exclusivos; sin embargo, algunas jurisdicciones han considerado desde hace tiempo que determinadas invenciones no son aptas para su difusión pública inmediata ni para su transmisión al extranjero. Por lo tanto, los documentos oficiales y la literatura académica suelen describir las órdenes de secreto, las normas de primera presentación y los permisos de presentación en el extranjero como mecanismos utilizados para gestionar los casos en los que la divulgación de una patente pueda entrar en conflicto con la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública u otro interés protegido.⁷

34. En la primera mitad del siglo XX se observan importantes antecedentes modernos de estas medidas, aunque, desde entonces, los regímenes nacionales concretos han ido evolucionando a través de la legislación posterior, la práctica en materia de tratados y los procedimientos administrativos. En los Estados Unidos, en 1940 se renovó la legislación de tiempos de guerra aprobada durante la Primera Guerra Mundial, en 1941 se completó con controles sobre la presentación de solicitudes en el extranjero y, posteriormente, se convirtió en una normativa permanente en tiempos de paz mediante la Ley de Secreto de las Invenciones de 1951. En el Reino Unido también se desarrollaron instrucciones de prohibición y restricciones relativas a determinadas presentaciones de solicitudes de patente en el extranjero, mientras que los documentos históricos de la India indican que, durante el período colonial, se incorporaron disposiciones sobre patentes secretas a la legislación en materia de patentes, disposiciones que posteriormente, tras la independencia, fueron reconsideradas en la reforma de la legislación sobre patentes. Los controles sobre la presentación de **solicitudes en el extranjero se fueron estableciendo no solo como restricciones a la publicación una vez impuesta la obligación de secreto, sino también como mecanismos para impedir que las invenciones de naturaleza sensible eludieran la revisión en el ámbito nacional** mediante una presentación inicial en el extranjero. En comentarios recientes se plantea esta misma idea de manera más directa, al describirse la presentación inicial en el extranjero como una posible forma de eludir un control de confidencialidad en el país de origen, y las restricciones a la presentación en el extranjero como una respuesta a dicha estrategia de presentación. El período de posguerra pone aún más de manifiesto cómo los controles inicialmente asociados al secreto en tiempos de guerra pueden convertirse en mecanismos permanentes en tiempos de paz, incluso en lo que respecta a las tecnologías atómicas, nucleares u otras tecnologías estratégicas.⁸

35. Con el paso del tiempo, parece que esa justificación se ha plasmado en rutinas administrativas, en lugar de limitarse exclusivamente a facultades excepcionales. En distintas

⁷ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes al Brasil, Brunei Darussalam, Francia, Alemania, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran, de diversas formas, las órdenes de secreto, las instrucciones de prohibición, la revisión de defensa nacional o seguridad nacional, la no publicación, la no transmisión y los modelos de autorización para la presentación en el extranjero. Véase también Gaétan de Rassenfosse, Gabriele Pellegrino y Emilio Raiteri, "Do patents enable disclosure? Evidence from the Invention Secrecy Act," *International Journal of Industrial Organization*, vol. 92 (2024), 103044; Lisette Pöld, "Preserving Secrecy within the Patent System to Safeguard Western Countries' Technological Innovation," *Juridica International*, vol. 33 (2024), 77-88.

⁸ Daniel P. Gross, *The Hidden Costs of Securing Innovation: The Manifold Impacts of Compulsory Invention Secrecy*, NBER Working Paper No. 25545, revised January 2022; Daniel P. Gross, "The Hidden Costs of Securing Innovation: The Manifold Impacts of Compulsory Invention Secrecy," *Management Science*, vol. 69, no. 4 (2023), 2318-2338; Sabing H. Lee, "Protecting the Private Inventor Under the Peacetime Provisions of the Invention Secrecy Act," *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 12, no. 2 (1997), 345-411; UK Intellectual Property Office, *Manual of Patent Practice*, secciones 22 y 23; Intellectual Property India, "History of Indian Patent System"; N. Rajagopala Ayyangar, *Report on the Revision of the Law in India Relating to Patents for Inventions* (1959); véase también Duncan Matthews y Hanna Ostapenko, "The War in Ukraine Raises Questions About Patents for Secret Inventions," *GRUR International*, vol. 72, no. 7 (2023), 665-669.

jurisdicciones, esto se ha materializado en forma de revisión del secreto, plazos de espera, autorizaciones por escrito, examen de confidencialidad, requisitos de primera presentación nacional, procedimientos de no divulgación o tramitación obligatoria a través de una oficina nacional designada. **El rasgo común no es la uniformidad del diseño, sino la idea — reflejada en numerosos documentos nacionales— de que las oficinas de patentes o las autoridades competentes deberían tener la oportunidad de evaluar las materias sensibles antes de que la divulgación técnica correspondiente quede fuera del control nacional habitual.**⁹

36. El desarrollo de la cooperación internacional en materia de patentes no eliminó este margen de maniobra política. Los sistemas de presentación de solicitudes internacionales y regionales facilitaron la protección por patente transfronteriza, pero las legislaciones nacionales siguieron manteniendo controles relacionados con la seguridad sobre determinadas presentaciones, divulgaciones y transmisiones. Los marcos internacionales y regionales pertinentes se tratan por separado en la sección IV.¹⁰

37. La bibliografía académica y sobre políticas más reciente sugiere que el vocabulario relacionado con estas medidas de secreto se ha ampliado más allá del énfasis que se ponía anteriormente únicamente en el secreto en tiempos de guerra. Cada vez más, el análisis actual enmarca el secreto de las patentes, la no divulgación y los controles sobre la presentación de solicitudes en el extranjero dentro de un conjunto más amplio de cuestiones relacionadas con las tecnologías críticas, la seguridad económica, la ciberseguridad, las infraestructuras críticas, la investigación de doble uso y la gestión del conocimiento técnico sensible. Esto no significa que todas las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero sean un instrumento de política industrial, ni que las legislaciones nacionales persigan el mismo objetivo. Sin embargo, sí sugiere que el contexto normativo en el que operan dichos mecanismos ya no se limita al problema clásico de las invenciones militares o la divulgación de la invención en tiempos de guerra.¹¹

38. Otra vertiente del análisis de políticas se centra en la seguridad económica, la soberanía tecnológica, la capacidad de innovación nacional y el margen de maniobra político disponible para alcanzar los objetivos industriales. En el contexto del PCT, el propio marco internacional de patentes reconoce que las restricciones a la presentación de solicitudes pueden estar relacionadas no solo con la seguridad nacional, sino también con la protección de los intereses económicos generales de un Estado en relación con las solicitudes internacionales presentadas por sus propios residentes o nacionales. En términos más generales, la

⁹ Véanse, por ejemplo, en la sección IV más adelante, las entradas correspondientes al Brasil, Brunei Darussalam, China, Francia, Alemania, el Japón, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran, entre otros aspectos, la revisión de la confidencialidad, los plazos de espera, los requisitos de autorización por escrito o licencia, el examen de confidencialidad, los requisitos de primera presentación nacional, los procedimientos de no divulgación y la presentación o transmisión obligatoria a través de una oficina nacional designada; véase también Pub. L. n.º 82-256, 66 Stat. 3, artículos 4, 10, 12 (aprobada el 1 de febrero de 1952) (disposición sobre la licencia de presentación de solicitud en el extranjero; derogación de las anteriores leyes de 1917, 1940, 1941 y 1942; título abreviado: "Invention Secrecy Act of 1951"); 35 U.S.C. artículos 181–188.

¹⁰ Tratado de Cooperación en materia de Patentes, artículo 27, apartado 8; Tratado sobre el Derecho de Patentes, artículo 4; Notas explicativas del Tratado sobre el Derecho de Patentes, nota relativa al artículo 4; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, artículo 73; Convenio sobre la Patente Europea, artículo 77, apartado 2; OMPI, "Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional".

¹¹ Véase OMPI, "Las solicitudes internacionales: consideraciones en materia de seguridad nacional", en la que se señala que algunos Estados contratantes del PCT establecen restricciones a la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante otras oficinas por razones de seguridad nacional cuando la solicitud es presentada por nacionales o residentes del Estado en cuestión, o cuando la invención se ha realizado en dicho Estado; OMPI, *Guía del solicitante del PCT: Fase internacional*, párr. IP 6.010; Lisette Pöld, "Preserving Secrecy within the Patent System to Safeguard Western Countries' Technological Innovation", *Juridica International*, vol. 33 (2024), 77-88; Juliana Pavan Dornelles, "Why Are They Hiding? Patent Secrecy and Patenting Strategies", *Innovation: Organization & Management*, vol. 22, no. 3 (2020), 316-333; Phoebe Li and Atila Kasap, "Regulating Critical Technologies: National Security and Intellectual Property," *Journal of World Intellectual Property* (2026), 1-27.

bibliografía sobre soberanía tecnológica vincula la capacidad de actuación de los Estados en relación con las tecnologías y los conocimientos de importancia estratégica —en un entorno tecnológico cada vez más interdependiente— con la competitividad nacional, la resiliencia y la capacidad industrial, mientras que la bibliografía sobre propiedad intelectual y política industrial hace hincapié en que las normas internacionales en materia de propiedad intelectual pueden limitar el margen de maniobra de los Estados a la hora de perseguir dichos objetivos. En ese sentido, dependiendo de cómo esté concebido el régimen nacional correspondiente, un requisito de presentación nacional, de tramitación o de autorización puede servir no solo como un control de confidencialidad, sino también como un punto de detección temprana para el Gobierno de aquellas invenciones consideradas relevantes para los intereses estratégicos, tecnológicos o económicos.¹²

39. Al mismo tiempo, debe existir un equilibrio entre estos fundamentos y la función habitual de divulgación del sistema de patentes. Las publicaciones de patentes, la información sobre patentes y las estadísticas sobre patentes contribuyen a la difusión del conocimiento, la cartografía tecnológica, las invenciones derivadas, la inteligencia empresarial y las políticas de innovación basadas en datos empíricos. Los estudios empíricos sobre el secreto de las invenciones sugieren que suprimir o retrasar la divulgación puede reducir la innovación derivada, limitar la comercialización y generar costes más amplios para el sistema de innovación, incluso en aquellos casos en los que el secreto resulte eficaz para mantener la información sensible fuera del alcance del público. Por lo tanto, los fundamentos jurídicos de las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero deben entenderse como excepcionales y específicos de cada contexto: se trata de mecanismos para gestionar la divulgación de información relacionada con las patentes en el extranjero cuando están en juego intereses protegidos, y no de una alternativa general a las funciones ordinarias de publicación y difusión del sistema de patentes.¹³

¹² Tratado de Cooperación en materia de Patentes, artículo 27, apartado 8; en relación con la soberanía tecnológica y la capacidad tecnológica estratégica, véase Jakob Edler, Knut Blind, Henning Kroll y Torben Schubert, "Technology Sovereignty as an Emerging Frame for Innovation Policy: Defining Rationales, Ends and Means", *Research Policy*, vol. 52, n.º 6 (2023), artículo 104765; OMPI, *Informe Mundial sobre la Propiedad Intelectual 2024: Diseñar políticas de innovación para el desarrollo*, capítulo 1, "Desarrollo económico, complejidad económica y políticas industriales"; en relación con las normas de propiedad intelectual y el margen de maniobra de la política industrial, véase Carlos M. Correa, "Intellectual Property: How Much Room Is Left for Industrial Policy?" Documento de debate de la UNCTAD n.º 223 (2015).

¹³ Véase OMPI, "Preguntas frecuentes: Patentes", donde se explica que una patente es un derecho exclusivo y que la información técnica sobre la invención debe divulgarse en una solicitud de patente; OMPI, "Análisis de patentes"; Deepak Hegde, Kyle F. Herkenhoff y Chenqi Zhu, "Patent Publication and Innovation," *Journal of Political Economy*, vol. 131, no. 7 (2023), 1845-1903; Gaétan de Rassenfosse, Gabriele Pellegrino y Emilio Raiteri, "Do Patents Enable Disclosure? Evidence from the Invention Secrecy Act", *International Journal of Industrial Organization*, vol. 92 (2024), 103044; Daniel P. Gross, "The Hidden Costs of Securing Innovation: The Manifold Impacts of Compulsory Invention Secrecy," *Management Science*, vol. 69, no. 4 (2023), 2318-2338.

C. PANORAMA COMPARATIVO DE LAS OPCIONES DE DISEÑO NORMATIVO

40. Las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero se describen en las legislaciones nacionales mediante una amplia variedad de términos. Sin embargo, con independencia del país del que se trate, el panorama comparativo puede entenderse, en primer lugar, preguntándose dónde se sitúa el punto de control nacional en relación con la divulgación de la patente en el extranjero. El punto de control pertinente puede situarse en la primera presentación nacional, antes de cualquier trámite de presentación en el extranjero, dentro de una vía de presentación internacional o regional establecida, una vez que se haya impuesto el régimen de confidencialidad o seguridad, o incluso fuera del ámbito del derecho de patentes. Estas diferentes ubicaciones no se limitan a reflejar diferencias terminológicas. Determinan cómo la autoridad nacional obtiene visibilidad sobre la invención, cómo organiza el solicitante la presentación de las solicitudes de patente y cómo gestiona el sistema de patentes el flujo de información técnica a través de las fronteras.

41. **Por ese motivo, los modelos normativos de referencia descritos en este apartado deben entenderse como arquitecturas normativas y no como clasificaciones rígidas por países.** Un mismo ordenamiento jurídico puede combinar más de un modelo. Un sistema que prevé una primera presentación nacional también puede incluir un plazo de espera, una revisión de seguridad, un mecanismo de autorización expresa o una instrucción de secreto posterior. Un sistema de autorización previa puede funcionar mediante una licencia, una autorización por escrito, un examen de confidencialidad o un procedimiento de ausencia de objeción. Un requisito de tramitación puede ir acompañado de una revisión de seguridad nacional o de restricciones a la transmisión posterior. Por el contrario, un sistema en el que no exista un requisito general de autorización previa para la presentación en el extranjero puede, no obstante, restringir la presentación o la comunicación posteriores una vez que la invención haya recibido la condición de secreta o similar.

42. Además, los modelos son independientes de las cuestiones que se abordan en las subsecciones siguientes. En el apartado D se analizan los factores de vinculación y los criterios de activación que determinan si se aplica un régimen. En el apartado E se detallan los actos restringidos. En la subsección F se examina el procedimiento de revisión, el alcance de la autorización y los plazos. En el apartado G se abordan las medidas de secreto y las obligaciones de confidencialidad. En el apartado H se describen las consecuencias jurídicas y los mecanismos de reparación limitados. En la subsección I se analizan los requisitos concurrentes y los conflictos transfronterizos, mientras que la subsección J se detiene en las repercusiones prácticas y las posibles medidas de mitigación. Por lo tanto, en el presente apartado se aborda la cuestión fundamental del diseño: ¿qué tipo de punto de control nacional utiliza el ordenamiento jurídico?

43. La primera arquitectura de referencia es el **modelo que prevé primero una revisión en el ámbito nacional**. En este modelo, la invención debe presentarse en primer lugar ante la oficina de patentes nacional o ante otra autoridad nacional competente antes de poder utilizar una vía de presentación extranjera, regional, europea, del PCT u otra vía internacional. La presentación nacional da inicio al proceso de revisión. El procedimiento nacional puede cumplir varias funciones a la vez: proporciona a la autoridad nacional una primera visión general de la invención, crea un expediente administrativo a través del cual se puede llevar a cabo la tramitación y puede ofrecer al solicitante una primera presentación nacional que sirva de base para futuras reivindicaciones de prioridad. En términos arquitectónicos, la característica distintiva es que el proceso que debe llevar a cabo el solicitante para presentar la solicitud en el extranjero comienza con la presentación de una solicitud de patente nacional o un trámite nacional equivalente, en lugar de con una petición independiente para presentar la solicitud en el extranjero.

44. Los sistemas que requieren una presentación nacional anterior pueden diseñarse de varias formas. En una de las variantes, la presentación nacional es la condición principal, y la presentación en el extranjero puede llevarse a cabo una vez que se haya presentado la solicitud nacional y no exista ninguna restricción específica en vigor. En otra variante, la presentación nacional implica un plazo de espera fijo; el solicitante solo podrá presentar la solicitud en el extranjero una vez que haya vencido dicho plazo. Otra variante recurre a un mecanismo de ausencia de objeción: la presentación en el extranjero es posible si la autoridad competente no dicta una prohibición, una instrucción de secreto u otra comunicación desfavorable dentro del plazo establecido. En una variante más estricta, la presentación nacional solo da lugar al inicio de la revisión, y la presentación en el extranjero sigue sin estar disponible hasta que se conceda la autorización expresa. Estas variantes difieren en el efecto jurídico que atribuyen al tiempo, al silencio y a la actuación administrativa, pero comparten la misma estructura básica: la solicitud nacional constituye el primer paso formal en la secuencia de presentación en el extranjero.

45. El modelo que exige una primera presentación nacional puede tener importantes repercusiones en cuanto a los plazos y la secuencia de las medidas. Dado que la presentación nacional tiene lugar antes que la presentación extranjera o internacional, el plazo de revisión nacional puede ocupar parte del plazo disponible para presentaciones posteriores en otras jurisdicciones. El modelo también puede exigir que el solicitante presente una presentación nacional, incluso cuando, en otras circunstancias, hubiera sido preferible, para su estrategia comercial o de cartera, la presentación de la primera solicitud en otro lugar. Al mismo tiempo, este modelo puede ofrecer una vía estructurada y relativamente transparente para la revisión, ya que la autoridad nacional recibe la documentación de la patente siguiendo un procedimiento que le resulta familiar. Por lo tanto, el modelo atribuye la carga inicial a la secuencia de presentación: el solicitante debe ser consciente de que es necesario realizar el trámite nacional antes de realizar la presentación en el extranjero.¹⁴

46. Una segunda arquitectura de referencia es el **modelo que prevé una autorización previa**. En dicho modelo, el hecho jurídico determinante no es necesariamente la presentación de una solicitud nacional de patente antes de la presentación en el extranjero, sino una autorización, licencia, autorización por escrito, habilitación de seguridad, examen de confidencialidad, aprobación o ausencia de objeción obtenida antes de la fase de presentación en el extranjero. Es posible que se exija al solicitante que presente documentación técnica, un borrador de la solicitud, una descripción de la invención, los destinos previstos para la presentación u otra información suficiente para que la autoridad competente evalúe si puede procederse a la presentación en el extranjero propuesta. La característica distintiva de este modelo es que la autorización para presentar la solicitud en el extranjero se considera una condición jurídica por sí misma, independiente del hecho de que el solicitante presente o no la solicitud también en el país.

47. Entre los sistemas de autorización previa también existen subtipos importantes. Algunos exigen una autorización expresa por escrito y no atribuyen ningún efecto permisivo a la inacción de la autoridad. Otros permiten la presentación en el extranjero tras un plazo

¹⁴ Véanse, por ejemplo, la sección IV más adelante y las entradas sobre Armenia, Belarús y la República de Moldova. La entrada correspondiente a Armenia describe un requisito de primera presentación nacional para las invenciones creadas en el país, seguido de un mecanismo de no prohibición de tres meses de duración, en virtud del cual el solicitante podrá seguir adelante si el organismo estatal autorizado no le notifica una prohibición de patentar en el extranjero. La entrada correspondiente a Belarús describe un procedimiento según el cual las personas físicas o jurídicas de Belarús deben presentar la solicitud correspondiente en el país e informar a la oficina de patentes de su intención de solicitar protección en el extranjero; si en el plazo de tres meses no se notifica ninguna prohibición, el solicitante podrá presentar posteriormente la solicitud en el extranjero. La entrada correspondiente a Moldova describe el requisito de presentación nacional anterior para las invenciones originarias de la República de Moldova, así como una norma legal sobre plazos según la cual una invención creada en Moldova puede patentarse en el extranjero una vez transcurrido el plazo aplicable para la revisión de seguridad nacional, sin perjuicio de cualquier exclusión o restricción prevista en las disposiciones pertinentes.

determinado si no se comunica ninguna objeción. Algunos se presentan como revisiones de seguridad o de confidencialidad de la invención; otros se plantean más directamente como licencias de presentación de solicitud en el extranjero o como autorización por escrito para presentar solicitudes en el extranjero. Algunos permisos pueden ser lo suficientemente amplios como para abarcar, en términos generales, la presentación en el extranjero prevista de la invención objeto de revisión, mientras que otros pueden limitarse a los materiales, las reivindicaciones, los países, las vías, los destinatarios, los fines o los canales de divulgación presentados para su revisión. En este sentido, el modelo que prevé una autorización previa suele plantear una cuestión secundaria que se aborda con mayor detalle en la subsección F: ¿qué es exactamente lo que se ha autorizado?

48. En comparación con el sistema que prevé, primero, una presentación en el ámbito nacional, un sistema de autorización previa puede resultar más específico, ya que no exige al solicitante presentar una solicitud nacional de patente completa en todos los casos. Puede permitir la revisión previa a una primera presentación en el extranjero, o antes de recurrir a una vía internacional o regional concreta, sin que ello implique necesariamente que la oficina nacional sea la primera oficina en la que se presente la invención. La consecuencia que esto tiene en el diseño es que el propio proceso de solicitud pasa a ocupar un lugar central. El solicitante debe saber cuándo es necesario obtener una autorización, qué documentación debe presentar, quién toma la decisión, si el silencio tiene efectos jurídicos y si la autorización abarca modificaciones posteriores o solo la solicitud tal y como ha sido evaluada. Por lo tanto, el punto clave no es la presentación nacional en sí misma, sino la autorización o la ausencia de objeción por parte de la autoridad antes de la presentación en el extranjero.¹⁵

49. Una tercera arquitectura de referencia es el **modelo que prevé la tramitación a través de una oficina designada**. En este modelo, el ordenamiento jurídico no se limita a preguntar si el solicitante puede presentar la solicitud en el extranjero, sino que establece la vía por la que deben tramitarse determinadas solicitudes con destino al extranjero, regionales, europeas, PCT u otras solicitudes internacionales. La oficina nacional, u otra autoridad nacional designada, se convierte en el punto de recepción o de transmisión correspondiente. Por lo tanto, el propio recorrido forma parte del control. El solicitante puede seguir utilizando un sistema de presentación regional o internacional, pero la legislación nacional exige que la solicitud se presente o se remita, en primer lugar, a la oficina nacional designada.

50. Los modelos de tramitación revisten especial importancia porque ponen de manifiesto que las vías de presentación pueden formar parte de los requisitos legales, y no ser solo una cuestión de conveniencia administrativa. En algunos sistemas, la presentación directa ante una oficina extranjera, regional o internacional puede estar restringida, a menos que se recurra primero a la oficina nacional. En otros casos, puede ser necesario seguir la vía interna establecida para garantizar que surta efecto en el plano nacional o para permitir una revisión de seguridad antes de la transmisión posterior. Un requisito de tramitación también puede aplicarse de forma diferente en función de si se trata de una primera presentación, de si se reivindica la prioridad de una presentación nacional anterior o de si la materia ha sido identificada a efectos de revisión por motivos de secreto o de seguridad. Esas cuestiones relacionadas con los desencadenantes y las consecuencias se abordan más adelante; desde el

¹⁵ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas sobre Francia y los Estados Unidos de América. En la entrada correspondiente a Francia se describen distintas vías de autorización para la primera solicitud en el extranjero cuando no se ha presentado una primera solicitud nacional, incluida la revisión por parte de la Oficina de propiedad intelectual del Ministerio de las Fuerzas Armadas antes de la presentación de la primera solicitud en el extranjero propuesta. La entrada correspondiente a Estados Unidos describe el requisito de obtención de una licencia de presentación de solicitud en el extranjero antes de que una persona presente, haga que se presente o autorice la presentación de una solicitud de patente, o de determinadas solicitudes relacionadas, en un país extranjero o ante una autoridad de propiedad intelectual extranjera o internacional, en relación con una invención realizada en Estados Unidos, salvo que se haya cumplido la excepción legal o reglamentaria aplicable.

punto de vista arquitectónico, lo fundamental es que el sistema controla el envío de datos al exterior mediante el control de la trayectoria que sigue la solicitud.

51. El modelo que prevé la tramitación a través de una oficina designada puede combinarse tanto con el mecanismo de “primera presentación nacional” como con el de “autorización previa”. Es posible que primero sea necesario presentar una solicitud en el ámbito nacional y que, posteriormente, cualquier presentación de solicitud internacional, por conducto del PCT o regional también tenga que tramitarse a través de la oficina nacional. Por otra parte, un sistema puede permitir que una solicitud PCT, europea, regional u otra solicitud internacional constituya el primer paso en el extranjero, pero solo si dicha solicitud se presenta ante la oficina nacional que actúa en la calidad prescrita. En caso de que surjan cuestiones relacionadas con la seguridad, la oficina nacional podrá retrasar, retener o supeditar la transmisión posterior. En este tipo de sistema, el control correspondiente puede aplicarse no solo en el momento de la presentación, sino también en el momento del reenvío o la transmisión a la autoridad internacional o regional.

52. Una cuarta arquitectura de referencia es el **modelo de restricción desencadenada por el secreto**. Se trata de un modelo distinto del que prevé una autorización previa. En un modelo de restricción desencadenada por el secreto es posible que no exista la obligación general previa de obtener una licencia de presentación de solicitud en el extranjero por el mero hecho de contemplar la protección en el extranjero. Sin embargo, una vez que se ha puesto en marcha un procedimiento nacional con respecto a una patente, una revisión de seguridad, un proceso de clasificación, una revisión de defensa, una instrucción de prohibición, una orden de secreto o una medida análoga, se aplican las restricciones. Una vez que se haya establecido esa condición, la presentación, la publicación, la transmisión, la tramitación de la solicitud de patente o cualquier comunicación específica relacionada con una patente en el extranjero podrá verse restringida. Por lo tanto, este requisito se deriva de la situación jurídica de la invención o de la solicitud, y no de una obligación general de obtener autorización antes de cualquier presentación en el extranjero.

53. Los sistemas de restricción desencadenada por el secreto pueden funcionar en diferentes fases del proceso de concesión de patentes. En algunos sistemas, la revisión de la confidencialidad se lleva a cabo tras la presentación de una solicitud nacional de patente. En otros, una solicitud de patente puede remitirse a una autoridad competente en materia de defensa, seguridad, asuntos ministeriales o información clasificada para su evaluación. En otros, la condición de secreto puede derivarse de una resolución independiente en el ámbito del derecho público que, a su vez, afecte a la gestión de la patente. La restricción resultante puede referirse a la publicación ordinaria, al acceso público al expediente, a la continuación del trámite, a la transmisión a una oficina internacional o regional, a la comunicación con representantes extranjeros o a la presentación posterior en el extranjero. La característica arquitectónica común a estas variantes es que la restricción se activa por motivos de confidencialidad o por una situación análoga, y no por una norma general sobre la licencia de presentación de solicitud en el extranjero.

54. Por lo tanto, el modelo de restricción desencadenada por el secreto resulta útil a efectos comparativos, ya que comprende sistemas que, de otro modo, podrían clasificarse erróneamente como sistemas sin restricciones relevantes en la legislación de patentes. Una jurisdicción puede no imponer ningún requisito general de autorización para la presentación en el extranjero de invenciones ordinarias, y no obstante impedir la presentación o transmisión al exterior una vez que la solicitud o la invención se haya declarado secreta, clasificada, prohibida o sometida de cualquier otra forma a un régimen de confidencialidad por motivos de seguridad. La consecuencia práctica es que la libertad habitual del solicitante para presentar solicitudes puede permanecer intacta, salvo que se imponga la condición de secreto. Sin embargo, una

vez impuesta, la restricción puede ser más duradera y estar más centrada en la información que una condición de presentación previa habitual.¹⁶

55. La quinta arquitectura de referencia es la **ausencia de condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el derecho de patentes**. En esta categoría, la legislación en materia de patentes analizada no impone ningún requisito de primera presentación nacional, autorización para la presentación en el extranjero, plazo de espera, requisito de tramitación a través de una oficina designada ni condición de autorización de confidencialidad antes de presentar la solicitud en el extranjero. Se trata de una conclusión comparativa sobre las condiciones de presentación de solicitudes de patentes en el extranjero. No debe interpretarse de manera más amplia en el sentido de que ninguna norma jurídica de ningún tipo pueda afectar a una misma información técnica. Las normas de control de exportaciones, las normas sobre información clasificada, las obligaciones derivadas de los contratos públicos, los requisitos de seguridad en la investigación, las obligaciones laborales, las obligaciones en materia de ciberseguridad o los acuerdos privados de confidencialidad pueden seguir siendo pertinentes en un caso concreto. Quedan fuera de la presente categoría, salvo que condicionen o alteren la presentación de una solicitud de patente, la divulgación específica relacionada con una patente, la transmisión a la oficina de patentes o la tramitación de la solicitud de patente y la concesión de la misma.¹⁷

56. La categoría que se caracteriza por la “ausencia de condiciones en el derecho de patentes” también debe distinguirse de las formalidades habituales en materia de patentes y de la confidencialidad habitual de las solicitudes de patente. Una norma que exija un representante local, una traducción, el pago de una tasa, un acto relativo a la fase nacional o información sobre las solicitudes extranjeras correspondientes no se convierte en una condición de presentación de solicitudes en el extranjero por el mero hecho de que se aplique a un solicitante extranjero o se refiera a una presentación en el extranjero. Del mismo modo, el tratamiento habitual y no público de las solicitudes de patente no publicadas no equivale a una restricción derivada del secreto. El elemento de comparación es si el derecho de patentes impone una condición local respecto a la presentación, el envío, la transmisión o la divulgación específica relacionada con una patente de la invención en el extranjero, antes de obtener la protección por patente en el extranjero o en relación con dicha protección.

57. Estas cinco arquitecturas básicas no son mutuamente excluyentes. En la práctica, la estructura de un régimen puede estar organizada en niveles. Un sistema puede exigir, primero,

¹⁶ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas sobre Australia, Alemania y Nueva Zelandia. En la entrada correspondiente a Australia se indica que no se ha identificado ningún requisito de presentación en el extranjero, pero que, cuando esté en vigor una orden de secreto, es necesario modificar dicha orden antes de presentar el documento en otra jurisdicción, y la publicación o comunicación de la materia objeto del documento puede estar restringida. En la entrada correspondiente a Alemania se indica que, en el derecho de patentes, no existe ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero, pero que existen disposiciones especiales para las solicitudes de patente que contengan secretos de Estado. En la entrada correspondiente a Nueva Zelandia se indica que no se ha identificado ningún requisito de primera presentación en el derecho de patentes de aplicación general ni ningún requisito de licencia de presentación en el extranjero para los solicitantes comunes, aunque sí se señala la existencia de un régimen de instrucciones de secreto en materia de defensa para las invenciones sensibles.

¹⁷ Véanse, por ejemplo, en la sección IV más abajo, las entradas sobre la Argentina, Bhután y Malta. En la entrada correspondiente a la Argentina se indica que en el derecho de patentes analizado no existe ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero, al tiempo que se distingue entre las disposiciones relativas a la presentación ordinaria de solicitudes de patente, la prioridad, la confidencialidad y la publicación, y los requisitos nacionales relativos a la primera presentación, la licencia de presentación en el extranjero, el plazo de espera, la tramitación o las órdenes de secreto en materia de patentes que restringen la presentación en el extranjero. En la entrada correspondiente a Bhután se indica que este país no impone ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero como requisito previo para presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes. En la entrada correspondiente a Malta se establece que no se exige ninguna autorización previa para presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes, y que la legislación maltesa no contiene disposiciones aplicables a los solicitantes de patentes en relación con las solicitudes presentadas en el extranjero.

la presentación nacional, permitir la presentación en el extranjero tras un plazo de espera y, a continuación, imponer medidas de confidencialidad si se determina que la invención es de naturaleza sensible. Es posible que otro sistema exija una autorización previa para la primera presentación en el extranjero y que, además, establezca una vía nacional para las solicitudes PCT o regionales. Por otra parte, una ley también puede no exigir una autorización ordinaria, pero restringir el registro, la publicación o la comunicación una vez que se haya establecido la condición de secreto. Por lo tanto, los sistemas híbridos deben analizarse identificando primero el punto de control principal y, a continuación, los mecanismos secundarios que afecten a los plazos, la vía, la confidencialidad o la comunicación posterior.

58. El valor comparativo de los modelos radica en mostrar cómo los distintos regímenes distribuyen la visibilidad, los plazos y la responsabilidad del procedimiento.

Los modelos que exigen una “primera presentación nacional” permiten a la autoridad nacional conocer la solicitud de patente desde el primer momento. Los modelos que prevén una autorización previa proporcionan visibilidad a la autoridad a través de una solicitud de autorización. Los modelos de tramitación a través de una oficina designada proporcionan a la autoridad visibilidad a lo largo de todo el proceso de tramitación. Los que se basan en el secreto otorgan el control a la autoridad una vez que la invención o la solicitud ha adquirido la condición de protegida. Los modelos que se caracterizan por la ausencia de condiciones sitúan la presentación de solicitudes en el extranjero fuera del ámbito de aplicación de dicha legislación sobre patentes. Ninguna de estas arquitecturas, por sí sola, aclara quién está amparado, qué actos están restringidos, si el silencio equivale a autorización, qué ocurre con la materia añadida posteriormente ni qué consecuencias se derivan del incumplimiento. Esas cuestiones dependen de las características de diseño adicionales que se abordan en las subsecciones siguientes.

59. Las estructuras normativas de referencia utilizadas para este análisis comparativo se resumen en el Cuadro 1 que figura a continuación.

Cuadro 1 - Modelos normativos de referencia

Modelo	Cómo reconocerlo
Modelo que prevé una revisión, primero, en el ámbito nacional	La invención debe presentarse primero en el ámbito nacional; la presentación en el extranjero solo podrá realizarse tras un plazo de espera, la ausencia de objeción o una autorización. La presentación nacional da inicio al proceso de revisión.
Modelo que prevé una autorización previa	La presentación en el extranjero está sujeta a la obtención de una licencia, una autorización por escrito, una revisión de seguridad, una aprobación o la ausencia de objeción antes de proceder a la presentación en el extranjero.
Modelo que prevé la tramitación a través de una oficina designada	Determinadas solicitudes con destino al extranjero, regionales, europeas, del PCT o internacionales deben presentarse a través de una oficina nacional designada o remitirse en primer lugar a dicha oficina. El canal requerido forma parte del control.
Modelo de restricción desencadenada por el secreto	No se aplica ningún permiso general previo para la presentación en el extranjero, pero una vez que un procedimiento nacional en materia de patentes o de seguridad imponga la condición de secreto, la clasificación, la prohibición o una situación análoga, la presentación, transmisión, publicación o comunicación específica relacionada con una patente en el extranjero con posterioridad a ello podrá verse restringida.
Ausencia de condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el derecho de patentes	La legislación en materia de patentes no impone ningún requisito de primera presentación nacional, autorización, plazo de espera, tramitación ni autorización de confidencialidad antes de presentar una solicitud de patente en el extranjero.

D. APLICABILIDAD: FACTORES DE VINCULACIÓN Y CRITERIOS DE ACTIVACIÓN

60. Una vez identificada la estructura normativa de referencia, la siguiente cuestión consiste en determinar si el régimen se aplica. Las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero no se aplican por el mero hecho de que exista una invención, de que se pueda solicitar protección por patente en el extranjero o de que la información técnica pueda llegar a traspasar las fronteras. Su aplicación depende de los factores de vinculación y de los criterios de activación especificados en la legislación pertinente. Dichos criterios determinan si la invención, el solicitante, el inventor, el presentador, el titular o el acto propuesto se enmarcan en el ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico nacional antes de contemplar cualquier otra cuestión relativa a la vía de presentación, la autorización, el secreto, los plazos o las consecuencias.

61. Por lo tanto, la aplicabilidad es una cuestión preliminar, pero no siempre se resuelve en un solo paso. Algunos regímenes utilizan una vinculación personal o con una entidad como base para la competencia jurisdiccional. Otros se basan en el origen territorial de la invención. Otros solo las aplican cuando la materia es delicada, está relacionada con la defensa, es confidencial o puede afectar de algún modo a un interés público protegido. En muchos sistemas, estos criterios se aplican de forma conjunta. Una vinculación personal o territorial puede hacer que la materia se enmarque dentro del ámbito de aplicación inicial, mientras que una evaluación de la materia o de la seguridad determina si se mantiene la vía ordinaria de presentación o si se aplica una autorización, una prohibición, el secreto, el tratamiento confidencial u otra restricción.

62. **Resulta útil, para comprender los posibles diseños, distinguir entre criterios de entrada y filtros.** Los criterios personales y territoriales suelen actuar como criterios de acceso: identifican a las personas, entidades, invenciones o situaciones de presentación sobre las que el ordenamiento jurídico ejerce un interés regulador inicial. La materia de la invención y los criterios de seguridad suelen actuar como filtros: determinan si, dentro de ese marco jurisdiccional, la invención es lo suficientemente sensible como para justificar su revisión, restricción o tratamiento especial. Esta distinción no es absoluta, ya que algunas leyes definen el umbral directamente en función de la naturaleza sensible del tema. No obstante, esto ayuda a comprender por qué la sensibilidad de la materia de la invención no suele constituir un criterio autónomo aplicable a todas las invenciones sensibles, independientemente de dónde se hayan realizado, sino que forma parte de una estructura de aplicabilidad más amplia.

63. Los factores de vinculación personales confieren relevancia jurídica a una persona o entidad relacionada con la invención o con la solicitud que se pretende presentar. En función de la normativa aplicable, dicha vinculación puede ser la nacionalidad, la ciudadanía, la residencia, el domicilio, la sede central, el domicilio social, el centro de actividad principal, el establecimiento, la condición de solicitante, la condición de inventor, el derecho a presentar la solicitud, la titularidad, la relación laboral o la responsabilidad de haber promovido o gestionado la presentación de la solicitud. Dicha persona con relevancia jurídica no siempre es el solicitante que figura como tal en la solicitud extranjera, regional, PCT u otra solicitud internacional prevista. Un régimen, por el contrario, puede centrarse en el inventor, en el solicitante residente, en la persona con derecho a presentar la solicitud, en la entidad que controla la decisión de presentación o en la persona que hace que otra persona presente la solicitud en el extranjero.

64. Por lo tanto, los factores de activación relacionados con las personas físicas y jurídicas pueden requerir que se examine la estructura jurídica y práctica que subyace a la presentación. En los proyectos transfronterizos, el solicitante oficial puede ser una sociedad matriz, una filial, un cesionario, un patrocinador, una institución de investigación, un organismo vinculado al gobierno o una entidad de presentación de solicitudes creada con fines específicos, mientras que la actividad inventiva puede haber sido llevada a cabo por personas físicas ubicadas en

otros lugares. La presentación también puede haber sido preparada o tramitada por un representante, una filial, un empleador o un copropietario. Cuando la legislación aplicable se refiera a la persona que presenta la solicitud, la hace presentar, la autoriza, es titular del derecho a presentarla o tiene derecho a presentar la solicitud, el análisis de la aplicabilidad puede ir más allá del nombre que figura en el formulario de solicitud.¹⁸

65. Los factores de vinculación territorial se centran en el origen de la actividad inventiva. La formulación pertinente puede referirse a una invención realizada, creada, desarrollada, llevada a cabo, generada, completada o a la que se haya contribuido de manera significativa dentro de la jurisdicción. Cuando se aplique dicho criterio, la oficina de presentación elegida por el solicitante no determina por sí sola su aplicabilidad. El lugar de constitución de la solicitante tampoco determina necesariamente dónde se realizó la invención. La investigación territorial, por el contrario, se centra en determinar si los hechos que dan lugar a la invención tienen la vinculación necesaria con la jurisdicción.

66. Los criterios de origen territorial pueden resultar sencillos cuando toda la labor inventiva se lleva a cabo en un mismo lugar, pero se complican en los casos de investigación en colaboración. La concepción, la validación experimental, la construcción de prototipos, la generación de datos, el desarrollo de programas informáticos, el perfeccionamiento de las reivindicaciones y la resolución de problemas técnicos pueden llevarse a cabo en diferentes jurisdicciones. No todas las reuniones, decisiones de financiación, actividades de gestión, resultados de pruebas o fases de redacción constituirán necesariamente el acto inventivo jurídicamente relevante. Al mismo tiempo, la ubicación de la contribución técnica pertinente a la reivindicación puede ser fundamental cuando el régimen depende del lugar en el que se realizó o desarrolló la invención. Por lo tanto, la cuestión preliminar es tanto de hecho como de derecho.¹⁹

67. Los criterios relativos a la materia y los criterios de seguridad introducen un tipo diferente de factor desencadenante. Algunos regímenes se refieren a determinados ámbitos técnicos específicos de naturaleza sensible (por ejemplo, la energía atómica, el sector aeroespacial o el armamento). Otros recurren a criterios más amplios, como la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, los secretos de Estado, la información clasificada, el valor militar, la sensibilidad nuclear, las infraestructuras críticas u otros intereses públicos protegidos. Algunos sistemas combinan ambos enfoques identificando las categorías técnicas que pueden justificar un control previo, al tiempo que dejan la evaluación final en manos de una autoridad competente. Estas formulaciones pueden ser concretas y específicas de un ámbito determinado, o bien amplias y de carácter evaluativo, en función de su formulación jurídica.

68. Cuando esté en juego la sensibilidad de la materia o de la seguridad **resulta más fácil analizarla junto con una vinculación personal, relacionada con una entidad, territorial, de presentación nacional o de tramitación nacional**. Por lo general, un órgano jurisdiccional no aborda una invención sensible en términos abstractos por el mero hecho de que la tecnología sea sensible. Más bien, la evaluación de la sensibilidad suele estar relacionada con una invención realizada en la jurisdicción, una persona o entidad vinculada a la jurisdicción, una presentación realizada a través de la oficina nacional, una solicitud nacional en trámite o una invención que haya entrado en un proceso de confidencialidad, clasificación o relacionado con la defensa. El criterio relativo a la materia objeto de la solicitud puede determinar, por tanto, si

¹⁸ Véanse, en la sección IV, más abajo las entradas sobre la India, Israel, Italia, Hungría, Malasia, Singapur y el Reino Unido. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, factores de vinculación personales o relacionados con las entidades, tales como la residencia, la nacionalidad o la ciudadanía, el domicilio, la sede social, el lugar de actividad, la situación del solicitante o del inventor, el derecho a presentar una solicitud, o la responsabilidad de presentar, iniciar o tramitar la solicitud.

¹⁹ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más abajo, las entradas correspondientes al Brasil, la China, el Japón, la República de Moldova, España y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran de diversas maneras las formulaciones basadas en el origen territorial, incluyendo las invenciones realizadas, creadas, llevadas a cabo, originadas en o vinculadas de manera sustancial a la actividad inventiva dentro de la jurisdicción.

la materia sigue el procedimiento ordinario de patentes o se deriva a una vía de revisión restringida o de confidencialidad.

69. Así, la aplicabilidad puede concebirse en diferentes etapas. En una primera fase, una vinculación de carácter personal, territorial, relacionada con una entidad o con la presentación de documentos puede hacer que la materia entre en el ámbito de aplicación potencial del régimen. En una segunda fase, la autoridad competente o el marco normativo podrán evaluar si la invención se enmarca en un ámbito sensible o si puede afectar a intereses protegidos. En la tercera fase, el resultado de dicha evaluación puede determinar si el solicitante puede continuar sin restricciones especiales, debe esperar a recibir autorización, debe seguir una vía designada, debe abstenerse de presentar la solicitud en el extranjero o debe tramitar la materia bajo restricciones de secreto o confidencialidad. En este tipo de sistemas, el hecho de que un régimen sea potencialmente aplicable no siempre significa que, en última instancia, se vaya a imponer una restricción.²⁰

70. Se da una situación similar cuando no se aplica ningún requisito general de autorización previa para la presentación en el extranjero, pero pueden surgir restricciones una vez que la invención entra en un proceso nacional de patente, seguridad o confidencialidad. En dichos sistemas, es posible que una invención ordinaria no requiera autorización previa por el mero hecho de que se contemple la protección por patente en el extranjero. No obstante, una vez presentada una solicitud nacional, una vez que la invención se remita para su revisión de seguridad, o una vez que la invención o la solicitud se identifiquen como secretas, clasificadas, relacionadas con la defensa, constitutivas de secretos de Estado o sensibles por cualquier otro motivo, su presentación, publicación, comunicación, tramitación o transmisión posteriores pueden quedar restringidas. Es preferible considerar este modelo como una aplicación del régimen vinculada a un estado o a un proceso, más que como un requisito independiente y universal de licencia de presentación de solicitud en el extranjero.²¹

71. Algunos ordenamientos jurídicos también recurren a presunciones, indicadores sustitutivos o indicadores administrativos para gestionar la investigación preliminar. La residencia, el domicilio, la sede, el domicilio social, la dirección del inventor, la dirección del solicitante, el lugar de presentación de la solicitud, la relación laboral o la afiliación a un proyecto pueden considerarse pruebas pertinentes de la vinculación entre la invención y la jurisdicción. En algunos casos, estos hechos pueden constituir presunciones refutables. En otros casos, pueden limitarse a orientar la evaluación inicial o a determinar si la materia debe remitirse para su revisión. Estos dispositivos pueden facilitar la gestión del régimen, pero también hay que proceder con cautela, ya que es posible que no exista una coincidencia exacta entre el representante, el lugar de la invención, la persona que controla la presentación o la ubicación de la contribución técnica sensible.

72. Es igualmente importante determinar qué es lo que, por sí solo, no da lugar a la aplicabilidad. Las formalidades habituales en materia de patentes, los requisitos relativos a los representantes locales, los requisitos de traducción, los requisitos en materia de tasas, los

²⁰ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes al Brasil, Francia, Israel, el Japón, la República de Corea, España, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran de diversas maneras criterios relativos a la materia o a la seguridad, basados en la defensa nacional, la seguridad nacional, la seguridad pública, la información clasificada, los secretos de Estado, la sensibilidad militar o nuclear, determinados ámbitos técnicos específicos de naturaleza sensible, a menudo en combinación con un vínculo personal, territorial, de presentación nacional o de revisión nacional.

²¹ Véanse, por ejemplo, en la sección IV más adelante, las entradas sobre Australia, el Canadá, Alemania, Nueva Zelanda y la República de Corea. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, sistemas en los que no se ha identificado ningún requisito general de autorización para la presentación de solicitudes en el extranjero en virtud de la legislación sobre patentes para las invenciones ordinarias, pero en los que la presentación, publicación, comunicación, tramitación o transmisión de información relacionada con las patentes pueden verse restringidas una vez que se aplica una orden de secreto, una instrucción de prohibición, un régimen de seguridad nacional o de función pública, la calificación de secreto de Estado, una orden relacionada con la defensa o un procedimiento de seguridad análogo.

requisitos de la fase nacional, las normas sobre la reivindicación de prioridad y las solicitudes de información sobre las solicitudes extranjeras correspondientes no se convierten en condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero por el mero hecho de que afecten a solicitantes extranjeros o a solicitudes extranjeras. Son relevantes para este estudio únicamente en la medida en que condicionen o alteren la presentación de solicitudes en el extranjero, la divulgación específica relacionada con una patente, la transmisión a la oficina de patentes o la tramitación fuera de la jurisdicción.

73. La colaboración transfronteriza puede hacer que varios factores de vinculación apunten en direcciones diferentes. Una invención puede implicar a inventores en una jurisdicción, a un solicitante en otra, a una empresa matriz o patrocinadora en una tercera, actividades de investigación en varios lugares y una materia que puede considerarse sensible en más de un ordenamiento jurídico. La subsección D se centra en identificar dichos hechos conexos y los umbrales de activación. No resuelve cuestiones posteriores como qué actos están restringidos, cómo se obtiene la autorización, qué medidas de secreto se aplican, qué consecuencias se derivan del incumplimiento ni cómo se concilian los requisitos concurrentes. Esas cuestiones se abordan en los apartados siguientes.

74. Los principales patrones de aplicabilidad pueden resumirse en el Cuadro 2 que figura a continuación.

Cuadro 2: Factores desencadenantes de la aplicabilidad y factores de vinculación

Categoría de activación	Formulación típica
Vinculación personal o relacionada con una entidad	Nacionalidad, residencia, domicilio, sede social, establecimiento, lugar de actividad, situación del solicitante, situación del inventor, derecho a presentar la solicitud o responsabilidad de promover o tramitar la presentación de la misma.
Origen territorial de la invención	La invención se ha concebido, creado, llevado a cabo, desarrollado o se ha contribuido de manera significativa a ella dentro de la jurisdicción.
Sensibilidad de la materia o para la seguridad	La invención se enmarca en determinados ámbitos sensibles o se considera que podría afectar a la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública u otro interés protegido.

E. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS ACTOS RESTRINGIDOS: VÍAS DE PRESENTACIÓN Y COMUNICACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON UNA PATENTE

75. Una vez identificados los factores de vinculación y los criterios de activación aplicables, centraremos el análisis en los actos a los que se aplica la restricción. La aplicabilidad, por sí sola, no responde a la cuestión del alcance. Un régimen puede aplicarse a una invención concreta, a un solicitante, a un inventor, a un presentador, a un titular o a un procedimiento de revisión nacional, pero el efecto jurídico de dicha aplicación depende de lo que el régimen restrinja. En algunos sistemas, la restricción en cuestión se refiere principalmente al acto formal de presentación de una solicitud de patente fuera de la jurisdicción. En otros casos, la norma también puede afectar a la vía de presentación utilizada, a la presentación realizada o gestionada a través de otra persona, al envío oficial de la solicitud de patente o a la comunicación específica relacionada con una patente, del contenido técnico de la invención.

76. Por lo tanto, la expresión “presentación en el extranjero” es una forma abreviada útil, pero no resuelve por completo la cuestión relativa al “alcance”. La conducta contemplada puede variar en varios aspectos: la vía utilizada, la persona o entidad que lleva a cabo o promueve el acto, el material que se transmite, el destinatario de dicho material y la fase del proceso de patente en la que se produce dicho acto. No todos los regímenes abarcan todas estas dimensiones. Algunas normas del derecho de patentes se limitan estrictamente a la presentación de solicitudes de patente en el extranjero. Otras son más amplias, especialmente las relacionadas con el secreto, la confidencialidad, la revisión de seguridad, la no publicación o las restricciones a la comunicación. **Por lo tanto, la cuestión no es si el acto presenta algún elemento extranjero en sentido general, sino si el régimen de derecho de patentes aplicable regula la presentación de una solicitud de patente, la transmisión o la divulgación específica relacionada con una patente.**

77. La presentación directa ante otra oficina de patentes sigue siendo el caso más claro. Las leyes nacionales suelen describir el acto controlado como la presentación de una solicitud en un país extranjero, la presentación fuera de la jurisdicción, la solicitud en el extranjero o la búsqueda de protección por patente en otro lugar. Aunque las formulaciones difieren, en general se refieren a la etapa en la que la invención se introduce en un procedimiento de patente externo antes de que se hayan completado la presentación nacional requerida, la autorización, la expiración del plazo de espera, la vía de la oficina designada o la revisión de seguridad. Este es el supuesto principal en torno al cual se estructuran muchas de las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero.

78. Los actos restringidos también pueden incluir cualquier presentación realizada, promovida, autorizada u organizada a través de otra persona. Este aspecto es importante en la práctica transfronteriza en materia de patentes, ya que es posible que la persona que realice el trámite formal de presentación de una solicitud de patente no sea la misma que, por su relación con la invención, haya dado lugar a la aplicación de dicho régimen. Una sociedad matriz, una filial, un cesionario, un empleador, un cosolicitante, un representante de patentes, un agente extranjero u otro proveedor de servicios puede presentar la solicitud o transmitir las instrucciones de presentación. Cuando la norma aplicable se refiera a una presentación promovida o tramitada, el alcance de la restricción no queda sin efecto por el mero hecho de que el acto formal lo realice otra persona o entidad.²²

²² Véanse, por ejemplo, en la sección IV más adelante, las entradas correspondientes a la China, Malasia, Brunei Darussalam, Singapur y los Estados Unidos de América. En la entrada correspondiente a la China se describe el requisito de que cualquier entidad o persona física que desee presentar una solicitud en el extranjero para una invención o un modelo de utilidad desarrollados en la China debe someter primero la materia a un examen de confidencialidad. Las disposiciones de Malasia, Brunei Darussalam y Singapur describen normas basadas en la

[Sigue la nota en la página siguiente]

79. Las vías regionales, la vía del PCT y otras vías internacionales requieren un análisis específico. Es posible que una presentación realizada por esta vía se considere una presentación en el extranjero, solo se permita a través de una oficina nacional designada, o esté sujeta a un control de confidencialidad o de revisión de seguridad antes de que pueda procederse a su envío o transmisión habitual. La etiqueta asociada a la vía de presentación no determina por sí sola si el acto se enmarca dentro del ámbito de aplicación. La cuestión relevante es si la normativa nacional considera que el uso de dicha vía constituye una presentación fuera de la jurisdicción, una presentación que debe pasar por una oficina receptora o de transmisión nacional, o una presentación cuya transmisión posterior pueda estar restringida.

80. En algunos sistemas, el acto pertinente no se limita a la presentación inicial de la solicitud por parte del solicitante. Puede incluir también la tramitación de la solicitud por la vía oficial. Una oficina nacional puede recibir una solicitud PCT, regional u otra solicitud destinada al extranjero, pero dicha solicitud no podrá remitirse mientras el examen esté pendiente o mientras sigan vigentes las restricciones relacionadas con el secreto. Desde el punto de vista del ámbito de aplicación, esto pone de manifiesto que el acto controlado puede incluir la transmisión por la oficina de patentes a una autoridad internacional, regional o extranjera. Los plazos del procedimiento de dicha transmisión se abordan en el apartado F, y las consecuencias jurídicas de la no transmisión o de un fallo en la vía de tramitación se tratan en el apartado H.

81. Esta misma cuestión podría plantearse en fases posteriores del procedimiento. Una solicitud PCT, una solicitud regional u otra vía de presentación internacional puede implicar la realización de otros trámites tras la presentación inicial, entre los que se incluyen el envío de copias de expediente o de búsqueda, el paso a las fases nacional o regional, la presentación de traducciones, modificaciones, dibujos, listas de secuencias u otros documentos técnicos, así como las comunicaciones con las oficinas receptoras, designadas, elegidas, regionales o nacionales. Estas etapas posteriores no se ven automáticamente limitadas por el mero hecho de que tengan lugar en un procedimiento de patente extranjero o internacional. Adquieren relevancia cuando el régimen aplicable se extiende a transmisiones, comunicaciones, actuaciones de tramitación o material técnico añadido posteriormente, o cuando la autorización original, la ausencia de objeción o el permiso relacionado con el secreto tenían un alcance limitado.²³

82. Las comunicaciones específicas relacionadas con una patente previas a la presentación constituyen una categoría más heterogénea. En algunos ordenamientos jurídicos, la legislación en materia de patentes se concentra exclusivamente en el acto formal de presentación de una solicitud de patente en el extranjero. En otros casos, especialmente cuando se aplican medidas de secreto o confidencialidad, la restricción también puede afectar a la comunicación

residencia que regulan la presentación de documentos o la incitación a su presentación fuera de la jurisdicción sin autorización por escrito, salvo que se haya cumplido el requisito de "primero en el país de origen" correspondiente. La entrada correspondiente a los Estados Unidos describe un requisito de licencia de presentación de solicitud en el extranjero que abarca la presentación, la orden de presentación o la autorización de presentación de una solicitud en un país extranjero o ante una autoridad de propiedad intelectual extranjera o internacional para una invención realizada en los Estados Unidos.

²³ Véanse, por ejemplo, en la sección IV más adelante, las entradas correspondientes a Bélgica, Alemania, Singapur y los Estados Unidos de América. La entrada correspondiente a Bélgica describe el procedimiento específico aplicable a las solicitudes de patente europeas y a las solicitudes internacionales PCT en los casos en que el solicitante tenga un vínculo con Bélgica y la solicitud pueda ser relevante para la defensa o la seguridad del Estado. La entrada correspondiente a Alemania describe las solicitudes europeas y PCT que contienen secretos de Estado y que no se remiten a la Oficina Europea de Patentes ni a la OMPI, por lo que se tratan como solicitudes nacionales. La entrada de Singapur describe las condiciones en las que una solicitud internacional puede quedar en suspenso y no remitirse a la Oficina Internacional ni a una autoridad de búsqueda internacional. La entrada correspondiente a los Estados Unidos describe el tratamiento que se da a las solicitudes internacionales sujetas a una orden de secreto, incluida la no transmisión de las mismas a las autoridades internacionales mientras dicha orden siga vigente.

transfronteriza de materiales que revelen el contenido técnico de la invención antes de su presentación en el extranjero. Entre dichos materiales pueden figurar divulgaciones de la invención, borradores de la descripción, reivindicaciones, planos, listas de secuencias, extractos de código fuente, datos experimentales, descripciones técnicas u otros documentos elaborados para la redacción, la revisión o la presentación de solicitudes de patente. La cuestión comparativa no es que todas las comunicaciones previas a la presentación estén restringidas, sino que algunos regímenes consideran que la comunicación de material relacionado con la redacción de solicitudes de patente tiene relevancia jurídica, ya que puede revelar la misma información técnica que la restricción de presentación pretende controlar.

83. Por lo tanto, las comunicaciones con representantes de patentes extranjeros, traductores, filiales, revisores técnicos o proveedores de servicios deben analizarse teniendo en cuenta su contenido y su función. Una comunicación de carácter puramente administrativo —como concertar la representación, abonar una tasa, facilitar una dirección para notificaciones, enviar un poder notarial o confirmar datos de registro— no suele tener la misma importancia que la transmisión de un borrador de la descripción o de un conjunto de reivindicaciones. Sin embargo, una misma medida práctica puede incluir tanto elementos administrativos como técnicos. Contratar a un traductor extranjero, a un agente para la fase nacional, a un representante regional de patentes o a un servicio de presentación de solicitudes en el extranjero puede implicar no solo instrucciones y formularios de procedimiento, sino también el envío de reivindicaciones, planos, descripciones, modificaciones, explicaciones técnicas u otros documentos sustantivos relacionados con la patente. Cuando el régimen aplicable restrinja la divulgación del contenido técnico de la invención, dichos elementos técnicos pueden ser relevantes incluso si surgen en relación con un trámite de patente que, por lo demás, sería ordinario.

84. Esta distinción reviste especial importancia en los entornos actuales de redacción y presentación de documentos. La preparación de una patente puede implicar el uso de espacios de trabajo digitales compartidos, almacenamiento en la nube, intercambios de correo electrónico, equipos de redacción multinacionales, filiales en el extranjero, asesores jurídicos externos, proveedores de traducción de patentes y herramientas electrónicas de presentación o preparación, antes de que se presente la solicitud formal en el extranjero. Estas prácticas no determinan por sí solas el alcance jurídico de una restricción. No obstante, ponen de manifiesto que el contenido técnico de una invención puede traspasar fronteras antes de que el acto formal de presentación de la solicitud se produzca.²⁴

85. Las comunicaciones posteriores a la presentación también pueden enmarcarse en el ámbito de aplicación de algunos regímenes. Tras la presentación nacional inicial, la presentación en el extranjero, la presentación por conducto del PCT, la solicitud regional o el trámite de autorización, el solicitante podrá enviar posteriormente modificaciones, traducciones, instrucciones de tramitación, modificaciones de las reivindicaciones, planos sustitutivos, listas de secuencias, explicaciones técnicas, datos experimentales o materia añadida posteriormente a un representante extranjero, a una oficina de patentes, a una autoridad regional o a una autoridad internacional. En muchos casos, este tipo de comunicaciones forman parte del

²⁴ Véanse, por ejemplo, en la sección IV más adelante, las entradas correspondientes a la República de Corea, Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. En la entrada correspondiente a la República de Corea se indica que, en las circunstancias de defensa nacional allí contempladas, el requisito de autorización para la presentación de solicitudes en el extranjero impide la transferencia a entidades extranjeras de datos técnicos, resultados experimentales o divulgaciones de la invención que revelen el fondo de la invención antes de que se obtenga dicha autorización. La entrada correspondiente a Australia describe las órdenes de prohibición que restringen la publicación o la divulgación de la materia objeto de una invención, así como las excepciones previstas para determinadas divulgaciones. La entrada correspondiente al Reino Unido describe las disposiciones que restringen la publicación o la comunicación de información a determinadas personas. La entrada de los Estados Unidos describe la licencia de presentación de solicitud en el extranjero y los documentos relativos a las órdenes de secreto que regulan la exportación o la transmisión de datos técnicos, incluso en relación con las herramientas en línea para la preparación de solicitudes por conducto del PCT.

procedimiento habitual de tramitación de la solicitud de patente. Adquieren relevancia en lo que respecta a las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero cuando el régimen aplicable restringe la comunicación posterior, cuando siguen vigentes medidas de secreto o confidencialidad, o cuando la autorización, la ausencia de objeción o la aprobación originales se limitaban a determinados materiales, países, vías, destinatarios, fines o canales de divulgación.

86. El hecho de que se haya llevado a cabo un trámite inicial de presentación de una solicitud de patente o autorización no siempre implica que todas las comunicaciones específicas relacionadas con una patente estén exentas de restricciones. Es posible que una modificación posterior introduzca nuevos aspectos técnicos. Una traducción puede transmitir toda la información técnica a un nuevo destinatario. Las instrucciones de tramitación pueden explicar la invención de una forma que vaya más allá de los materiales de examen anteriores. Un expediente de solicitud en la fase nacional puede incluir tanto formularios administrativos como documentos técnicos de fondo. Que estos actos posteriores queden amparados depende del régimen aplicable y del alcance de cualquier autorización, ausencia de objeción, instrucción de secreto o medida de confidencialidad. En el apartado F se aborda en detalle el alcance de la autorización y el calendario de las autorizaciones.²⁵

87. Por el contrario, algunos regímenes pueden ser más restrictivos. Una primera presentación nacional, una autorización, la expiración de un plazo de espera o la ausencia de objeciones pueden cumplir con los requisitos pertinentes de la legislación de patentes para la presentación ordinaria de una solicitud en el extranjero, sin que ello suponga ninguna restricción continuada de la legislación de patentes para las comunicaciones posteriores del procedimiento, salvo que se trate de una nueva materia, una nueva vía de presentación, una medida de secreto o una restricción de comunicación independiente. Esta posibilidad es importante porque un análisis del ámbito de aplicación no debe dar por sentado que el control es continuo cuando el régimen aplicable está concebido únicamente como una condición previa a la presentación. La cuestión sigue dependiendo del contexto: la pregunta es qué regula la norma concreta una vez que se ha cumplido el punto de control nacional pertinente.

88. La publicación, el acceso público, la tramitación de la solicitud de patente y la transmisión oficial son formas relacionadas, aunque distintas, de divulgación específica relacionada con una patente. Algunos regímenes restringen la aplicación del principio de presentación en el extranjero por parte del solicitante. Otros restringen la publicación de la solicitud, la inspección pública del expediente, la comunicación de la invención a determinadas personas, la tramitación por la vía ordinaria o la remisión de una solicitud internacional o regional a la autoridad competente. Estas medidas pueden derivarse del mismo proceso de revisión, pero no son idénticas. La presentación, la publicación, la comunicación, la tramitación y la transmisión revelan o transmiten información técnica de formas distintas. Por ese motivo, un análisis del ámbito de aplicación debería determinar cuáles de esos actos regula realmente el régimen aplicable.

89. El alcance de los actos restringidos también debe distinguirse de los marcos jurídicos afines que puedan regular la misma información técnica por otros motivos. Las normas de

²⁵ Véanse, por ejemplo, en la sección IV más adelante, las entradas correspondientes a los Estados Unidos de América, Francia y Australia. En la entrada correspondiente a los Estados Unidos se describe el alcance de la licencia y la práctica relativa a las órdenes de secreto en función de la materia o del material técnico objeto de revisión, incluidas las circunstancias en las que las modificaciones, los suplementos, los países, los fines o las vías puedan requerir una atención especial. La entrada correspondiente a Francia describe las vías de divulgación y extensión al extranjero en el marco de la gestión de la defensa y la seguridad, incluyendo los destinatarios autorizados, los países, los canales oficiales o seguros y las condiciones a las que está sujeta la comunicación. La entrada correspondiente a Australia describe las excepciones a una orden de prohibición en relación con determinadas divulgaciones, como el asesoramiento jurídico, el asesoramiento en materia de comercialización, la financiación o la presentación de una solicitud en virtud del Convenio en otro país, indicando el destinatario propuesto y el motivo de la divulgación.

control de las exportaciones, los regímenes de información clasificada, las medidas de seguridad en la investigación, las obligaciones en materia de ciberseguridad, las restricciones en los contratos públicos, las obligaciones laborales, los acuerdos de confidencialidad y otros acuerdos privados de confidencialidad pueden influir en la posibilidad de compartir información técnica en el ámbito transfronterizo. La subsección E aborda una cuestión más concreta: si el propio régimen de la ley de patentes condiciona o restringe la presentación de solicitudes de patente en el extranjero, la transmisión a la oficina de patentes, la divulgación específica relacionada con una patente o la tramitación de la solicitud de patente. Los regímenes adyacentes pueden tener importancia práctica, pero no deben incluirse en el análisis del ámbito de aplicación de la legislación sobre patentes, a menos que afecten a los actos relativos a patentes, como la presentación, la divulgación, la transmisión o la tramitación de una solicitud de patente.

90. Al mismo tiempo, el ámbito de aplicación de la ley de patentes no debería definirse de forma demasiado restrictiva. Una condición de presentación de solicitudes en el extranjero puede referirse a la solicitud en sí, pero esta suele ir acompañada de comunicaciones relacionadas con la patente que describen la misma invención. Una norma que parece de alcance limitado en casos ordinarios puede adquirir un alcance más amplio cuando se impone la condición de secreto, cuando una autorización está vinculada a materiales de examen, cuando se restringe expresamente la divulgación de la invención o cuando la vía de transmisión depende de la transmisión oficial o del reenvío. Por lo tanto, la formulación adecuada depende del contexto: los trámites habituales en materia de patentes extranjeras no quedan excluidos por el mero hecho de que se realicen en el extranjero, pero un trámite formal puede enmarcarse en el ámbito de aplicación cuando sirva para presentar una solicitud de patente en el extranjero, provoque que otra persona presente una solicitud de patente, transmita la solicitud por vías oficiales o realice una comunicación específica relacionada con una patente que esté cubierta por el régimen.²⁶

91. **Por lo tanto, lejos de basarse únicamente en la denominación, ha de hacerse un análisis minucioso del ámbito de aplicación acto por acto.** Entre las cuestiones pertinentes se incluyen si la conducta constituye una presentación, una presentación provocada u organizada, un uso de una vía restringida, una transmisión oficial, una comunicación técnica previa a la presentación, una comunicación posterior a la presentación o una divulgación realizada mientras siguen vigentes medidas de secreto o confidencialidad. Un mismo evento práctico puede incluir más de uno de esos elementos. Por ejemplo, una notificación en la fase nacional puede tener carácter en parte administrativo, en parte de presentación de documentos y en parte de comunicación técnica si incluye un resumen técnico traducido, reivindicaciones modificadas o material técnico explicativo. Las categorías son herramientas analíticas; no sustituyen la necesidad de identificar el acto concreto regulado por el régimen aplicable.

92. A efectos comparativos, el alcance de los actos restringidos relacionados con las patentes puede agruparse, por tanto, en tres categorías principales: la presentación de solicitudes en el extranjero, las comunicaciones previas a la presentación y las comunicaciones posteriores a la presentación. Estas categorías no son mutuamente excluyentes y el régimen

²⁶ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes a la China, Alemania, la República de Corea y los Estados Unidos de América. El ejemplo de la China ilustra un régimen en el que la presentación directa de solicitudes en el extranjero requiere un examen de confidencialidad previo y, en el caso de la presentación directa en el extranjero, la presentación de una descripción de la solución técnica. La entrada sobre Alemania distingue la restricción de la legislación de patentes para las solicitudes que contienen secretos de Estado de las normas más amplias relativas a los secretos de Estado y a la transferencia de tecnología, lo que ilustra por qué no debe sobrevalorarse el alcance de la legislación de patentes. La entrada correspondiente a la República de Corea ilustra un contexto de defensa nacional en el que la transferencia de datos técnicos, resultados experimentales o divulgación de la invención puede estar sujeta a restricciones antes de su autorización. La entrada relativa a los Estados Unidos ilustra tanto el requisito de una licencia de presentación de solicitud en el extranjero como una serie de normas específicas relativas a los datos técnicos, las órdenes de secreto, la preparación en línea para la presentación por conducto del PCT y el alcance de las licencias o autorizaciones.

aplicable puede abarcar solo una de ellas o varias de ellas de forma combinada. En el cuadro 3 que figura a continuación se resumen dichas categorías.

Cuadro 3 – Ámbito de aplicación de los actos restringidos relativos a patentes

Categoría del acto	Ámbito de aplicación de una posible restricción
Presentación de solicitudes en el extranjero	Presentar una solicitud de patente fuera de la jurisdicción, ya sea a través de una vía nacional, regional, del PCT u otra vía internacional, antes de que se hayan completado los trámites necesarios de presentación nacional, autorización, plazo de espera, vía de la oficina designada o revisión de seguridad. Esto puede incluir la presentación realizada, promovida, autorizada u organizada a través de otra persona o entidad.
Comunicaciones previas a la presentación	La divulgación o transmisión transfronteriza de material relativo a la redacción de solicitudes de patente antes de la presentación o del trámite de autorización correspondiente, incluyendo divulgaciones de la invención, borradores de la descripción, reivindicaciones, dibujos, listas de secuencias, extractos de código fuente, datos experimentales u otros materiales que revelen el contenido técnico de la invención.
Comunicaciones posteriores a la presentación	Las comunicaciones específicas relacionadas con una patente tras la presentación inicial, incluidas las modificaciones, las traducciones, las instrucciones de tramitación, las explicaciones técnicas, los elementos añadidos y la transmisión oficial o el reenvío a autoridades internacionales, regionales o extranjeras, especialmente cuando el alcance esté restringido o sigan vigentes medidas de secreto o confidencialidad.

F. VÍAS PROCEDIMENTALES E IMPLICACIONES TEMPORALES

93. Una vez identificados los criterios de activación aplicables y el alcance de los actos restringidos, la siguiente cuestión es cómo puede el solicitante pasar de una situación restringida o potencialmente restringida a una vía permitida de presentación, transmisión, publicación o tramitación. El procedimiento no es un mero detalle administrativo. Determina cómo se inicia la revisión nacional, quién lleva a cabo o supervisa dicha revisión, qué materiales se examinan, si el tiempo o el silencio tienen efectos jurídicos, qué resultado puede obtenerse y cómo se articula el plazo de revisión con los plazos habituales de presentación de solicitudes en el extranjero, en el ámbito regional, por conducto del PCT y en el ámbito nacional.

94. **La distinción procedimental fundamental se establece entre el punto de entrada del procedimiento y el punto final del mismo.** El punto de entrada del procedimiento es el acto que da inicio a la revisión nacional. El punto final es aquel en el que la presentación en el extranjero, la transmisión posterior, la publicación, la tramitación externa u otro acto específico de la patente pasa a ser legalmente posible, sigue bloqueado o se desvía hacia una vía restringida. En algunos sistemas, ambos puntos están muy próximos entre sí. En otros, pueden estar separados por un plazo de espera, una remisión a otra autoridad, una autorización expresa, una ausencia de objeción, una revisión de la confidencialidad o una decisión de reenvío específica para cada vía. Por lo tanto, el acto que da lugar a la revisión nacional no es necesariamente el mismo que permite al solicitante continuar con el procedimiento en el extranjero.

95. El inicio de la revisión puede realizarse de varias maneras. En los sistemas que prevén una revisión, primero, en el ámbito nacional, dicha revisión comienza cuando el solicitante presenta una solicitud nacional de patente o una solicitud nacional equivalente para la misma invención. En los sistemas que prevén una autorización previa, la tramitación puede comenzar con una solicitud independiente de licencia de presentación de solicitud en el extranjero, autorización por escrito, examen de confidencialidad, habilitación de seguridad o ausencia de objeción. En los sistemas que prevén la tramitación a través de una oficina designada, la revisión puede comenzar cuando se presenta una solicitud destinada al extranjero, regional, PCT u otra solicitud internacional a través de la oficina nacional que actúa en la capacidad prescrita. En los sistemas que prevén una restricción desencadenada por el secreto, la revisión correspondiente puede comenzar cuando una solicitud nacional se somete a un procedimiento de seguridad o de secreto.

96. No hay que confundir el inicio de la revisión con la concesión de un permiso. La presentación nacional puede iniciar el plazo de revisión sin que ello autorice por sí mismo la presentación de una solicitud en el extranjero. Es posible que una solicitud de autorización por escrito esté pendiente sin que ello permita al solicitante presentar la solicitud en el extranjero. Una solicitud PCT, regional u otra solicitud internacional puede ser recibida por una oficina nacional sin haber sido remitida a través de los canales habituales. El examen de confidencialidad puede comenzar antes de que el solicitante sepa si la solicitud de patente seguirá el procedimiento ordinario de tramitación de patentes o pasará a tener un tratamiento confidencial. Por ese motivo, el punto de entrada del procedimiento debe identificarse independientemente del evento que permita dar el siguiente paso hacia el exterior o el extranjero.

97. La autoridad competente es otra variable procedimental importante. En algunos sistemas, la oficina de patentes recibe la solicitud o petición y también determina si el solicitante puede seguir adelante con el trámite. En otros casos, la oficina de patentes actúa principalmente como organismo de recepción, selección o tramitación, mientras que una autoridad de defensa, una autoridad de seguridad, un ministro, una autoridad encargada de la información clasificada, un organismo de seguridad pública u otro agente gubernamental toma la decisión sustantiva.

Algunos sistemas adoptan una estructura interinstitucional, en la que la oficina de patentes recibe la documentación y gestiona el expediente, pero la decisión operativa sobre la autorización, la confidencialidad o la prohibición depende del dictamen o la aprobación de otra autoridad.

98. Esta distribución de competencias afecta tanto a los plazos como a la seguridad jurídica. Un proceso centrado en la oficina de patentes puede estar integrado en la tramitación habitual de las patentes, mientras que un modelo de derivación puede depender de procedimientos ajenos a los plazos habituales de tramitación de patentes. Una resolución ministerial o de un organismo de seguridad puede requerir materiales distintos, canales diferentes o un grado de revisión distinto al de la revisión ordinaria de la presentación de una solicitud de patente que lleva a cabo la oficina de patentes. En los sistemas en los que intervienen varios organismos, es posible que el solicitante haya cumplido con el trámite de presentación ante la oficina de patentes, pero que aún esté a la espera de la resolución que determine si puede procederse a la presentación, transmisión, publicación o comunicación en el extranjero.²⁷

99. Los modelos temporales varían considerablemente. Algunos regímenes establecen un plazo de espera fijo tras la presentación nacional. Otros exigen una autorización expresa por escrito antes de que se pueda llevar a cabo cualquier presentación en el extranjero. Otros permiten la presentación tras la expiración de un plazo legal si no se ha comunicado ninguna prohibición, instrucción de secreto u objeción. Algunos sistemas combinan la autorización expresa con mecanismos basados en plazos, lo que permite presentar la solicitud bien cuando se concede la autorización, bien cuando vence un plazo establecido sin que se haya producido ninguna acción adversa. Otros sistemas no atribuyen ningún efecto permisivo a la inacción de la autoridad. Por lo tanto, el modelo temporal depende de las consecuencias jurídicas que se atribuyan al tiempo, al silencio y a la respuesta administrativa.

100. La cuestión del silencio debe tratarse con especial cuidado. En algunos regímenes, la falta de objeción dentro de un plazo establecido se considera una ausencia de objeción, una autorización tácita, una autorización presunta o el paso al trámite ordinario. En otros casos, la falta de respuesta por parte de la autoridad competente no autoriza la presentación de la solicitud en el extranjero. En ciertos casos, es posible que el efecto del silencio solo surta efecto en el marco de un procedimiento legal específico, como un plazo de espera de “primera presentación nacional”, pero no en relación con una solicitud independiente de autorización por escrito. Por lo tanto, el silencio no significa necesariamente que se haya concedido autorización. Solo es relevante cuando el régimen aplicable atribuye un efecto jurídico concreto a la inacción, a la prescripción o a la ausencia de objeción.²⁸

101. Los materiales presentados para su revisión también son fundamentales para el procedimiento. Un modelo que prevé una revisión, primero, en el ámbito nacional, puede requerir la presentación de una solicitud nacional de patente completa. Un modelo que prevé una autorización previa puede requerir una descripción técnica, un borrador de la descripción, reivindicaciones, planos, listas de secuencias, un resumen, un formulario de solicitud o una descripción de la solución técnica. Un modelo que prevé la tramitación a través de una oficina designada puede exigir que la solicitud se presente, según lo previsto, a través de una vía regional, del PCT u otra vía internacional. Algunos procedimientos también requieren

²⁷ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes a la China, Francia, Alemania, la India, Italia, Singapur y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, la presentación nacional o el examen de confidencialidad, las solicitudes independientes de permiso por escrito o de licencia de presentación en el extranjero, los procedimientos de oficina nacional designada y la revisión por parte de una oficina de patentes u otra autoridad competente.

²⁸ Véanse, por ejemplo, en la sección IV más adelante, las entradas sobre el Brasil, Brunei Darussalam, Francia, India, Italia y Singapur. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, los plazos de espera fijos, el levantamiento sujeto a plazos tras la presentación nacional, los modelos de autorización expresa por escrito, la tramitación ordinaria tras la expiración de un plazo de revisión legal y la autorización tácita o presunta cuando el régimen aplicable otorga efecto jurídico a la inacción o a la ausencia de objeciones.

información sobre los países de destino, las vías de presentación propuestas, los destinatarios previstos, las organizaciones implicadas, los fines de la divulgación o los canales de comunicación. Estos requisitos no son meramente formales; definen qué es lo que se solicita a la autoridad que efectuará la revisión.

102. A partir de ese punto se determina el alcance de la autorización. Una autorización, una autorización por escrito, una declaración de ausencia de objeción, un examen de confidencialidad o una modificación de una orden de secreto suelen reflejar lo que se presentó y se evaluó. Si los materiales de revisión describen una solución técnica, un conjunto de reivindicaciones, una vía de presentación, un país de destino o un objetivo de divulgación, es posible que el solicitante deba determinar si los cambios posteriores están comprendidos en la autorización original. La materia añadida posteriormente, reivindicaciones más amplias, nuevas realizaciones, datos técnicos diferentes, nuevos países de destino, nuevos destinatarios, cambios en la finalidad o diferentes vías de presentación pueden dar lugar a una cuestión de revisión independiente. **La cuestión no es solo si se obtuvo la autorización, sino qué abarcaba dicha autorización.**

103. Esta cuestión relativa al alcance de la autorización reviste especial importancia cuando la redacción de solicitudes de patente continúa tras la fase nacional inicial. Las reivindicaciones pueden ampliarse, restringirse o reorganizarse. Es posible que se añadan datos adicionales. Los planos pueden sustituirse. Las listas de secuencias, los ejemplos o las explicaciones técnicas pueden ser objeto de revisión. Una presentación por conducto del PCT, regional o nacional puede incluir material que no figure en la presentación nacional inicial o en la solicitud de autorización. En algunos regímenes, estos cambios posteriores pueden resultar irrelevantes una vez que se ha cumplido el punto de control inicial. En otros casos, pueden ser relevantes porque la revisión estaba vinculada al contenido técnico, la vía, el destinatario o la finalidad indicados inicialmente.²⁹

104. Los resultados procedimentales también varían. El resultado puede ser una autorización expresa, una autorización por escrito, la expiración de un plazo de espera, la ausencia de objeciones, la autorización tácita, la denegación, la prohibición, una instrucción de secreto, la clasificación de confidencialidad, el tratamiento confidencial, la no transmisión, la conversión, la suspensión o la incorporación al trámite ordinario. Estos resultados deben distinguirse de las sanciones o las medidas correctivas. La subsección F detalla la vía procedimental que se abre en función del resultado: si el asunto puede seguir su curso habitual, permanece en fase de revisión, pasa a tener tratamiento confidencial, se bloquea su transmisión ordinaria o se desvía hacia una vía interna o especial.

105. El tratamiento procedimental de la vía de presentación es una parte diferenciada del punto final del procedimiento. Se podrá admitir una presentación en el extranjero una vez que se cumpla la condición local pertinente, pero una solicitud PCT, regional u otra solicitud internacional podrá seguir dependiendo de que se presente ante una oficina designada o de que dicha oficina la transmita de manera posterior. Por el contrario, una solicitud puede ser admitida a trámite por una oficina nacional, pero no remitida a la autoridad internacional, regional o extranjera mientras esté pendiente la revisión o mientras sigan vigentes las medidas de secreto. Por lo tanto, la cuestión puede referirse no solo a si el solicitante puede presentar la solicitud, sino también a si esta puede salir del circuito nacional, remitirse a otra autoridad, publicarse o tramitarse mediante un procedimiento ordinario de tramitación externa.

²⁹ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas sobre Australia, la China, Francia, Alemania, Italia, Singapur y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran de diversas maneras los procedimientos en los que los materiales presentados para su revisión, las vías de presentación propuestas, los países de destino, los destinatarios, los fines, las organizaciones, las condiciones de seguridad u otros detalles pueden definir el alcance de la revisión o la autorización.

106. En algunos sistemas, el resultado específico de una vía puede mantener una vía nacional incluso cuando la vía externa esté bloqueada. Una solicitud destinada al extranjero o internacional puede quedar en suspenso, tratarse como una solicitud nacional, convertirse en una solicitud nacional o tramitarse de forma confidencial. En otros sistemas, el uso de una vía incorrecta puede impedir que la presentación surta efecto en la jurisdicción en cuestión o puede provocar que la vía externa falle. Estas cuestiones se tratan en la subsección H como consecuencias jurídicas. A efectos del apartado F, lo importante es una cuestión de procedimiento: la vía elegida puede determinar qué tipo de revisión es posible y qué ocurre mientras la revisión está pendiente.³⁰

107. La interacción entre el plazo de prioridad y los plazos requiere un tratamiento específico, y cauteloso. Los plazos de revisión nacional suelen coincidir con los plazos habituales de presentación previstos en el Convenio de París, el PCT, los acuerdos regionales y las normativas nacionales. Su mera existencia no suspende ni sustituye dichos plazos. Cuando la tramitación nacional requerida sea también la primera presentación nacional a efectos de prioridad, un plazo de espera o un plazo de revisión puede solaparse parcialmente con el plazo disponible para posteriores solicitudes extranjeras, regionales, por conducto del PCT o nacionales. Cuando, por el contrario, el sistema exige una autorización previa antes de la primera presentación en el extranjero, la cuestión temporal radica en si la autorización, la ausencia de objeción o la expiración del plazo pertinente se producen antes de que sea necesario recurrir a la vía de presentación en el extranjero.

108. Por lo tanto, la interacción con la prioridad puede influir en la estrategia de presentación sin modificar las normas de prioridad subyacentes. Un modelo que prevé una revisión, primero, en el ámbito nacional, puede preservar la fecha de prioridad, pero también puede dar inicio al plazo de prioridad antes de que el solicitante esté preparado para continuar el trámite en otro lugar. Una solicitud de autorización independiente puede permitir al solicitante evitar una primera presentación nacional en algunos sistemas, pero la demora en la obtención de la autorización puede generar presión a medida que se acercan los plazos de presentación, divulgación o comerciales externos. La vía de la tramitación a través de una oficina designada puede permitir seguir presentando la solicitud a través de un sistema internacional o regional, pero solo si la transmisión y la revisión de seguridad nacional pueden compaginarse con el calendario previsto para dicha vía. En la sección III se aborda con mayor detalle el marco normativo relativo a la prioridad, el procedimiento del PCT y el restablecimiento.³¹

109. Por lo tanto, los plazos deben entenderse como parte de la estructura jurídica, y no simplemente como una mera demora. Un plazo de espera breve, una norma de autorización tácita, un requisito de autorización expresa o un modelo en el que “el silencio no equivale a consentimiento” pueden tener consecuencias diferentes para los solicitantes y las oficinas. Un mismo número de días puede tener un significado diferente dependiendo de si la expiración del plazo autoriza la presentación, se limita a poner fin a un período de revisión inicial, permite reanudar la tramitación ordinaria o no tiene ningún efecto jurídico. El diseño procedimental

³⁰ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes a Australia, Brunei Darussalam, Alemania y Singapur. Estas entradas ilustran de diversas formas la tramitación específica de las solicitudes presentadas por conducto del PCT, las europeas, las solicitudes regionales u otras solicitudes destinadas al extranjero mientras siguen vigentes la revisión, las instrucciones de secreto o medidas análogas, incluyendo la suspensión, la no transmisión, el tratamiento como solicitud nacional u otras formas de tramitación restringida. Véase también la sección III, más adelante, en relación con la regla 22.1a) del PCT, la práctica de la oficina receptora del PCT y las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea relativas a la remisión, la retirada presunta y la conversión.

³¹ Véase la sección III, más adelante, donde se analizan los artículos 4A a 4C del Convenio de París; los artículos 8, 11 y 27, apartado 8, del PCT; las reglas 22.1, letra a), 26bis.2, 26bis.3, 49ter.1 y 49ter.2; y el artículo 13 del Tratado sobre el Derecho de Patentes. Estas disposiciones establecen el marco limitado de prioridad y restablecimiento para las solicitudes presentadas posteriormente, al tiempo que preservan los controles sobre la seguridad nacional y los controles sobre la presentación de solicitudes en el extranjero; por sí mismas, no suspenden los plazos de prioridad ordinarios por el mero hecho de que esté pendiente una revisión nacional o una autorización.

determina si el tiempo actúa como autorización, como oportunidad para la revisión o simplemente como un intervalo administrativo.

110. El procedimiento también puede incluir una revisión, modificación o autorización posteriores. Una instrucción de secreto, una medida de confidencialidad, una instrucción de prohibición o una condición de tratamiento restringido pueden ser revisadas, limitadas, revocadas, renovadas o modificadas. Se puede conceder una autorización para una vía, un país, un destinatario o una finalidad, pero no para otra. Una solicitud bloqueada podrá volver posteriormente a su tramitación habitual si la autoridad competente determina que la restricción ya no es necesaria. Estas últimas actuaciones procedimentales deben distinguirse de la subsanación retroactiva de una presentación no autorizada. Pueden permitir acciones futuras o restablecer el procedimiento habitual, pero no validan necesariamente una medida que se haya tomado antes de que se cumpliera la condición requerida.

111. En conjunto, estas variables procedimentales explican por qué dos regímenes con una arquitectura básica similar pueden funcionar de manera diferente en la práctica. Dos sistemas que prevén primero una revisión en el ámbito nacional pueden diferir en cuanto al plazo de espera, el efecto del silencio, la autoridad encargada de la revisión y el tratamiento del material añadido posteriormente. Dos sistemas que prevén una autorización previa pueden diferir en función de si dicha autorización es expresa, tácita, específica para una vía, específica para un país o vinculada a destinatarios concretos. Dos sistemas de tramitación pueden diferir en función de si la oficina nacional se limita a recibir la solicitud, lleva a cabo una selección, controla la transmisión o puede desviar el asunto hacia una vía interna confidencial. Por lo tanto, el procedimiento es la parte del régimen que convierte la arquitectura básica en una vía de presentación operativa.

112. El cuadro 4 que figura a continuación resume los principales aspectos procedimentales: inicio de la revisión, autoridad competente, modelo temporal y efecto del silencio, materiales de revisión y alcance de la autorización, resultado del procedimiento, tratamiento procedimental de la vía de presentación, interacción entre período de prioridad y plazos.

Cuadro 4: Dimensiones del procedimiento de revisión

Dimensión procedimental	Formas ilustrativas	Pertinencia
Inicio de la revisión	Presentación nacional inicial; solicitud de autorización independiente; revisión de confidencialidad o seguridad; solicitud de autorización por escrito; presentación a través de una oficina nacional designada.	Identifica la fase que da inicio al proceso de revisión nacional. Ese paso no garantiza necesariamente que la presentación en el extranjero, la transmisión o la tramitación se realicen a través de la vía prevista.
Autoridad competente	Resolución de la oficina de patentes; remisión a una autoridad de defensa o de seguridad; aprobación ministerial; revisión interinstitucional.	El punto de autorización operativo puede situarse dentro o fuera de la administración habitual de la oficina de patentes.
Modelo temporal y efecto del silencio	Plazo de espera fijo; autorización expresa; ausencia de objeción; autorización tácita; el silencio no equivale a consentimiento.	El tiempo, la inacción o la ausencia de objeción solo son relevantes cuando el régimen aplicable les otorga efecto jurídico. El silencio no significa necesariamente que no haya problemas.
Materiales de revisión y alcance de la autorización	Solicitud nacional; descripción técnica; borrador de solicitud internacional; vías de presentación propuestas; países de destino; destinatarios; fines; organizaciones; canales de divulgación.	La autorización suele reflejar lo que se ha revisado. La materia añadida posteriormente, las reivindicaciones más amplias, los distintos países, los nuevos destinatarios, los cambios en la finalidad o los distintos canales de presentación pueden requerir un análisis más detallado.
Resultado del procedimiento y el tratamiento procedimental de la vía de presentación	Autorización; vencimiento de un plazo de espera; ausencia de objeción; denegación; instrucción de secreto; no transmisión; conversión; suspensión; tratamiento confidencial.	Determina si la presentación o transmisión de documentos al extranjero puede realizarse por las vías habituales, o si el asunto se tramita por una vía procedimental restringida, confidencial, nacional o bloqueada.
Interacción entre plazo de prioridad y plazos	Plazos de revisión nacional que coinciden con los plazos de presentación previstos en el Convenio de París, el PCT, los acuerdos regionales o nacionales.	Por lo general, la revisión nacional no suspende ni sustituye los plazos de prioridad ordinarios; el tiempo dedicado a la revisión puede consumir parte del plazo disponible para una posterior presentación en el extranjero, en el ámbito regional o internacional.

G. MEDIDAS DE SECRETO Y OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD

113. Los procedimientos descritos en el apartado F pueden dar lugar a varios resultados posibles, uno de los cuales es la imposición de una medida de secreto, una instrucción de prohibición, una decisión de clasificación, la asignación de la condición de tratamiento confidencial o una restricción análoga. La subsección G aborda dicha situación una vez que se produce. La cuestión que se trata aquí no es simplemente si puede llevarse a cabo la presentación en el extranjero. Se refiere a la forma en que se gestiona la materia de las patentes cuando la invención, la solicitud de patente, la patente o la materia técnica se sitúan en un entorno de confidencialidad por motivos de seguridad.

114. Conviene distinguir la confidencialidad habitual de las solicitudes de patente no publicadas de las medidas de secreto que se analizan en este apartado. La confidencialidad habitual de una solicitud refleja, por lo general, el carácter no público de una solicitud pendiente antes del momento habitual de publicación. Forma parte de la gestión habitual de las patentes. Una medida de secreto basada en la seguridad es diferente. Puede alterar las normas habituales en materia de publicación, inspección pública, comunicación, tramitación, concesión, vías de presentación, remisión o transmisión, cuando una autoridad competente haya identificado un interés público protegido, como la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la información clasificada o cualquier otra cuestión de importancia similar.

115. También se ha de establecer claramente la distinción entre las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero y las medidas de secreto. Las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero suelen ser un control previo: determinan si el solicitante puede presentar la solicitud en el extranjero, utilizar una vía concreta o remitir la documentación de la patente antes de que se haya completado la revisión nacional. **Las medidas de secreto, por el contrario, constituyen un régimen continuado de confidencialidad.** Pueden imponerse como resultado de dicha revisión, o bien derivarse de un procedimiento independiente en materia de seguridad, defensa, información clasificada o seguridad pública que afecte a la materia de la patente. En algunos regímenes, el secreto es el resultado final de la revisión de una solicitud presentada en el extranjero. En otros casos, el secreto es el mecanismo principal, ya que la presentación ordinaria de documentos en el extranjero no está restringida a menos que se le asigne la condición de secreto.

116. Las medidas de secreto pueden tener su origen en diferentes fuentes jurídicas. En algunos sistemas, la medida se impone directamente en virtud de la legislación sobre patentes. En otros casos, el procedimiento de patentes interactúa con la legislación en materia de defensa, la legislación sobre información clasificada, la legislación en materia de seguridad pública, la legislación nuclear o militar, la legislación sobre control de exportaciones u otro marco de seguridad. A efectos de este estudio, lo relevante no es la denominación de la fuente jurídica, sino el efecto que tiene sobre los actos relativos a patentes. En el presente documento se considera que una medida es relevante cuando modifica la forma en que se gestiona la solicitud de patente, el expediente de la patente, la divulgación de la invención, la vía de presentación, la transmisión a la oficina de patentes, la publicación, la tramitación de la solicitud de patente, la divulgación específica relacionada con una patente o cualquier comunicación específica relacionada con una patente.³²

117. El objeto de la obligación de confidencialidad también puede variar. En algunos sistemas, la medida afecta principalmente al expediente de la solicitud o a la solicitud de patente pendiente. En otros casos, se refiere de manera más amplia a la invención, la información

³² Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes a Australia, Alemania, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran de diversas maneras los mecanismos de confidencialidad, prohibición, orientación, revisión o gestión relacionados con la seguridad que se derivan de la legislación en materia de patentes o de la interacción de los procedimientos de patentes con la defensa, la seguridad nacional, la seguridad pública, la información clasificada o normas similares.

técnica, la materia de la invención, la patente o la documentación relacionada con la patente. Esa distinción es importante porque una obligación vinculada únicamente a un expediente puede plantearse de forma diferente a una obligación vinculada al contenido técnico en sí mismo. **Cuando la invención o la materia de la solicitud estén sujetos a secreto, la obligación de confidencialidad podrá mantenerse incluso si una solicitud concreta caduca, es retirada, abandonada, denegada, convertida o redirigida a otra forma de procedimiento.**³³

118. Las medidas de secreto suelen afectar a la publicación y al acceso público. Se puede impedir la publicación ordinaria de una solicitud de patente, aplazar su publicación, excluir la inspección pública, limitar la información bibliográfica o tramitar el expediente al margen de los canales habituales de acceso público. En algunos sistemas, la solicitud puede permanecer oculta a los sistemas habituales de búsqueda y publicación mientras las medidas de secreto sigan vigentes. Otros prevén la posibilidad de una notificación limitada sin revelar el contenido técnico protegido. El punto en común es que el secreto modifica el procedimiento habitual del derecho de patentes, desde la presentación de una solicitud de patente hasta la publicación y la disponibilidad pública.

119. El secreto también puede afectar a la investigación y a la tramitación. Una solicitud de patente puede seguir siendo examinada de forma confidencial, avanzar únicamente hasta una determinada fase del procedimiento, suspenderse, quedar en suspenso, convertirse en un procedimiento nacional especial o ser tramitada únicamente por funcionarios designados o a través de canales seguros. En algunos sistemas, la concesión de la patente puede ser aplazada mientras siga vigente la confidencialidad. En otros casos, puede existir una vía secreta o confidencial para la obtención de una patente. Estas disposiciones demuestran que el secreto no es simplemente un retraso en el examen ordinario. Puede dar lugar a un entorno independiente para la gestión de las patentes.

120. Las personas sujetas a la obligación de confidencialidad pueden variar. La obligación puede recaer sobre el solicitante, el inventor, el titular, el cesionario, el representante en materia de patentes, el destinatario de una divulgación autorizada, un funcionario público, un contratista, una filial u otra persona que reciba o controle el material técnico protegido. Algunas medidas adoptan la forma de restricciones impuestas a la oficina de patentes o a la autoridad competente, como la no publicación o la no transmisión. Otras se plantean como restricciones para el solicitante o el titular, como las prohibiciones de divulgación, comunicación, explotación, cesión o presentación en el extranjero sin autorización. Por lo tanto, un análisis exhaustivo de la confidencialidad requiere prestar atención tanto a lo que está restringido como a las personas a las que se aplica dicha restricción.

121. Las restricciones en materia de comunicación revisten especial importancia en los contextos transfronterizos. Una medida de secreto puede restringir no solo la presentación formal de una solicitud de patente, sino también la comunicación del contenido técnico de la invención a abogados extranjeros, representantes extranjeros, filiales, socios de investigación, traductores, posibles licenciarios, financiadores, fabricantes u otros destinatarios. El alcance de dichas restricciones no es uniforme. En algunos sistemas, la propia legislación de patentes impone una restricción de la divulgación de la invención mientras permanezca en vigor la obligación de confidencialidad. En otros casos, la legislación de patentes es más restrictiva, mientras que surgen restricciones más amplias en el marco de otras normativas relativas al secreto, la información clasificada, la defensa, el control de las exportaciones o los contratos. La cuestión relevante para este apartado es si la medida de confidencialidad que afecta a la

³³ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas sobre Francia y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran las obligaciones de confidencialidad establecidas en relación con la invención, la información técnica, la materia de la invención o los documentos de patente relacionados, y no únicamente con el expediente de la solicitud; la entrada correspondiente a Francia ilustra además que la caducidad, el abandono o la denegación de una solicitud sujeta a dichas medidas no supone, por sí misma, el cese de las medidas de secreto.

materia de la patente restringe también la comunicación específica relacionada con una patente sobre el contenido técnico protegido.

122. Las medidas de secreto también pueden afectar a la presentación de documentos en el extranjero y a su transmisión posterior. Una solicitud que, en otras circunstancias, seguiría la vía del PCT, una vía regional u otra vía internacional, puede ser retenida en una oficina nacional, no remitida a la autoridad competente o tratada como un asunto nacional o puede que se impida seguir su tramitación a través de los canales externos habituales. Del mismo modo, mientras el secreto esté en vigor, es posible que no se permita a un solicitante presentar una solicitud en el extranjero, ampliar la protección, pasar a la fase nacional o regional, o comunicar la documentación del procedimiento. Esta cuestión se solapa con las subsecciones E y F, pero aquí nos centramos en la condición de secreto que justifica o exige un tratamiento restringido.³⁴

123. Un marco de confidencialidad no siempre implica una inmovilidad absoluta. Algunos sistemas permiten determinadas divulgaciones, presentaciones, medidas de explotación, cesiones, comunicaciones o actos procedimentales mientras se mantiene el secreto. Dicha autorización puede limitarse a personas concretas, organizaciones autorizadas, oficinas específicas, países designados, fines concretos, canales seguros, destinatarios autorizados o vías de presentación definidas. También puede requerir que se trate con arreglo a un grado de clasificación concreto, a la condición de “necesidad de conocer”, a un compromiso de confidencialidad, a un canal oficial o a un procedimiento de gobierno a gobierno. Por lo tanto, conviene distinguir entre la existencia de un canal autorizado y un levantamiento general del secreto.

124. **El permiso para realizar un acto no autoriza necesariamente todos los actos relacionados con él.** Una resolución que permita la comunicación con un representante de patentes no tiene por qué autorizar la divulgación de información a una empresa vinculada. El hecho de que se conceda permiso para presentar una solicitud en un país no implica que se autorice a hacerlo en otro. Una variante que permita el debate técnico con fines de asesoramiento jurídico puede no autorizar la presentación comercial, la concesión de licencias, la recaudación de fondos, la publicación o la divulgación de información sobre la fabricación. Es posible que una vía segura para la presentación de documentos no permita el envío de dicho material a través del correo electrónico ordinario. Por todo ello, el alcance de cualquier autorización o modificación debe analizarse teniendo en cuenta el destinatario autorizado, la finalidad, el país, la vía, el material y el canal.³⁵

125. El material técnico sujeto a confidencialidad también puede variar con el tiempo. Las reivindicaciones de una patente pueden modificarse. Se pueden añadir dibujos, ejemplos, listas de secuencias, datos o explicaciones técnicas. Una presentación posterior realizada durante la tramitación puede divulgar información no presente en la solicitud inicial ni en el material examinado en primer lugar por la autoridad competente. Cuando la obligación de confidencialidad se refiera a la materia técnica, el material añadido o modificado posteriormente puede requerir un tratamiento cuidadoso. La sección F trata del alcance de la autorización desde el punto de vista procedimental; la sección G aborda una cuestión de confidencialidad

³⁴ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas sobre Australia, Brunei Darussalam, Alemania, Singapur y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, los trámites relacionados con el secreto que afectan a la publicación, la tramitación de la solicitud, la suspensión, la tramitación confidencial, la no transmisión, el tratamiento como solicitud nacional, la retirada presunta o la no transmisión a la Oficina Internacional, a una autoridad de búsqueda internacional, a la Oficina Europea de Patentes o a otra autoridad externa.

³⁵ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas sobre Australia, Francia y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran de diversas formas los permisos, las variaciones o las modificaciones limitadas por el destinatario, la finalidad, el país, las vías de presentación, el canal seguro, el motivo de la divulgación, las condiciones de seguridad o el alcance del material técnico.

relacionada, a saber, si los materiales de patente posteriores se mantienen dentro del marco de confidencialidad, lo amplían o requieren una modificación del mismo.

126. La estructura temporal de las medidas de secreto varía. Algunos sistemas prevén un período de selección inicial antes de que se confirme la condición de secreto. Otros prevén la revisión periódica, la revisión anual, la renovación, la revocación, la restricción, la modificación o el levantamiento. Existen sistemas que permiten al solicitante solicitar una revisión o una modificación. En otros, el levantamiento del secreto depende de una decisión posterior de la autoridad competente. La cuestión que hay que comparar no es solo si se puede imponer el secreto, sino si dicha medida puede ser revisada, restringida, renovada o levantada mediante un procedimiento definido.³⁶

127. El secreto también puede mantenerse tras los trámites habituales relacionados con las patentes. La retirada de una solicitud puede poner fin al procedimiento de tramitación, pero no necesariamente a la obligación de confidencialidad si dicha obligación está vinculada a la invención o a la materia técnica. El abandono, la renuncia, la caducidad, la retirada presunta, la conversión en una solicitud nacional o el fracaso de una vía internacional o regional también pueden dejar sin resolver las obligaciones de confidencialidad. Esta es una de las razones por las que las medidas de secreto deben tratarse por separado de las consecuencias habituales de la vía de presentación. Puede ocurrir que la solicitud de patente deje de tramitarse pero que la información técnica protegida siga estando sujeta a restricciones.

128. Por el contrario, el hecho de que se levante el secreto no significa necesariamente que se resuelvan automáticamente todos los problemas procedimentales o jurídicos anteriores. Una revocación, restricción, modificación o levantamiento posterior de una medida de secreto puede permitir su futura publicación, presentación, comunicación, tramitación o transmisión. Esto no implica necesariamente que se considere válida una presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero o una divulgación anterior que se haya realizado mientras la restricción estaba en vigor. Esa cuestión se aborda principalmente en el apartado H, que trata de las consecuencias jurídicas y los mecanismos de reparación limitados. En cuanto al apartado G, lo relevante es que la condición de secreto puede cambiar con el tiempo, pero los efectos jurídicos de dicho cambio dependen del régimen aplicable.

129. Las medidas de secreto también pueden tener consecuencias económicas o relacionadas con los derechos de propiedad, pero dichas consecuencias deben distinguirse de la propia condición de secreto. Un sistema puede ofrecer una compensación, una indemnización, la sujeción al régimen de uso gubernamental, medidas de reparación relacionadas con la expropiación o la pérdida de la compensación cuando el secreto o el incumplimiento afecten a la situación del solicitante. Esas cuestiones se tratan en la subsección H. La subsección G se refiere al entorno de confidencialidad operativa: publicación, acceso, tramitación, comunicación, archivo, transmisión, canales autorizados y levantamiento del secreto.

130. Algunos ordenamientos jurídicos y acuerdos internacionales contemplan la presentación o el mantenimiento de los derechos de patente en un marco de confidencialidad permanente, en lugar de a través de los canales públicos habituales de patentes. En tales casos, el carácter confidencial no descarta necesariamente la posibilidad de obtener protección por patente, pero puede requerir canales especiales de presentación, transmisión oficial, tratamiento seguro, acceso restringido o el reconocimiento por parte de otra autoridad de que se ha impuesto el carácter confidencial. En la sección III se aborda el tratamiento de dichos mecanismos a escala internacional y regional. A los efectos que nos ocupan, lo importante es que la presentación de

³⁶ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes a Australia, Brunei Darussalam, la India, Singapur y el Reino Unido. Estas entradas ilustran, de diversas formas, la revisión, la reconsideración, la modificación, la revocación, la renovación, la prórroga o el levantamiento de las instrucciones de secreto o medidas de prohibición relacionadas con el secreto.

solicitudes bajo reserva de secreto es diferente de la presentación habitual en el extranjero y no debe asumirse que esté disponible a menos que el marco normativo aplicable así lo prevea.³⁷

131. El tratamiento del secreto también pone de manifiesto por qué las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero no pueden analizarse únicamente en el momento de la primera presentación. La presentación nacional inicial de la solicitud, la solicitud de autorización, el plazo de espera o los requisitos de tramitación pueden determinar si se inicia la revisión. Una medida de secreto establece qué ocurre si se determina que la invención requiere un tratamiento restringido. Una vez que se impone el secreto, la materia de la patente puede salir del ámbito habitual de la publicación, el acceso a los expedientes, la tramitación de la solicitud de patente, la comunicación y la transmisión. En ese caso, es posible que el solicitante no se enfrente simplemente a una demora en la vía de presentación, sino a un régimen de confidencialidad permanente.

132. El cuadro 5 que figura a continuación resume las principales características de las medidas de secreto y las obligaciones de confidencialidad relacionadas con la presentación de una solicitud de patente, su publicación, el acceso a la misma, su tramitación, su comunicación, su transmisión posterior, los canales autorizados y el levantamiento del secreto.

³⁷ Véase la sección III más adelante, donde se analizan el Acuerdo sobre la protección recíproca del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa y para las que se han presentado solicitudes de patente, artículos I y II; el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, artículo 26; y el Convenio sobre la Patente Europea, artículos 75, apartado 2, 77 y 135, y regla 37. Estos mecanismos ofrecen marcos limitados para la presentación de solicitudes bajo reserva de secreto o la gestión de vías de presentación en contextos definidos, pero no establecen una norma general según la cual la presentación ordinaria de solicitudes en el extranjero siga estando disponible mientras el secreto esté en vigor.

Cuadro 5 - Características ilustrativas de las medidas de secreto y las obligaciones de confidencialidad

Dimensión del secreto	Efecto relacionado con la patente
Motivos de seguridad y fundamento jurídico	Una orden de secreto, una instrucción de prohibición, una decisión de clasificación, una designación de seguridad o una medida análoga pueden emanar de la legislación en materia de patentes o de la interacción entre el procedimiento de patentes y la legislación en materia de defensa, información clasificada, seguridad pública, control de exportaciones o cualquier otra normativa de seguridad comparable.
Materia protegida y persistencia	La obligación puede recaer sobre el expediente de solicitud, la patente, la invención, la información técnica o la materia de la invención, y puede subsistir incluso si una solicitud concreta caduca, es retirada, abandonada, denegada o transformada.
Publicación y acceso público	La publicación podrá suspenderse, aplazarse, sustituirse por un aviso limitado o excluirse de la inspección habitual de expedientes mientras permanezca en vigor el secreto.
Examen de confidencialidad o tramitación	El examen o la tramitación podrán proseguir de forma confidencial, suspenderse, dejarse en suspenso, transformarse en un procedimiento interno especial o llevarse a cabo únicamente a través de funcionarios designados o por vías seguras.
Comunicación, archivo y transmisión posterior	Podrá prohibirse, retrasarse o someterse a condiciones la comunicación del contenido técnico, la presentación de solicitudes en el extranjero y la derivación o transmisión en el marco del PCT, de acuerdos regionales u otros acuerdos internacionales.
Permisos limitados o canales autorizados	Las divulgaciones o presentaciones autorizadas pueden limitarse a personas concretas, organizaciones autorizadas, oficinas específicas, fines, países, vías o canales seguros.
Revisión, modificación y revocación	La medida podrá ser revisada, renovada, modificada, restringida, revocada o derogada, incluso en lo que respecta a determinadas comunicaciones o presentaciones.

H. CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y MECANISMOS DE REPARACIÓN LIMITADOS

133. Las consecuencias jurídicas derivadas de las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero, las instrucciones de secreto y las restricciones relacionadas con la seguridad varían según los distintos ordenamientos jurídicos. No deberían considerarse como una única categoría. Algunas están relacionadas con el incumplimiento de los requisitos relativos a la presentación, la tramitación, la autorización, la comunicación o el secreto. Otras se derivan de la imposición legítima de una orden de secreto, la denegación de una autorización, la decisión de no transmisión, la condición de tratamiento confidencial u otras medidas relacionadas con la seguridad. El apartado H aborda dichas consecuencias jurídicas y las formas limitadas de levantamiento, restablecimiento o regularización que algunos regímenes prevén.

134. La primera distinción se establece entre las consecuencias del incumplimiento y las consecuencias de una restricción lícita. Las consecuencias del incumplimiento se producen cuando una persona presenta documentación en el extranjero, promueve que se presente dicha documentación, comunica información protegida, incumple una instrucción de secreto o actúa al margen de las condiciones de la autorización antes de que se haya cumplido el requisito aplicable. Las consecuencias de una restricción lícita se generan cuando la autoridad competente ha impuesto una restricción y, a raíz de ello, la solicitud o la invención se retrasa, se retiene, se tramita de forma confidencial, se desvía hacia una vía diferente o se ve sometida a consecuencias económicas o relacionadas con los derechos de propiedad. Ambas categorías pueden interactuar entre sí, pero no deben confundirse. Una prohibición legal de presentación de solicitudes en el extranjero es distinta de una sanción por incumplir dicha prohibición.

135. Las consecuencias también pueden variar según la función. Algunas son de carácter punitivo o se basan en la responsabilidad civil. Algunas afectan a los derechos de patente. Otras afectan a la vía de presentación o al ámbito de aplicación territorial de una solicitud regional, PCT o extranjera. Algunas influyen en la tramitación de la materia al derivarla a un canal confidencial o restringido. Algunas son de carácter económico, como la compensación, la indemnización, la sujeción al régimen de uso gubernamental o las medidas de reparación relacionadas con la expropiación. Algunas son reparadoras o correctivas, pero solo dentro de unos límites muy estrechos. Por lo tanto, un análisis minucioso requiere preguntarse no solo si existe una consecuencia, sino también qué función jurídica cumple dicha consecuencia.

136. La responsabilidad penal, administrativa y civil constituye una categoría recurrente. En función del régimen, se puede incurrir en responsabilidad por la presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero, la presentación antes de que expire el plazo de espera exigido, la presentación sin autorización por escrito, promover o hacer que otra persona presente una solicitud, utilizar una vía prohibida, comunicar el contenido técnico de la invención a un destinatario no autorizado, incumplir una instrucción de secreto o confidencialidad, o infringir una condición asociada al permiso. El sujeto en cuestión puede ser un inventor particular, un solicitante, un titular, un cesionario, un representante, una organización, una filial o la persona responsable de haber promovido la presentación o la divulgación. La forma de responsabilidad puede variar desde una sanción administrativa hasta una multa, una pena de prisión, una responsabilidad civil o cualquier otra sanción.

137. Las consecuencias en materia de responsabilidad deben describirse con cautela, ya que las condiciones para que se genere dicha responsabilidad pueden variar en función de si se trata de responsabilidad penal, civil, legal o administrativa. Algunos regímenes pueden exigir conocimiento, dolo, imprudencia temeraria, culpa o responsabilidad por el acto. Otros pueden plantearse en términos más administrativos u objetivos. Algunos se centran en la persona que realmente presentó la solicitud en el extranjero, mientras que otros se extienden a la persona que promovió, autorizó, dirigió u organizó dicha presentación. Algunos lo atribuyen al incumplimiento de una instrucción de secreto, más que a la presentación de documentos en el

extranjero como tal. Estas distinciones son importantes porque la existencia de una condición de presentación de solicitudes en el extranjero no determina por sí sola quién es responsable, qué estado de ánimo se requiere ni si la responsabilidad de la organización se trata de forma independiente de la responsabilidad individual.³⁸

138. Una segunda categoría se refiere a las consecuencias para los derechos de patente. En algunos sistemas, el incumplimiento puede afectar a la disponibilidad, la validez, la concesión, la exigibilidad, la titularidad, el derecho a la protección por patente o el alcance territorial de la protección por patente. La consecuencia puede describirse como un impedimento para la concesión, la nulidad, la revocación, el abandono presunto, la renuncia presunta, la caducidad, la pérdida del derecho, la pérdida de las reivindicaciones relacionadas o la vulnerabilidad de la patente en procedimientos posteriores. Estas consecuencias son distintas de las sanciones penales o administrativas. Actúan a través del propio sistema de patentes, influyendo en la posibilidad de que el solicitante obtenga, mantenga o se acoja a la protección por patente.

139. Las consecuencias para los derechos de patente también deben especificarse en función del territorio y del contexto. El incumplimiento de una condición de presentación de solicitudes en el extranjero en el ámbito nacional puede afectar a la protección por patente en la jurisdicción que impuso dicha condición, o al efecto en el ámbito nacional de una vía de presentación regional, del PCT u otra vía internacional. Esto no significa necesariamente que todas las solicitudes presentadas en el extranjero sean nulas a todos los efectos en todas las jurisdicciones. Algunos regímenes se centran en la concesión o la validez a escala nacional. Otros se centran en si una solicitud regional o internacional puede surtir efecto a escala local. Otras combinan las consecuencias para los derechos de patente con las relacionadas con la responsabilidad civil o la confidencialidad. **La cuestión es, por tanto, qué derecho, en qué jurisdicción y a través de qué mecanismo jurídico se ve afectado.**³⁹

140. Una categoría relacionada, aunque distinta, se refiere a las consecuencias de la vía de presentación o a las consecuencias de efecto territorial. Es posible que una solicitud regional, presentación por conducto del PCT o destinada al extranjero no se remita, no se incorpore a la vía prevista, se considere retirada, no surta efecto en la jurisdicción en cuestión, pierda su efecto nacional o se trate como una solicitud nacional en lugar de como una solicitud internacional o regional. Estas consecuencias no siempre se plantean como un castigo. Pueden reflejar el funcionamiento de la vía establecida en sí misma: si no se cumplen los requisitos relativos a la oficina nacional, la autorización de seguridad o las condiciones de reenvío, es posible que la vía externa no funcione con normalidad.

141. Las consecuencias de la vía de presentación pueden ser significativas incluso cuando la patente subyacente no haya caducado. Una solicitud puede seguir su curso en el ámbito nacional aunque la vía regional o internacional no prospere. La oficina nacional puede mantenerla en trámite, convertirla en una solicitud nacional, dejarla en suspenso o tramitarla por una vía confidencial o relacionada con la defensa. Por el contrario, el hecho de no seguir la vía nacional prescrita puede impedir que la solicitud regional o internacional posterior surta efecto en la jurisdicción que exigía dicha vía. La subsección F abordaba estas cuestiones como puntos finales del procedimiento; la subsección H las aborda como efectos jurídicos.

³⁸ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes a Brunei Darussalam, la India, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, el riesgo de responsabilidad civil derivado de la presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero o la promoción de dicha presentación, del incumplimiento de las instrucciones relativas al secreto o a la comunicación, o de la violación de las condiciones asociadas a la autorización.

³⁹ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas sobre China, la India, España y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran de diversas maneras las consecuencias para los derechos de patente o de efecto territorial, tales como la denegación de la concesión, la nulidad, el abandono presunto, la revocación, la pérdida de las reivindicaciones relacionadas o la pérdida de efecto en la jurisdicción que impuso la condición pertinente de presentación, confidencialidad, tramitación o autorización.

142. Otra categoría es la de la tramitación confidencial o desviada. Cuando se imponga legalmente el secreto, la clasificación, la prohibición o una situación análoga, la consecuencia puede ser que el tratamiento habitual de las patentes sea sustituido por un tratamiento restringido. La solicitud podrá ser retenida para su publicación, excluida de la inspección pública, examinada de forma confidencial, dejada en suspenso, bloqueada para su tramitación ordinaria, tramitada por funcionarios designados o derivada a una vía especial nacional. Esta consecuencia no debe considerarse una sanción por el mero hecho de que suponga una carga para el solicitante. En muchos sistemas, se trata del efecto jurídico previsto de una resolución por motivos de seguridad.

143. La denegación de una autorización o la imposición de una prohibición también pueden dar lugar a una restricción lícita, en lugar de a una responsabilidad por incumplimiento. Si la autoridad competente deniega el permiso para presentar la solicitud en el extranjero, es posible que se exija al solicitante que siga el procedimiento nacional, que espere a que se autorice posteriormente, que solicite una modificación, que utilice un canal autorizado, que se abstenga de comunicarse o que acepte que la vía externa prevista no está disponible. Si el solicitante acata dicha denegación, las consecuencias pueden ser un retraso, un tratamiento confidencial, la pérdida de la oportunidad de presentar la solicitud o un efecto económico, más que una sanción. Por lo general, la responsabilidad solo surge si el solicitante incumple la denegación, la instrucción de prohibición, la instrucción o la condición de secreto.⁴⁰

144. Las consecuencias económicas y las indemnizaciones constituyen una categoría aparte. Algunos regímenes ofrecen compensaciones, indemnizaciones, indemnizaciones por daños y perjuicios, compensaciones por sujeción al régimen de uso gubernamental, medidas de reparación relacionadas con la expropiación u otras medidas económicas cuando el secreto, el tratamiento confidencial, la adquisición por parte del Estado, la denegación de la explotación ordinaria o las restricciones por motivos de seguridad afectan al solicitante o al propietario. Dichos mecanismos pueden reconocer que el solicitante ha cumplido con una restricción legal, pero que ha sufrido pérdidas económicas, retrasos o la pérdida de oportunidades comerciales habituales. También pueden reflejar el uso o la adquisición de la invención por parte del Gobierno, en lugar de un incumplimiento por parte del solicitante.

145. Conviene no confundir la compensación con la subsanación. Un mecanismo de compensación puede compensar las repercusiones económicas derivadas del secreto, el uso por parte del Estado, la expropiación o la denegación de la explotación habitual. Esto no implica necesariamente que se valide una presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero, que se elimine una consecuencia para los derechos de patente, que se restablezca una vía perdida ni que se exima al solicitante de la responsabilidad por incumplimiento. Por el contrario, el incumplimiento de una obligación de presentación o de confidencialidad puede, en algunos sistemas, limitar, anular o reducir la indemnización a la que, de otro modo, se habría tenido derecho. Por lo tanto, la indemnización puede servir como compensación por una restricción legítima, pero no como reparación de un incumplimiento.⁴¹

⁴⁰ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas sobre Australia, Brunei Darussalam, Alemania, Singapur y España. Estas entradas ilustran de diversas maneras las consecuencias de la vía de presentación o de efecto territorial, así como la tramitación confidencial o desviada, incluyendo la no transmisión, la retirada presunta, el tratamiento como solicitud nacional, la suspensión, la tramitación confidencial, la retención en una vía nacional o de confidencialidad, o la gestión restringida mientras sigan vigentes las revisiones, las instrucciones o las medidas de secreto.

⁴¹ Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes al Brasil, la India, la República de Corea, España, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, la indemnización, la compensación por daños morales, las ayudas destinadas a fines públicos, las ayudas por dificultades económicas, las ayudas económicas derivadas del secreto legal o de restricciones en materia de defensa nacional, o las circunstancias en las que el incumplimiento puede limitar o afectar a la indemnización o a las reclamaciones relacionadas.

146. Los mecanismos limitados de levantamiento, subsanación o restablecimiento requieren un tratamiento especialmente cuidadoso. Existen algunos mecanismos que evitan la violación de la confidencialidad de forma preventiva, como el levantamiento sujeto a plazos, la autorización tácita, la expiración de un plazo de espera, la ausencia de objeción, la autorización expresa o la modificación de una instrucción de secreto antes de que se produzca el acto de divulgación. Otros permiten adoptar medidas en el futuro una vez que la restricción se haya limitado, revocado, levantado o revisado. Otros mantienen una vía nacional cuando no es posible seguir una vía internacional o regional. Estos mecanismos pueden reducir los perjuicios prácticos, pero no son necesariamente soluciones retroactivas para un acto ya realizado sin el permiso necesario.

147. **Es útil distinguir entre la subsanación prospectiva y la verdadera regularización retroactiva.** El remedio prospectivo permite realizar una tramitación, comunicación, publicación, transmisión o paso procedimental en el futuro, una vez que la autoridad competente conceda el permiso o se levante la restricción. También podría permitir que se reanude el funcionamiento habitual. Por el contrario, una auténtica subsanación retroactiva validaría o justificaría *a posteriori* una presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero o una comunicación realizada en el pasado. Los mecanismos de validación retroactiva de amplio alcance parecen poco habituales en este ámbito. Cuando un régimen prevé una exención con carácter retroactivo, esta suele ser limitada, condicional y estar supeditada a requisitos específicos, como la existencia de un error, la ausencia de condición de secreto, la diligencia o el alcance limitado del acto no autorizado.⁴²

148. El restablecimiento de la prioridad y otros mecanismos de restablecimiento previstos en tratados o en procedimientos también deben distinguirse de la subsanación prevista en el Derecho interno. En determinadas circunstancias, un solicitante que incumpla un plazo relacionado con la prioridad debido a que el examen o la autorización hayan llevado más tiempo del previsto podrá solicitar la restitución del plazo con arreglo al marco procesal internacional, regional o nacional aplicable. Dichos mecanismos pueden contribuir a preservar o restablecer el derecho de prioridad en determinadas circunstancias. El mero hecho de operar no basta para cumplir un requisito nacional relativo a la presentación de documentos en el extranjero, subsanar el incumplimiento de una instrucción de secreto ni otorgar autorización para presentar documentos en el extranjero cuando la legislación nacional exija una autorización previa. En la sección III se abordan con mayor detalle dichos mecanismos previstos en los tratados y en los procedimientos.

149. La incertidumbre jurídica puede persistir incluso cuando no se imponga ninguna sanción inmediata. Una cuestión relativa al cumplimiento de los requisitos puede afectar posteriormente a la validez, la concesión, el derecho a la patente, la titularidad, la indemnización, la exigibilidad, el efecto territorial, la situación de la vía de presentación o el tratamiento de las solicitudes relacionadas en el seno de la misma familia de patentes. La incertidumbre puede deberse a que los hechos pertinentes no estaban claros, a que se cuestionaba el lugar de la invención o la identidad de la persona responsable, a que el alcance de la autorización era incierto o a que no quedaba claramente cubierta la materia añadida posteriormente. En tales casos, las consecuencias del incumplimiento pueden ser diferidas, en lugar de inmediatas.

150. La interacción entre las categorías de consecuencias también puede ser relevante. Un mismo hecho puede tener más de un efecto jurídico. Una presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero podría exponer a una persona a responsabilidades jurídicas, afectar

⁴² Véanse, por ejemplo, en la sección IV, más adelante, las entradas correspondientes a Australia, Brunei Darussalam, Brasil, Francia, la India y los Estados Unidos de América. Estas entradas ilustran, de diversas maneras, el levantamiento sujeto a plazos o la tramitación ordinaria tras un período de revisión, la modificación o revocación de las instrucciones de secreto, la prórroga del plazo o la reanudación de la tramitación ordinaria tras el levantamiento de las restricciones, el tratamiento nacional de las presentaciones nacionales bloqueadas o medidas de reparación retroactivas de alcance limitado a circunstancias específicas.

a los derechos de patente nacionales y generar incertidumbre en relación con las solicitudes relacionadas. Una instrucción de secreto podría impedir la publicación, bloquear la transmisión posterior y dar lugar a una indemnización. El hecho de no recurrir a una oficina designada podría dar lugar a la pérdida de la validez nacional, al tiempo que la solicitud nacional quedaría pendiente. Estas combinaciones deberían analizarse en función de su finalidad, en lugar de reducirse a una única conclusión según la cual la solicitud es simplemente “inválida” o “admisible”.

151. Por lo tanto, el apartado H no aborda dos cuestiones. No aborda cómo deben conciliarse los requisitos concurrentes entre varias jurisdicciones; esa cuestión se trata en el apartado I. Tampoco contempla aspectos prácticos como la admisión de casos, la gestión de plazos, los controles de redacción, las responsabilidades de los colaboradores o las prácticas de mitigación; estas cuestiones se tratan en la subsección J. La función de esta subsección es identificar los tipos de consecuencias jurídicas y los mecanismos de reparación limitados que pueden derivarse una vez que una condición de presentación de solicitudes en el extranjero, una medida de secreto, una norma de tramitación o una restricción relacionada con la seguridad surta efecto jurídico.

152. El cuadro 6 que figura a continuación resume las principales categorías de consecuencias jurídicas y mecanismos de reparación limitados: responsabilidad penal, administrativa o civil; consecuencias para los derechos de patente; consecuencias de la vía de presentación o de efecto territorial; tramitación confidencial o desviada; consecuencias económicas e indemnización; y levantamiento, subsanación o restablecimiento limitados.

Cuadro 6: Consecuencias jurídicas y mecanismos de reparación limitados

Categoría de consecuencia o de compensación	Manifestación ilustrativa	Repercusión jurídica
Responsabilidad penal, administrativa o civil	Multas, penas de prisión, sanciones administrativas, responsabilidad civil u otras sanciones por la presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero, el incumplimiento de las instrucciones de secreto o la violación de las condiciones de la autorización.	La responsabilidad puede recaer sobre personas físicas, solicitantes, representantes u organizaciones.
Consecuencias para los derechos de patente	Prohibición de concesión, nulidad, revocación, abandono presunto, renuncia implícita al derecho, caducidad o pérdida del derecho.	Es posible que la protección por patente no esté disponible, se vea reducida, se pierda o sea vulnerable en la jurisdicción que impuso la condición.
Consecuencias de la vía de presentación o de efecto territorial	Es posible que una solicitud regional o internacional no produzca efectos, no se transmita o no entre en la jurisdicción; en tal caso, podrá considerarse retirada o tratarse como una solicitud nacional.	Es posible que la vía de presentación no prospere o que la protección nacional resultante sea más limitada.
Tramitación confidencial o desviada	La solicitud puede ser retenida, tramitada de forma confidencial, derivada a una vía especial nacional, excluida de la publicación o restringirse el acceso a su expediente.	El caso podría seguir su curso al margen de los canales habituales de tramitación, publicación o transmisión.
Consecuencias económicas e indemnizaciones	Indemnización, compensación, indemnización por daños y perjuicios, compensación por uso público, medidas de reparación relacionadas con la expropiación o indemnización por la denegación de la explotación ordinaria; el incumplimiento puede limitar o anular dicha compensación.	Las consecuencias pueden ser tanto económicas como procedimentales o sancionadoras, pero la indemnización por sí sola no subsana una presentación no autorizada.

Categoría de consecuencia o de compensación	Manifestación ilustrativa	Repercusión jurídica
Levantamiento, subsanación o restablecimiento limitados	Levantamiento sujeto a plazos, autorización tácita, modificación o revocación de instrucciones, reanudación de la tramitación ordinaria tras el levantamiento de las restricciones, tramitación nacional de presentaciones bloqueadas o medida correctiva retroactiva de alcance limitado.	Las medidas de reparación posteriores son limitadas y específicas para cada régimen; no deben considerarse una solución general a <i>posteriori</i> .

I. REQUISITOS CONCURRENTES Y CONFLICTOS TRANSFRONTERIZOS

153. En los apartados anteriores se han analizado la estructura, los factores desencadenantes, el ámbito de aplicación, el procedimiento, las medidas de secreto, las consecuencias y los mecanismos limitados de levantamiento relacionados con las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en los distintos ordenamientos jurídicos. Se plantea una cuestión distinta cuando parece que a una misma invención le son aplicables los regímenes de más de una jurisdicción. Esta cuestión reviste especial importancia en los entornos de colaboración transfronteriza, en los que la actividad inventiva, los inventores, los solicitantes, las estructuras de titularidad, las relaciones de financiación, la redacción de solicitudes de patente y las decisiones sobre la presentación de una solicitud de patente pueden estar repartidas entre diferentes jurisdicciones.

154. Pueden producirse solapamientos debido a que los regímenes nacionales utilizan factores de vinculación diferentes. Algunos sistemas pueden basarse en la nacionalidad, la residencia, el domicilio, la sede social, el lugar de actividad o el establecimiento de un inventor, solicitante, titular o persona que presente la solicitud. Otros pueden centrarse en el lugar donde se realizó, se creó, se desarrolló o se contribuyó de manera significativa a la invención. Pueden existir otros motivos relacionados con la naturaleza de la materia de la invención o con su sensibilidad para la seguridad, con la imposición de una medida de secreto o de clasificación, o con la vía por la que se presenta una solicitud PCT, regional u otra solicitud internacional. Dado que estos factores de vinculación no son uniformes, una misma invención creada de forma conjunta puede tener vínculos jurídicamente relevantes con más de una jurisdicción.

155. No todas las conexiones multijurisdiccionales dan lugar a un solapamiento real de los requisitos de presentación en el extranjero. Algunas conexiones pueden ser accidentales, carecer de relevancia jurídica según los criterios de activación aplicables, o ser relevantes únicamente para las formalidades habituales en materia de patentes, en lugar de para la presentación en el extranjero, el secreto, la transmisión o la divulgación específica relacionada con una patente. Por ejemplo, una jurisdicción puede estar vinculada a un proyecto de investigación, un proveedor de servicios, una entidad financiadora, un mercado objetivo, una filial o un patrocinador comercial sin que esa vinculación implique necesariamente que la invención quede sujeta al régimen de presentación de solicitudes en el extranjero de dicha jurisdicción. Por lo tanto, el primer paso en el análisis del conflicto consiste en distinguir entre la superposición aparente o incidental y la superposición jurídica real. Las orientaciones disponibles públicamente sobre cómo conciliar dichos requisitos concurrentes siguen siendo

limitadas, y la cuestión suele analizarse más como un problema práctico de cumplimiento que como un corpus jurídico consolidado y jurisprudencial.⁴³

156. Esta dificultad ha sido reconocida en los ámbitos político, empresarial y en los análisis de especialistas. El Grupo de Expertos en Armonización de Patentes de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral señaló la necesidad de contar con orientaciones sobre el cumplimiento simultáneo de los requisitos de primera presentación y de licencia de presentación en el extranjero en los casos de condición de inventor multinacional. La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) ha adoptado una postura normativa más amplia, recomendando que los países no impongan requisitos de primera presentación, requisitos de licencia de presentación de solicitud en el extranjero ni requisitos de revisión previa de la confidencialidad. En su defecto, en caso de que se mantengan dichos requisitos, la AIPPI ha recomendado una serie de limitaciones y garantías, entre las que se incluyen unos costes razonables y la rapidez en la obtención de dichas licencias, el consentimiento tácito cuando no se reciba respuesta en un plazo determinado, exenciones de los requisitos de primera presentación cuando entre los solicitantes haya coinventores no residentes y no ciudadanos, y el reconocimiento de la autorización obtenida en otra jurisdicción. Estos materiales resultan útiles no porque establezcan una norma armonizada de la legislación vigente, sino porque ponen de manifiesto que el problema del solapamiento se ha reconocido como una cuestión estructural recurrente en el ámbito de las invenciones multinacionales.⁴⁴

157. Desde un punto de vista analítico, la distinción clave radica entre requisitos acumulativos pero compatibles y un conflicto irreconciliable. En la primera categoría, pueden aplicarse varios requisitos relacionados con la presentación en el extranjero, la autorización, el plazo de espera, el secreto, la divulgación, el reenvío o el requisito de tramitación, pero los trámites necesarios pueden completarse en paralelo o en una secuencia jurídicamente coherente. En la segunda categoría, los regímenes implicados apuntan a medidas incoherentes, de modo que el cumplimiento de una de ellas puede infringir, frustrar o impedir el cumplimiento de otra. Esta distinción es importante porque no todos los casos en los que se aplican varias normas suponen un punto muerto jurídico.

158. Puede producirse una superposición acumulativa, pero compatible, cuando varias jurisdicciones exijan una revisión, una autorización, una presentación nacional, la finalización de un plazo de espera, la ausencia de objeción o el uso de una vía designada, pero dichos trámites puedan completarse sin infringir ninguno de los regímenes aplicables. El solicitante puede presentar la solicitud en el ámbito nacional en una jurisdicción, solicitar autorización en otra, esperar a que venza cada plazo establecido o recurrir a una vía autorizada que permita a cada autoridad competente completar su examen antes de que se produzca cualquier presentación o divulgación en el extranjero. Estos casos pueden resultar complejos desde el punto de vista administrativo y pueden generar presión en materia de plazos, pero los requisitos legales no se contradicen necesariamente entre sí.

159. El conflicto irreconciliable es el caso más complicado. Esta situación puede darse cuando dos regímenes implicados exigen, cada uno de ellos, que la invención se presente primero en

⁴³ OMPI, *Estudio sobre cuestiones relativas a la calidad de inventor y la titularidad de las patentes derivadas de la investigación en colaboración y la colaboración transfronteriza*, SCP/36/9, párr. 62-66, 69-70, 85 (18 de septiembre de 2024); JETRO, *Requisitos de presentación en el extranjero para solicitudes de patente en Europa* (2022), Introducción; ALLEA, *The Ownership and Protection of Multinational Inventions – in particular, Inventions Resulting from Publicly Funded Research* (Feb. 2018), pág. 1-3; Anne-Mari Lummevuo, *COMPLEX OF LAWS – Interfacing different employment and patent regimes in global inventions, a piece of cake?* (University of Turku, 2019), págs. 239, 390-391.

⁴⁴ Patent Harmonization Expert Panel, *Roadmap and facilitation for handling first-filing requirements in multinational inventorship situations*, Industry IP5 Meeting with IP5 Heads of Offices (June 13, 2018); AIPPI, *Resolution Q244, Inventorship of Multinational Invention* (aprobada el 14 de octubre de 2015), párr. 5(a)-(d); AIPPI, *Summary Report Q244* (2015), págs. 6, 17-18.

su propia oficina nacional; cuando un régimen exige la divulgación de material técnico a una autoridad o destinatario que otro régimen considera no autorizado; o cuando una vía del PCT, una vía regional u otra vía internacional requiere un reenvío o una transmisión que otro régimen impide. El rasgo común no es simplemente la incomodidad, la duplicación, el coste o el retraso. Se trata de una incompatibilidad jurídica, o al menos de una grave incertidumbre jurídica, ya que el acto exigido por un régimen puede estar restringido, prohibido o no ser legalmente posible en el marco de otro.

160. Los materiales analizados para el presente estudio no revelan la existencia de una norma jurídica de aplicación general según la cual el cumplimiento de los requisitos de presentación en el extranjero de una jurisdicción satisfaga automáticamente los requisitos de otra. Cuando se aborda directamente la cuestión en los escritos de los Estados miembros, las observaciones presentadas se refieren, por el contrario, a la aplicación continuada de la normativa nacional, a la ausencia de excepciones por conflicto o al recurso a mecanismos limitados de carácter legislativo, convencional, administrativo o judicial. Pueden existir mecanismos limitados de solución de conflictos en contextos definidos, entre los que se incluyen los procedimientos de presentación de solicitudes bajo reserva de secreto o los mecanismos regionales aplicables a categorías concretas de invenciones o a grupos específicos de Estados. Esos mecanismos pueden reducir o evitar conflictos en los casos que abarcan, pero no deben considerarse una norma general de reconocimiento mutuo ni de armonización automática entre los regímenes nacionales de presentación de solicitudes en el extranjero.⁴⁵

161. Por lo tanto, el análisis de los conflictos dependerá de las circunstancias concretas. Depende de las personas y entidades implicadas, la naturaleza de las contribuciones inventivas, la estructura de titularidad y los derechos, la sensibilidad de la materia, la vía de presentación prevista, los materiales que deben presentarse para su revisión, los destinatarios a los que se divulgarían dichos materiales, si ya se ha impuesto la condición de secreto y si es posible obtener algún permiso sin que ello suponga una comunicación no autorizada. Es posible que esas mismas dos jurisdicciones no presenten ningún solapamiento relevante en una familia de invenciones, requisitos compatibles acumulativos en otra y un conflicto irreconciliable en una tercera.

162. En este apartado se describe el patrón de solapamiento jurídico. En la siguiente subsección se aborda de manera específica la cuestión práctica de cómo los equipos de investigación transfronterizos, los solicitantes y los responsables de la presentación de solicitudes pueden identificar los factores de vinculación pertinentes con la suficiente antelación para preservar las opciones de secuenciación, documentar las hipótesis y reducir el riesgo de

⁴⁵ Véanse las observaciones recibidas de Alemania en respuesta al documento C.9304, en las que se indica que, cuando parecen aplicarse los requisitos de presentación en el extranjero de dos o más países, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas aplica las disposiciones de la legislación alemana; las observaciones recibidas de la República de Corea en respuesta al documento C.9304, en las que se indica que, cuando parecen aplicarse los requisitos de presentación en el extranjero de dos o más países, no existen disposiciones excepcionales en caso de conflicto con leyes o sistemas extranjeros, y el cumplimiento de la normativa del Ministerio de Propiedad Intelectual (MOIP) es obligatorio; y las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304, en las que se indica que la legislación española en materia de patentes no establece una norma legal general para la resolución de conflictos, que no se han identificado sentencias judiciales pertinentes y que, probablemente, los requisitos concurrentes tendrían que gestionarse remitiéndose a los instrumentos internacionales aplicables y, en caso necesario, mediante resolución judicial, si bien dichos instrumentos no establecen una norma general de conflicto. Compárese con los mecanismos limitados de carácter convencional y regional que se analizan en la sección IV más adelante, incluido el Acuerdo para la protección recíproca del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa y para las que se han presentado solicitudes de patente, art. I-II; el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, art. 26; el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, art. 27, apartado 8; el Tratado sobre el Derecho de Patentes, art. 4; y el Convenio sobre la Patente Europea, art. 75, apartado 2. Estas disposiciones preservan o regulan determinados mecanismos de seguridad nacional, confidencialidad o presentación de documentos a escala regional, pero no establecen una norma general de reconocimiento mutuo ni de cumplimiento automático de los requisitos de presentación en el extranjero.

que se detecten tardíamente. A efectos del presente estudio, la distinción entre requisitos acumulativos pero compatibles y conflicto irreconciliable se resume en el cuadro 7 que figura a continuación.

Cuadro 7: Patrones de solapamiento y conflicto en contextos de invención transfronteriza

Patrón	Escenario descriptivo	Repercusión jurídica
Requisitos acumulativos pero compatibles	Pueden aplicarse varios requisitos de presentación en el extranjero, autorización, plazo de espera, confidencialidad, divulgación, reenvío o requisito de tramitación, pero los trámites necesarios pueden realizarse en paralelo o en una secuencia compatible.	Aún es necesario abordar cada uno de los regímenes implicados, pero el solapamiento no supone por sí mismo una incoherencia ni un punto muerto jurídico.
Conflicto irreconciliable	Los regímenes en cuestión apuntan a inconsistencias en los trámites de presentación inicial, autorización, plazo de espera, confidencialidad, divulgación, reenvío o tramitación.	El cumplimiento de un régimen puede infringir, obstaculizar o impedir el cumplimiento de otro, salvo que se aplique una autorización específica, una excepción, un mecanismo previsto en un tratado o un mecanismo de coordinación administrativa.

J. REPERCUSIONES PRÁCTICAS Y POSIBLES MEDIDAS DE MITIGACIÓN

163. La investigación y la innovación transfronterizas son, hoy en día, un elemento habitual del desarrollo tecnológico contemporáneo. La colaboración científica, la movilidad de los investigadores, los equipos multinacionales de I+D, los empleados repartidos en distintos lugares, las modalidades de trabajo a distancia e híbridas, las colaboraciones público-privadas, la investigación por encargo, las cadenas de valor mundiales, los espacios de trabajo digitales y las estrategias internacionales de presentación de solicitudes de patente pueden hacer que distintos elementos de un mismo proyecto de invención se sitúen en jurisdicciones diferentes. Las empresas, las universidades y las instituciones de investigación pueden contratar o colaborar con colaboradores que trabajen a distancia desde jurisdicciones distintas a las del solicitante, el responsable del proyecto, el laboratorio, el patrocinador o el equipo encargado de la presentación de una solicitud de patente. Al mismo tiempo, las preocupaciones en materia de seguridad en la investigación, seguridad nacional, seguridad económica y soberanía tecnológica están haciendo que se preste mayor atención al flujo de conocimientos técnicos sensibles. Esta combinación de factores hace que las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero cobren una importancia práctica no solo en el momento de la presentación, sino también durante la concepción del proyecto, el registro de la invención, la redacción de solicitudes de patente, la planificación de la divulgación y la elección de las vías de presentación.⁴⁶

164. En los entornos de colaboración transfronteriza, la dificultad práctica no suele radicar en la existencia de una restricción a la presentación de documentos en el extranjero como tal, sino en el momento en que la cuestión se pone de manifiesto. Los hechos que pueden dar lugar a un requisito de presentación nacional, autorización, tramitación, plazo de espera, confidencialidad o revisión de seguridad pueden estar dispersos a lo largo del proceso de investigación: la nacionalidad, la residencia, el domicilio, el lugar de actividad o la condición institucional de los inventores o solicitantes; el lugar donde se realizaron las contribuciones inventivas pertinentes a la reivindicación; la entidad que dirige, financia o es propietaria del trabajo; la sensibilidad de la materia técnica; la ubicación de las actividades de redacción de solicitudes de patente o traducción de solicitudes de patente; y la vía de presentación prevista. Para cuando el equipo de patentes esté listo para la presentación de una solicitud de patente, es posible que los hechos jurídicamente relevantes ya se hayan producido.

165. Por lo tanto, las posibles medidas de mitigación suelen centrarse en la identificación temprana de los hechos que establecen la vinculación, más que en llegar a una conclusión jurídica definitiva desde el principio. Un proceso de puesta en marcha de un proyecto o de recepción de invenciones puede ayudar a identificar quién puede contribuir a la invención, dónde pueden producirse esas contribuciones, qué entidad se prevé que sea titular o controle la solicitud, si la materia de la invención puede pertenecer a un ámbito técnico específico de naturaleza sensible, si se prevé su publicación externa o divulgación comercial, si se prevé compartir la documentación de la patente a escala internacional y qué vía de presentación se contempla provisionalmente: nacional, regional, vía del PCT u otra vía internacional. El objetivo de esta fase preliminar no es resolver de antemano todas las cuestiones específicas de cada jurisdicción, sino identificar aquellas que puedan requerir un análisis jurídico antes de que se pierdan opciones de secuenciación.

166. La revisión de los factores de vinculación puede resultar especialmente importante en aquellos casos en los que la gestión habitual de las patentes no permitiría, de otro modo,

⁴⁶ OECD, *Science, Technology and Innovation Outlook 2025: Driving Change in a Shifting Landscape* (OECD Publishing, 2025), capítulo 2, "Reconfiguring scientific co-operation in a changing geopolitical environment"; UNESCO, *Informe de la UNESCO sobre la ciencia: La carrera contra el reloj para un desarrollo más inteligente* (2021), figura 1.4 y análisis adjunto de las tendencias en la colaboración científica internacional; OMPI, *Informe mundial sobre la propiedad intelectual (2026): la tecnología en movimiento*, capítulo 2, "Tendencias mundiales de la difusión de los conocimientos tecnológicos".

recabar los datos necesarios. Una divulgación de la invención estándar puede identificar a los inventores y a los solicitantes propuestos, pero es posible que no refleje claramente la residencia, el domicilio, la nacionalidad, el lugar de trabajo, la ubicación de la actividad inventiva, el papel de las filiales o los patrocinadores, la fuente de financiación gubernamental o relacionada con la defensa, las divulgaciones técnicas previas ni el país en el que se prevé presentar la primera solicitud de patente. A la hora de analizar las presentaciones en el extranjero, esos hechos pueden ser relevantes, ya que los distintos regímenes otorgan importancia a personas, lugares, entidades, materias, condición de secreto o vías de presentación diferentes.

167. Una cuestión práctica relacionada es la distinción entre la participación general en el proyecto y la aportación inventiva pertinente a la reivindicación. Los proyectos transfronterizos pueden incluir ideas, pruebas, generación de datos, gestión de proyectos, financiación, aportaciones en materia de fabricación, apoyo normativo, integración de software y revisión técnica en distintos lugares. No todas las formas de participación determinan necesariamente la autoría de la invención o el lugar de la invención. Sin embargo, cuando un régimen de presentación de solicitudes en el extranjero se basa en el lugar donde se realizó la invención o en quién la realizó, los registros creados en un momento cercano a la realización de la obra pueden cobrar importancia. Entre los ejemplos pueden figurar los formularios de divulgación de la invención, las correspondencias entre reivindicaciones y características, los cuadernos de laboratorio, los registros del historial de diseño, los historiales de versiones, las actas de reuniones, los memorandos técnicos, los documentos de cesión y los registros que muestran cómo se concibieron o integraron determinadas características técnicas.

168. Es posible que también haya que tener en cuenta la circulación de materiales de patente antes de presentar cualquier solicitud oficial en el extranjero. Los borradores de la descripción, las reivindicaciones, los planos, las listas de secuencias, los extractos de código fuente, los datos experimentales o de formación, la divulgación de la invención, las traducciones, las instrucciones de tramitación y las explicaciones técnicas pueden distribuirse a través de servicios de almacenamiento en la nube, espacios de trabajo compartidos, correo electrónico, filiales en el extranjero, asesores jurídicos externos, traductores de patentes, proveedores de servicios de presentación de solicitudes o herramientas de preparación electrónica. En la práctica, esta revisión puede abarcar no solo a los destinatarios humanos, sino también al conjunto de tecnologías mediante las cuales se preparan o almacenan los documentos de patentes, incluidos los repositorios en la nube, las plataformas de redacción de solicitudes de patente, los portales de traducción, los sistemas de gestión de expedientes, las herramientas de transferencia segura de archivos y los sistemas de preparación de solicitudes electrónicas. Estos actos no están sujetos a restricciones uniformes en virtud de la legislación de patentes. En algunos sistemas, la restricción en cuestión se refiere principalmente al acto de presentación en sí mismo. En otros casos, las medidas de secreto, el alcance de las autorizaciones de seguridad o las restricciones de comunicación pueden afectar a la transmisión del contenido técnico de la invención. En la práctica, es posible que sea necesario separar la cuestión de la presentación en el extranjero y la de la circulación de materiales de patente, y analizarlas en distintas fases.

169. Es posible que haya que prestar una atención similar a la sincronización y la secuencia. El mismo problema puede volver a surgir más adelante en la familia de patentes cuando las modificaciones, las traducciones, la documentación de la fase nacional, las solicitudes divisionales, las solicitudes de continuación, los datos añadidos o las explicaciones presentadas durante la tramitación de la solicitud de patente introduzcan o transmitan información técnica que no forme parte de la presentación inicial ni del examen de admisibilidad. La primera presentación nacional obligatoria, la solicitud de autorización, el plazo de espera, la revisión de confidencialidad o la tramitación a través de la oficina nacional designada se ajustan al mismo calendario que los plazos de prioridad, los plazos de presentación del PCT y regionales, las publicaciones científicas previstas, los anuncios de

productos, las reuniones con inversores, la presentación de normas, los hitos clínicos o normativos, las negociaciones sobre licencias y los resultados de las colaboraciones. Anticipar los plazos internos relacionados con las patentes puede permitir completar cualquier trámite nacional necesario antes de la presentación o divulgación externa prevista. Por el contrario, la detección tardía de un problema relacionado con la presentación en el extranjero puede reducir el tiempo disponible para la autorización, la revisión, la finalización de las reivindicaciones, la traducción, la selección de la vía nacional o regional y la conservación de la prioridad.

170. Las herramientas de presentación internacional no sustituyen a las normas de seguridad nacional ni a las normas de presentación en el extranjero. El PCT facilita la presentación por conducto del PCT, pero respeta expresamente las disposiciones en materia de seguridad nacional y determinadas restricciones relativas a las solicitudes presentadas por residentes o nacionales. Cuando se presenta una solicitud internacional ante la Oficina Internacional en calidad de oficina receptora, los documentos de la OMPI indican que el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad nacional es responsabilidad del solicitante y no es objeto de verificación por parte de la Oficina Internacional. Las directrices de la OMPI también advierten de que, en caso de que aún no se haya obtenido la autorización necesaria, los solicitantes no deben utilizar el ePCT para preparar la solicitud internacional, ya que los datos del borrador se almacenan en servidores gestionados por la Oficina Internacional y no por la oficina nacional correspondiente. En el caso de los proyectos transfronterizos, la preparación de la presentación electrónica puede, por lo tanto, formar parte en sí misma del análisis práctico de la divulgación.⁴⁷

171. La colaboración y la documentación del proyecto pueden facilitar la asignación de responsabilidades y el mantenimiento de un registro objetivo de los hechos. Dichos documentos no pueden sustituir a las normas obligatorias en materia de presentación, autorización, confidencialidad, tramitación o divulgación. No obstante, pueden determinar qué parte es responsable de la recepción de invenciones, la recopilación de información sobre los factores de vinculación, la revisión de la autoría y los derechos de propiedad, las instrucciones del asesor en materia de patentes, la circulación de materiales técnicos, las suspensiones de publicación, las solicitudes de autorización, las decisiones sobre la vía de presentación y el escalamiento de posibles problemas de solapamiento o conflicto. También pueden dejar constancia de las hipótesis sobre la secuencia de presentación prevista y de los hechos en los que se basan dichas hipótesis. Un registro práctico puede indicar la versión de la invención revisada, el conjunto de reivindicaciones o los materiales técnicos considerados, las jurisdicciones y las vías de presentación evaluadas, los destinatarios y los canales de divulgación aprobados, las fechas de las autorizaciones o la ausencia de objeción, y los supuestos en los que se basa la secuencia elegida. Esto puede resultar útil cuando el proyecto cuenta con la participación de filiales, universidades, instituciones públicas de investigación, contratistas, entidades vinculadas al Gobierno o colaboradores en más de una jurisdicción.

172. En algunos casos, el problema puede ser más fundamental que la secuenciación. Una propuesta de colaboración puede implicar a inventores, centros de investigación, solicitantes, estructuras de titularidad, acuerdos de financiación, materia de la solicitud, fases de integración técnica o vías de presentación que puedan dar lugar a obligaciones incompatibles en materia de presentación en el extranjero, confidencialidad o divulgación. **Si esas obligaciones no pueden cumplirse de forma paralela o siguiendo una secuencia jurídicamente coherente, es posible que la colaboración no permita crear una familia de patentes en todas las jurisdicciones previstas sin que ello suponga un riesgo jurídico.** Es recomendable tener en cuenta dicha posibilidad antes de que comience la colaboración, antes de que se realicen contribuciones inventivas pertinentes a la reivindicación y antes de que se integren materiales

⁴⁷ Tratado de Cooperación en materia de Patentes, artículo 27, apartado 8; Regla 22.1, letra a), del PCT; OMPI, *Guía del solicitante del PCT: Fase internacional*, apartado 6.010; OMPI, *Guía del solicitante del PCT*, Anexo C (IB), "Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual"; OMPI, "Las solicitudes internacionales: consideraciones en materia de seguridad nacional".

técnicos a escala transfronteriza. En esa fase, las partes aún pueden replantearse la estructura del proyecto, la distribución de las líneas de trabajo, la dirección de la presentación de solicitudes de patente, el calendario de la integración técnica, el diseño del flujo de información o las jurisdicciones en las que es realista contar con protección por patente.⁴⁸

173. No se trata de redefinir *a posteriori* quién es el inventor, quién es el titular de la propiedad o cuál es el lugar de la invención. Una vez que se hayan realizado contribuciones inventivas auténticas, la autoría de la invención y el derecho a la misma deben reflejar los hechos pertinentes con arreglo a la legislación aplicable. La cuestión práctica es, más bien, que el lugar, el momento y la integración de las contribuciones inventivas genuinas pueden tener consecuencias jurídicas que deben tenerse en cuenta antes de emprender el trabajo. Si el posible conflicto irreconciliable no se detecta hasta después de que la invención ya se haya realizado y los materiales objeto de la patente ya hayan cruzado las fronteras, las opciones disponibles pueden ser mucho más limitadas y depender de autorizaciones específicas, excepciones, mecanismos de los tratados, coordinación administrativa o asesoramiento jurídico en el marco de los regímenes correspondientes.

174. Las repercusiones prácticas pueden ir más allá de la tramitación de la solicitud de patente. Los controles de seguridad, la tramitación basada en el secreto, la autorización diferida o la incertidumbre sobre las vías de presentación pueden afectar a la publicación científica, la participación en la elaboración de normas, la diligencia comercial, las negociaciones sobre licencias, la recaudación de fondos, los anuncios públicos, la revisión de adquisiciones, las obligaciones derivadas de los contratos públicos y el momento en el que se puede describir un activo de patente a posibles socios o inversores. En determinadas circunstancias, una organización puede verse en la necesidad de valorar si existe alguna estrategia alternativa de protección temprana, como la divulgación por etapas, una solicitud inicial más limitada, la confidencialidad temporal para el material que aún no está listo para incorporarse al sistema de patentes o el aplazamiento de la comunicación externa. Cualquier enfoque de este tipo sigue estando sujeto a los requisitos habituales de divulgación de patentes, a las normas sobre autoría y titularidad, a los requisitos aplicables en materia de confidencialidad o autorización, y a la necesidad de preservar las opciones de presentación futuras.⁴⁹

175. Por lo tanto, las posibles medidas de mitigación deben entenderse como herramientas para la detección de problemas, la secuenciación, la documentación y el escalamiento. No sustituyen al criterio jurídico específico de cada jurisdicción, ni hacen que el cumplimiento de la normativa en una jurisdicción equivalga al cumplimiento en otra. No obstante, pueden ayudar a identificar las cuestiones objetivas que determinan si es necesario dicho criterio: quién realizó la aportación inventiva pertinente a la reivindicación, dónde se realizó, quién controla el derecho a presentar la solicitud, qué información técnica ha traspasado ya las fronteras, si se ha impuesto alguna condición de secreto o seguridad, qué vía de presentación se contempla y cuánto tiempo queda antes de que venza un plazo de

⁴⁸ OMPI, *Estudio sobre cuestiones relativas a la calidad de inventor y la titularidad de las patentes derivadas de la investigación en colaboración y la colaboración transfronteriza*, SCP/36/9, párr. 62-66, 69-70, 85 (18 de septiembre de 2024); Reunión del IP5 con los directores de las oficinas de patentes del IP5, Grupo de expertos en armonización de patentes, *Roadmap and facilitation for handling first-filing requirements in multinational inventorship situations* (13 de junio de 2018); AIPPI, Resolución Q244, *Inventorship of Multinational Inventions* (aprobada el 14 de octubre de 2015), párr. 5.a)-5.d); AIPPI, Informe resumido Q244 (2015), pp. 6, 17-18; Anne-Mari Lummevuo, "COMPLEX OF LAWS – Interfacing different employment and patent regimes in global inventions, a piece of cake?". (Universidad de Turku, 2019), págs. 239, 390-391.

⁴⁹ Daniel P. Gross, "The Hidden Costs of Securing Innovation: The Manifold Impacts of Compulsory Invention Secrecy," *Management Science*, vol. 69, n.º 4 (2023), 2318-2338; Gaétan de Rassenfosse, Gabriele Pellegrino y Emilio Raiteri, "Do Patents Enable Disclosure? Evidence from the Invention Secrecy Act," *International Journal of Industrial Organization*, *International Journal of Industrial Organization*, vol. 92 (2024), 103044; Deepak Hegde, Kyle F. Herkenhoff y Chenqi Zhu, "Patent Publication and Innovation", *Journal of Political Economy*, vol. 131, n.º 7 (2023), 1845-1903; OMPI, *Guía de la OMPI sobre secretos comerciales e innovación* (2024), partes VI y VII.

presentación, publicación, comercialización o plazo de colaboración. Las posibles medidas de mitigación analizadas anteriormente pueden agruparse según la fase de la innovación transfronteriza y la presentación de solicitudes, tal como se resume en el cuadro 8 que figura a continuación.

Cuadro 8: Posibles medidas de mitigación por fase de la innovación transfronteriza y la presentación de solicitudes

Escenario	Enfoque práctico	Práctica de mitigación potencial
Admisión de proyectos y registro de invenciones	Colaboradores, entidades, centros de investigación, datos sobre el solicitante o la titularidad, sensibilidad de la materia, divulgaciones previstas y vías de presentación previstas.	Utilizar un formulario de recepción de invenciones o una lista de comprobación para la puesta en marcha de proyectos con el fin de recopilar información sobre los colaboradores relevantes para las reivindicaciones, los lugares de la invención, los datos del solicitante y de la titularidad, los temas potencialmente sensibles y cualquier divulgación externa prevista antes de comenzar la redacción.
Revisión de factores de vinculación	Vínculos a jurisdicciones potencialmente relevantes, ya sean basados en personas o entidades, territoriales o relacionados con la materia o la seguridad.	Elaborar un mapa que relacione los factores de vinculación con las jurisdicciones e identificar cualquier presentación nacional, autorización, plazo de espera, vía de tramitación a través de una oficina nacional designada o revisión de seguridad antes de seleccionar la vía de presentación.
Controles de circulación de materiales de patente	Traslado de divulgaciones de invenciones, borradores de la descripción, reivindicaciones, planos, datos, traducciones, instrucciones de tramitación, documentación del ePCT u otro material técnico relacionado con las patentes.	Utilizar suspensiones temporales, controles de acceso, canales autorizados e instrucciones de los asesores mientras se revisan las cuestiones relativas a la vía, la autorización y la divulgación.
Gestión de la secuencia de presentación y de los plazos	Coordinación de las etapas nacionales con los plazos de prioridad, las presentaciones por conducto del PCT o regionales, la publicación, los hitos comerciales, de captación de fondos, de concesión de licencias y de colaboración.	Adelantar los plazos internos; establecer el orden de las primeras presentaciones, los permisos, los plazos de espera, las presentaciones posteriores y las divulgaciones públicas; dejar constancia de los supuestos en los que se basa la vía elegida.

Gobernanza, documentación y escalamiento	Responsabilidad en materia de revisión, instrucciones a los asesores jurídicos, autorizaciones, coordinación con los colaboradores, conflictos, temas delicados y gestión de registros.	Asignar responsables y vías de escalamiento; documentar supuestos, permisos, comunicaciones y pasos para la resolución de conflictos; abordar la cuestión de la responsabilidad en la documentación de la colaboración o del proyecto.
---	---	--

III. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

176. A escala internacional, no existe ningún instrumento multilateral que armonice los sistemas nacionales que regulan las licencias de presentación de solicitud en el extranjero, los requisitos de primera presentación nacional, la revisión de seguridad o las órdenes de secreto. Los principales tratados internacionales sobre patentes tampoco establecen criterios de activación comunes, como la residencia del inventor o del solicitante, el lugar de la invención o la sensibilidad de la materia. Por el contrario, el marco internacional pertinente está compuesto por instrumentos que mantienen la prioridad de las solicitudes extranjeras presentadas posteriormente, regulan el uso de las vías de presentación internacionales y regionales, protegen la confidencialidad en determinadas fases del procedimiento de patentes o preservan expresamente la libertad de las Partes Contratantes para adoptar las medidas que consideren necesarias para la seguridad nacional o para intereses esenciales relacionados. Un grupo más reducido de instrumentos regionales o plurilaterales va más allá y aborda directamente el secreto de defensa o las invenciones relacionadas con la energía nuclear.

EL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

177. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece un marco internacional relativo a los requisitos nacionales y regionales de presentación en el extranjero, principalmente a través de sus disposiciones sobre el derecho de prioridad. A efectos del presente estudio, las disposiciones más relevantes son los artículos 4A a 4C. Estas disposiciones no regulan si un país puede exigir una autorización de presentación en el extranjero, un requisito de primera presentación nacional u otra restricción nacional en materia de presentación. Más bien, determinan las consecuencias en materia de prioridad una vez que se ha presentado una primera solicitud y se prevé la presentación de solicitudes posteriores en otros países de la Unión.

178. El artículo 4A, apartado 1, establece el derecho básico de prioridad, en virtud del cual una persona que haya presentado debidamente una solicitud de patente en un país de la Unión podrá, dentro del plazo establecido, presentar una solicitud en otros países de la Unión y reivindicar el beneficio de dicha presentación anterior. Los apartados 2 y 3 del artículo 4A aclaran que una presentación que pueda dar lugar a prioridad incluye cualquier presentación equivalente a una presentación nacional ordinaria, y que una presentación nacional ordinaria es aquella que basta para establecer una fecha de presentación, independientemente de la evolución posterior de la solicitud. En consecuencia, una presentación nacional inicial presentada en el país con el fin de cumplir con una revisión de seguridad nacional o con los requisitos de primera presentación podrá servir de base para una reivindicación de prioridad posterior, siempre que, con arreglo a la legislación del país en cuestión, sea suficiente para establecer una fecha de presentación.

179. El artículo 4B establece los efectos jurídicos del derecho de prioridad. Una solicitud posterior presentada en otro país de la Unión antes de que expire el plazo de prioridad no se verá invalidada por los actos que se produzcan en ese intervalo de tiempo, incluida otra solicitud, la publicación o la explotación de la invención, y dichos actos no podrán dar lugar a derechos de terceros ni a derechos de posesión personal, sin perjuicio de los derechos adquiridos antes de la primera solicitud. Esta disposición reviste especial relevancia en el contexto actual, ya que ilustra la importancia práctica de conservar la reivindicación de prioridad: si no se respeta el plazo de prioridad, el solicitante puede verse expuesto a divulgaciones o solicitudes presentadas con anterioridad que, de otro modo, quedarían invalidadas.

180. El artículo 4C, apartado 1, establece que el plazo de prioridad para las patentes es de 12 meses, y el artículo 4C, apartado 2, dispone que el día de presentación de la primera solicitud de patente no se incluye en dicho plazo. El artículo 4C, apartado 3, solo prevé una prórroga

limitada cuando el último día coincida con un día festivo oficial o con un día en el que la Oficina ante la que se solicita la protección no esté abierta para la presentación de solicitudes. El artículo 4C, apartado 4, establece además que, en circunstancias estrictamente definidas, una solicitud posterior presentada en el mismo país podrá considerarse como la primera solicitud a efectos del cálculo del plazo de prioridad. Sin embargo, salvo en esos casos concretos, **el Convenio no contiene ningún mecanismo específico que permita suspender o prorrogar el plazo de prioridad para los solicitantes que estén a la espera de la autorización para presentar una solicitud en el extranjero o de que finalice una revisión de seguridad.** Por consiguiente, si la presentación posterior, internacional o en el extranjero, no se realiza dentro del plazo aplicable, la consecuencia prevista en el Convenio es la pérdida de la reivindicación de prioridad.

EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

181. Si bien el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ofrece una vía común de presentación de solicitudes internacionales, no establece un sistema armonizado de licencias de presentación de solicitud en el extranjero. Por el contrario, preserva expresamente la libertad de cualquier Estado contratante para aplicar las medidas que considere necesarias para la salvaguardia de su seguridad nacional y, en aras de la protección de sus intereses económicos generales, para limitar el derecho de sus propios residentes o nacionales a presentar solicitudes internacionales.

Competencia y elección de la oficina receptora

182. El artículo 10 establece que la solicitud internacional deberá presentarse ante la “oficina receptora designada”. Las oficinas receptoras disponibles se determinan, por tanto, con arreglo a las normas 19.1 y 19.2, y no en virtud del propio artículo 10. De conformidad con la regla 19.1, letra a), el solicitante podrá presentar la solicitud ante la Oficina nacional del Estado contratante en el que sea residente, o ante la Oficina nacional del Estado contratante del que sea nacional, o, independientemente del Estado contratante en el que sea residente o nacional, ante la Oficina Internacional. La regla 19.1, letra b), permite además a un Estado contratante acordar que la Oficina Nacional de otro Estado o una organización intergubernamental actúe en lugar de su propia Oficina Nacional como oficina receptora. Cuando haya dos o más solicitantes, las normas 18.3 y 19.2 garantizan que exista el derecho a presentar la solicitud y la posibilidad de elegir la oficina receptora competente, siempre que al menos uno de los solicitantes cumpla los requisitos de elegibilidad pertinentes. Estas disposiciones son relevantes en los proyectos de colaboración transfronteriza, ya que la identidad y la nacionalidad o el lugar de residencia del grupo solicitante pueden influir en la designación de la oficina receptora competente.

183. La elección de la oficina receptora es importante, ya que influye en el momento en que se puede conceder la fecha de presentación internacional y en la forma en que se lleva a cabo la revisión de seguridad nacional. Cuando la oficina receptora compruebe que se cumplan los requisitos del artículo 11, apartado 1, en el momento de la recepción de la solicitud, la regla 20.2 le obliga a fijar la fecha de recepción como fecha de presentación internacional. La regla 22.1.a) establece, a su vez, que, cuando sea necesario realizar un control de seguridad nacional, la copia del expediente se remitirá únicamente “tan pronto como se haya obtenido la autorización necesaria”, si bien se exige que llegue a la Oficina Internacional antes de que finalice el decimotercer mes a partir de la fecha de prioridad. Sigue siendo posible presentar la solicitud ante la Oficina Internacional con arreglo a la regla 19.1.a) iii), pero ello no sustituye a los controles sobre la presentación de solicitudes en el extranjero: las directrices de la OMPI establecen que el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad nacional, cuando la solicitud internacional se presenta ante la Oficina Internacional en calidad de oficina receptora, es responsabilidad del solicitante. La regla 19.4 establece un mecanismo adicional para la remisión a la Oficina Internacional cuando una solicitud se ha presentado ante una

oficina nacional no competente; sin embargo, la regla 19.4, letra b), impide expresamente dicha remisión cuando las disposiciones en materia de seguridad nacional no lo permitan.

Fundamento convencional de las restricciones a la presentación de solicitudes

184. El artículo 27 constituye la principal base jurídica para la coexistencia del sistema del PCT y los controles sobre la presentación de solicitudes en el extranjero. El artículo 27, apartado 1, establece la norma general de que ninguna legislación nacional podrá disponer que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o su contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el Tratado y en los Reglamentos o que sean adicionales a estos. Sin embargo, el apartado 8 del artículo 27 establece expresamente lo siguiente:

8) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de aplicar las medidas que considere necesarias para preservar su seguridad nacional o de limitar el derecho de sus propios domiciliados o nacionales a presentar solicitudes internacionales con el fin de proteger los intereses económicos generales de ese Estado.

185. Estas disposiciones confirman que el PCT no establece un régimen armonizado de licencia de presentación de solicitud en el extranjero y no priva a los Estados de la capacidad de mantener controles de revisión de seguridad, de prioridad o basados en el secreto en relación con las presentaciones de solicitudes de patente presentadas en el extranjero.

Consecuencias procedimentales de los retrasos en la revisión de seguridad

186. El efecto procedimental del artículo 27, apartado 8, se recoge en los reglamentos y en las instrucciones administrativas. De conformidad con la regla 22.1.a), cuando la resolución prevista en el artículo 11, apartado 1, sea positiva, la oficina receptora deberá remitir sin demora el ejemplar de registro a la Oficina Internacional, salvo que las disposiciones relativas a la seguridad nacional impidan que la solicitud internacional sea tramitada como tal; si es necesario realizar un control de seguridad nacional, el ejemplar de registro se remitirá una vez obtenida la autorización y, en cualquier caso, a tiempo para que llegue a la Oficina Internacional antes de que expire el decimotercer mes a partir de la fecha de prioridad. El artículo 330 de las Instrucciones Administrativas regula, por su parte, el procedimiento de notificación en los casos en que las prescripciones de seguridad nacional impidan o retrasen el envío de la copia del expediente: la oficina receptora deberá notificarlo al solicitante y a la Oficina Internacional antes de que transcurran 13 meses desde la fecha de prioridad, aunque dicha notificación podrá aplazarse si se considera que la autorización es inminente, sin que, no obstante, pueda posponerse más allá de los 17 meses siguientes a la fecha de prioridad.

187. Las consecuencias generales de una revisión de seguridad fallida o prolongada se explican con mayor detalle en las Directrices para las oficinas receptoras. Dichas Directrices establecen que, cuando así lo exija la legislación nacional, la oficina receptora examine la solicitud internacional en lo que respecta a cuestiones de seguridad nacional; que, con carácter normal, la autorización debe concederse con la antelación suficiente para que el ejemplar de registro llegue a la Oficina Internacional antes de que expire el decimotercer mes a partir de la fecha de prioridad; y que, si se deniega la autorización o no se ha obtenido al final del decimotercer mes y no se prevé que se obtenga, la oficina receptora notificará al solicitante y a la Oficina Internacional que no se transmitirán el ejemplar de registro ni el ejemplar de búsqueda y que la solicitud internacional “no se tramitará como tal”. No obstante, cuando se prevea que la autorización se obtendrá en breve, la oficina receptora podrá aplazar su decisión de no tramitar la solicitud internacional como tal, pero deberá adoptar dicha decisión y enviar la notificación correspondiente antes de que transcurran 17 meses desde la fecha de prioridad, si para entonces no se ha recibido la autorización. Las Directrices también hacen referencia a las reglas 15.4 iii) y 16.2 iii), en virtud de las cuales la tasa de presentación internacional y la tasa

de búsqueda se reembolsarán, respectivamente, cuando, debido a disposiciones relativas a la seguridad nacional, la solicitud internacional no se considere como tal.

188. Cuando la transmisión se retrasa, en lugar de bloquearse definitivamente, la regla 22.1.c) establece una garantía adicional. Si, transcurridos 14 meses desde la fecha de prioridad, la Oficina Internacional aún no dispone de la copia de registro, deberá notificarlo al solicitante y a la oficina receptora; a partir de ese momento, el solicitante podrá solicitar a la oficina receptora que certifique una copia de la solicitud internacional tal y como se presentó y podrá remitir dicha copia certificada a la Oficina Internacional. No obstante, la certificación podrá denegarse cuando las disposiciones relativas a la seguridad nacional impidan que la solicitud internacional se trate como tal.

TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

189. El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) no establece un sistema armonizado de autorización de presentaciones en el extranjero ni un requisito de primera presentación nacional. Su relevancia para el presente estudio radica principalmente en los artículos 4 y 13. En términos más generales, el PLT es un tratado sobre formalidades: armoniza determinados requisitos procedimentales relacionados con las solicitudes de patente y las patentes nacionales y regionales, pero no regula si una Parte Contratante puede restringir la presentación de solicitudes extranjeras de invenciones por motivos de seguridad nacional o similares.

190. El artículo 4 es la disposición del PLT que guarda una relación más directa con el objeto del presente estudio. Se dispone lo siguiente:

Nada de lo dispuesto en el presente Tratado y el Reglamento limitará la libertad de una Parte Contratante de adoptar cualquier medida que considere necesaria para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad.

191. Las notas explicativas aclaran además que, en el caso de una organización intergubernamental, esos intereses esenciales de seguridad se refieren a los intereses de seguridad de sus Estados miembros. Por consiguiente, el PLT no limita la capacidad de las Partes Contratantes para mantener los controles nacionales de confidencialidad, los requisitos de presentación en el extranjero, los requisitos de primera presentación u otros controles de seguridad que afecten a la presentación transfronteriza de una solicitud de patente.⁵⁰

192. El artículo 13 también es relevante porque establece recursos limitados en caso de que surjan vicios relacionados con la prioridad. El apartado 1 del artículo 13 exige a las Partes Contratantes que, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento, permitan la corrección o la adición de una reivindicación de prioridad. El artículo 13, apartado 2, exige además el restablecimiento del derecho de prioridad cuando la solicitud posterior se presente tras la expiración del plazo de prioridad, pero dentro del plazo establecido en el Reglamento, siempre que la Oficina considere que el retraso se produjo a pesar de haber actuado con la debida diligencia o, a elección de la Parte Contratante, que no fue intencionado. La regla 14.4 establece que este plazo de subsanación no podrá expirar antes de que hayan transcurrido dos meses desde la fecha en que expiró el plazo de prioridad. El artículo 13, apartado 3, establece una vía de recurso adicional para los casos en que, de otro modo, se perdería el derecho de prioridad por no haber facilitado a tiempo una copia de la solicitud anterior la Oficina ante la que se presentó dicha solicitud. Estas disposiciones pueden resultar pertinentes cuando los retrasos relacionados con la revisión de seguridad nacional o la autorización para la presentación en el extranjero afecten al calendario de una presentación posterior en el

⁵⁰ Notas explicativas sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes, nota 4.01

extranjero. Sin embargo, las aportaciones de los Estados miembros y las oficinas regionales, complementadas con la investigación documental de la Secretaría, no permitieron identificar ninguna posición clara por parte de una Parte Contratante del PLT que abordara si, o en qué circunstancias, un retraso atribuible al cumplimiento de un requisito nacional de revisión de seguridad o de autorización de presentación en el extranjero cumple el criterio de “diligencia debida” o, en su caso, el criterio de “no intencionalidad” previsto en el artículo 13, apartado 2. Por consiguiente, debe entenderse que el artículo 13 preserva las posibles vías de recurso específicas de la Oficina, y no que establece que las consecuencias jurídicas adversas derivadas de dicho retraso deban, o no deban, ser objeto de reparación. Estas disposiciones constituyen mecanismos correctivos de carácter limitado y no sustituyen al cumplimiento oportuno de las restricciones nacionales en materia de presentación de solicitudes en el extranjero ni del plazo de prioridad establecido en el Convenio de París.⁵¹

ARREGLO DE ESTRASBURGO RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES

193. El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes establece la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), un sistema común de clasificación técnica para las patentes y los modelos de utilidad. La CIP clasifica los documentos de patentes según los ámbitos tecnológicos a los que pertenecen, utilizando un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma. Su estructura, que incluye secciones y subdivisiones adicionales, ofrece una taxonomía reconocida internacionalmente para describir la materia técnica descrita en las solicitudes de patente.

194. Los marcos normativos en materia de presentación de solicitudes en el extranjero, confidencialidad y revisión de seguridad que se basan en la materia requieren un método para identificar los ámbitos técnicos a los que pueda aplicarse un examen o un tratamiento especial. Los sistemas nacionales abordan esta cuestión de diferentes maneras. Algunos se basan principalmente en una revisión específica de cada caso realizada por una autoridad competente; otros identifican ámbitos técnicos concretos; y otros combinan ámbitos predefinidos con una revisión específica de cada caso. Cuando dicho mecanismo se refiera a ámbitos técnicos específicos, las categorías de la CIP pueden constituir una referencia técnica válida. Pueden utilizarse para identificar, definir o señalar solicitudes con vistas a su selección inicial, clasificación, revisión preliminar o remisión a una autoridad competente.⁵²

195. El uso de clasificaciones técnicas también puede resultar pertinente cuando la legislación aplicable se articula en referencia a conceptos temáticos más amplios, como las invenciones relacionadas con la defensa nacional, la seguridad nacional, la seguridad pública, el valor militar u otros ámbitos técnicos específicos de naturaleza sensible. Este tipo de formulaciones pueden requerir una valoración caso por caso, especialmente en el caso de las tecnologías de doble uso u otros ámbitos cuya sensibilidad dependa del uso previsto, del usuario o del

⁵¹ Tratado sobre el Derecho de Patentes, art. 13.1) a3), 1 de junio de 2000, Publicación de la OMPI. N.º 258(E), págs. 21-22; Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes, reg. 14.1) a .7), Publicación de la OMPI. N.º 258(E), págs. 51-52; OMPI, Notas explicativas sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes, notas 13.01, 13.05, 13.09-13.12, R14.03-R14.05, en la publicación de la OMPI. N.º 258(E), págs. 107-109 y 128-129.

⁵² A modo de ejemplo, en los materiales examinados, la restricción japonesa a la solicitud de patentes en el extranjero se aplica a determinadas invenciones no publicadas realizadas en el Japón que se enmarcan en los campos tecnológicos especificados en un Decreto del Consejo de ministros, de conformidad con una clasificación internacional de patentes o una clasificación derivada de la misma. En los Emiratos Árabes Unidos, el Reglamento de aplicación establece que las solicitudes de patente relacionadas con los sectores de la seguridad y el ámbito militar presentadas por un solicitante residente en el Estado se identifican principalmente mediante referencia al Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes o a otras clasificaciones que se consideren adecuadas. Estos ejemplos deben distinguirse de los sistemas que se refieren a la “clasificación” en el sentido de información clasificada, condición de secreto o clasificación de confidencialidad, y no a la clasificación técnica basada en la CIP.

contexto de aplicación. En muchos ámbitos técnicos, puede que no exista una línea divisoria clara entre los usos puramente militares y los puramente civiles; más bien, un mismo ámbito técnico puede dar lugar a una amplia gama de usos a lo largo de ese espectro.

196. En dichos sistemas, las categorías basadas en la CIP, especialmente cuando se publican o se ponen a disposición de cualquier otra forma, pueden constituir una forma de expresar los ámbitos técnicos pertinentes con mayor especificidad, favorecer prácticas de recepción o tramitación más coherentes y ofrecer a los solicitantes y a las oficinas de patentes un punto de referencia más concreto para identificar las solicitudes de patente que puedan estar sujetas al proceso de revisión. En tales casos, la CIP podría servir de referencia técnica dentro del propio marco jurídico o administrativo del Estado miembro.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

197. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es relevante para el presente estudio, aunque de forma limitada. Su principal relevancia radica en su artículo 2, que incorpora disposiciones clave del Convenio de París al marco de la OMC: el artículo 62, que preserva la capacidad de los Miembros para exigir el cumplimiento de procedimientos y formalidades razonables relacionados con la adquisición o el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, y, en menor medida, el artículo 73, que preserva la capacidad de los Miembros para proteger intereses esenciales de seguridad.

198. El artículo 2, apartado 1, establece que, en lo que respecta a las partes II, III y IV del Acuerdo, los Miembros deberán cumplir lo dispuesto en los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967). El apartado 2 del artículo 2 establece además que ninguna disposición de las partes I a IV del Acuerdo sobre los ADPIC irá en detrimento de las obligaciones vigentes que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París. En este sentido, el marco del Convenio de París mencionado anteriormente forma parte del contexto más amplio del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la presentación de solicitudes en el extranjero, incluidas las consecuencias, en materia de prioridad, de un retraso en la presentación de solicitudes en el extranjero o internacionales.

199. Si bien el artículo 62, apartado 1, preserva la facultad de los Miembros de la OMC de exigir el cumplimiento de procedimientos y formalidades razonables relacionados con la adquisición o el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, el apartado 2 del artículo 62 establece que, cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté supeditada al otorgamiento o registro de dicho derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar una reducción injustificada del plazo de protección. Además, al ejercer el margen de maniobra previsto en el artículo 62, apartado 1, el artículo 62, apartado 4, exige que los Miembros de la OMC respeten los principios generales establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 41. El apartado 2 del artículo 41 establece que dichos procedimientos deben ser justos y equitativos y que no deben ser innecesariamente complicados ni costosos, ni conllevar plazos irrazonables ni retrasos injustificados. El apartado 3 del artículo 41 establece que las decisiones sobre el fondo de una cuestión se formularán, preferiblemente, por escrito y serán razonadas, y que deberán ponerse a disposición, al menos, de las partes en el procedimiento sin demoras indebidas. Dichas decisiones se basarán en los méritos del caso y se fundamentarán únicamente en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. Por lo tanto, aunque los Miembros de la OMC disponen del margen de maniobra necesario para establecer un régimen de presentación de documentos en el

extranjero como parte de los procedimientos administrativos, deben cumplir los demás requisitos del artículo 62 a la hora de aplicar cualquier régimen de presentación de documentos en el extranjero o de controles sobre la presentación de solicitudes en el extranjero.

200. El artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC solo es aplicable de forma limitada a efectos del presente estudio. En él se establecen las excepciones en materia de seguridad del Acuerdo. El artículo 73, letra a), permite a los Miembros de la OMC abstenerse de facilitar información cuando dicho Miembro considere que su divulgación es contraria a los intereses esenciales de su seguridad. Dada la amplitud de la redacción de la disposición, cabe argumentar que esta abarca la transmisión o la publicación de solicitudes de patente. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC no impone obligaciones positivas en relación con dichos actos procedimentales, por lo que la excepción solo puede interpretarse en el contexto de los requisitos procedimentales generales previstos en el artículo 62, tal como se ha explicado anteriormente.

201. El artículo 73, letra b), inciso i), preserva el margen de maniobra de los Miembros de la OMC para, entre otras cosas, adoptar cualquier medida que consideren necesaria para la protección de sus intereses esenciales de seguridad relacionados con las materias fisionables o aquellas que sirvan para su fabricación. Por lo tanto, en lo que respecta a las materias fisionables, si en algunos sistemas existen consecuencias para los derechos de patente —tal como se ha expuesto anteriormente— que afecten a la disponibilidad, la validez, la concesión, la exigibilidad, la titularidad, el derecho a la protección por patente o las consecuencias de efecto territorial de la protección por patente, estas podrían entrar en el ámbito de aplicación del artículo 73, letra b), inciso i). Habida cuenta de que el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene una disposición general que exima de otras consecuencias para los derechos de patente que se deriven de la presentación de solicitudes en el extranjero o de requisitos relacionados, dichos requisitos pueden estar sujetos a otras disposiciones del Acuerdo.

202. En el contexto que nos ocupa, el artículo 73 resulta pertinente porque establece una excepción de seguridad en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC que puede invocarse, en los términos de dicha disposición, en relación con medidas relacionadas con las patentes que afecten a la presentación en el extranjero o a la divulgación de la invención cuando estén en juego intereses⁵³ esenciales de seguridad, siempre que ello pueda vincularse a una obligación positiva prevista en el Acuerdo. En cualquier caso, el artículo 73 no establece por sí mismo normas comunes sobre los supuestos que dan lugar a las restricciones nacionales a la presentación de solicitudes en el extranjero, los procedimientos, los plazos o las consecuencias de dichas restricciones. Por lo tanto, su relevancia para este estudio radica en identificar un posible marco de excepciones en materia de seguridad para situaciones sensibles desde el punto de vista de la seguridad, más que en armonizar los controles sobre la presentación de solicitudes en el extranjero.

ACUERDO PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE INVENCIONES RELATIVAS A LA DEFENSA RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYAN PRESENTADO SOLICITUDES DE PATENTES (“Acuerdo de la OTAN sobre el secreto de las invenciones”)

203. A efectos de este estudio, la relevancia de este Acuerdo radica en un problema concreto relacionado con la presentación de solicitudes en el extranjero en el ámbito de la defensa. Cuando se imponga el secreto a una invención relacionada con la defensa en un país parte del Acuerdo, normalmente estará prohibido presentar una solicitud para esa misma invención en

⁵³ Informe del Grupo Especial, *Arabia Saudita — Medidas relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual*, WT/DS567/R, párr. 7.241–7.252, 7.280–7.282, 7.291–7.294; Índice analítico de la OMC, Acuerdo sobre los ADPIC – Artículo 73, apartado 1.2.1.2.2. El Grupo Especial describió los “intereses esenciales de seguridad” como aquellos relacionados con las “funciones fundamentales del Estado”, entre las que se incluyen la protección del Estado y de su población frente a amenazas externas y el mantenimiento de la ley y el orden público internos.

otro país. El Acuerdo establece un mecanismo limitado en virtud del cual, no obstante, la presentación podrá realizarse en otro país parte del Acuerdo, siempre que allí también se mantenga dicho secreto.

204. Los artículos I e II constituyen el núcleo de dicho mecanismo. En virtud del artículo I, los gobiernos signatarios del Acuerdo deberán garantizar la confidencialidad de las invenciones recibidas con arreglo a los procedimientos acordados, cuando dicha confidencialidad haya sido impuesta en interés de la defensa nacional por el gobierno que haya recibido en primer lugar la solicitud de patente correspondiente a la invención (el “Gobierno de origen”). En virtud del artículo II, el mecanismo podrá utilizarse bien a petición del Gobierno de origen, bien a petición del solicitante, siempre que este demuestre que el Gobierno de origen ha impuesto el secreto y que se ha concedido autorización para presentar una solicitud de patente secreta en el país en cuestión. El artículo I también deja claro que el Gobierno de origen se reserva el derecho a prohibir la presentación de la solicitud en uno o varios de los demás países que son parte del Acuerdo.

205. Las normas de aplicación establecen las principales condiciones para el uso de este mecanismo. En esencia, exigen que tanto el país de origen como el país receptor tengan competencia legal para imponer el secreto y prohibir la divulgación de invenciones que afecten a la seguridad nacional, que existan medidas de seguridad adecuadas en el país receptor y que el país de origen cuente con medidas tanto para prohibir la presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero como para autorizarla cuando proceda. Además, exigen una solicitud de la autoridad de defensa competente, o del solicitante, acompañada del permiso necesario, junto con un certificado que confirme que se ha impuesto el secreto y que especifique la clasificación de seguridad, así como el envío de la solicitud a través de canales seguros oficialmente reconocidos.

206. A los efectos que nos ocupan, el Acuerdo puede entenderse, por tanto, como una excepción limitada, basada en un tratado, a la prohibición general de registrar en el extranjero invenciones secretas en materia de defensa.

TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA (TRATADO EURATOM)

207. El Tratado Euratom guarda relación con el presente estudio de una manera limitada, pero directa. Su principal relevancia radica en el artículo 26, que recoge la norma fundamental sobre la presentación de las solicitudes correspondientes en otros Estados miembros y sobre la presentación fuera de ellos cuando la información haya sido clasificada como confidencial. Dicha disposición se inscribe en el marco general de seguridad establecido por los artículos 24 y 25. El artículo 25, en particular, se aplica cuando un Estado miembro notifica o comunica la existencia o el contenido de determinadas solicitudes de patente o de modelo de utilidad y señala la necesidad de aplicar una clasificación de seguridad por motivos de defensa.

208. El artículo 26 establece lo siguiente:

1. Cuando los conocimientos a que se refieren las patentes, solicitudes de patente, títulos de protección provisional, modelos de utilidad o solicitudes de modelos de utilidad fueren sometidos a secreto de conformidad con las disposiciones de los artículos 24 y 25, los Estados que hubieren pedido la aplicación de este régimen no podrán denegar la autorización para el depósito de las correspondientes solicitudes en los demás Estados miembros. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que tales títulos y solicitudes permanezcan bajo secreto, según el procedimiento previsto en las disposiciones legales y reglamentarias nacionales.

2. Respecto de los conocimientos sometidos a secreto con arreglo al artículo 24, el depósito de solicitudes fuera de los Estados miembros sólo se admitirá con el consentimiento unánime de estos últimos. Si dichos Estados no hubieren tomado una posición al respecto, se considerará otorgado el consentimiento transcurrido un plazo de seis meses desde la fecha de comunicación de estos conocimientos por la Comisión a los Estados miembros.

209. A efectos del presente estudio, el artículo 26 establece una clara distinción entre la presentación de solicitudes dentro del sistema regional y fuera de él. El artículo 26, apartado 1, deja claro que, cuando la información pertinente haya sido clasificada (es decir, se le haya aplicado el secreto), los Estados que hayan aplicado dicha clasificación no podrán denegar los registros correspondientes en los demás Estados miembros, siempre que en estos se mantenga la seguridad (en cuanto a la clasificación y el tratamiento) con arreglo a la legislación nacional. Sin embargo, el artículo 26, apartado 2, establece una norma más estricta para la presentación de solicitudes fuera de los Estados miembros: en dicho caso, no se permite la presentación a menos que todos los Estados miembros den su consentimiento, que se considerará otorgado al cabo de seis meses si no se ha manifestado ninguna posición al respecto. En este sentido, puede entenderse que el Tratado Euratom establece un mecanismo regional limitado en virtud del cual la clasificación de secreto no impide necesariamente la presentación de solicitudes en los Estados miembros, pero puede servir de control sobre la presentación de solicitudes fuera de ellos.

IV. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS NACIONALES Y REGIONALES: REQUISITOS DE PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO Y PROCEDIMIENTOS

ESTADOS MIEMBROS

Albania

210. En Albania no se ha identificado ningún requisito de licencia de presentación de solicitud en el extranjero ni ningún requisito de primera presentación nacional que sea de aplicación general. La Ley n.º 53/2025, por su parte, establece controles específicos en materia de seguridad nacional y defensa: las invenciones relacionadas con procesos o productos sujetos a licencia en virtud de la ley albanesa sobre armas, municiones, equipamiento militar y tecnologías militares requieren la autorización de la Agencia de la Industria de Defensa antes de su registro; la publicación o tramitación de información clasificada pueden restringirse por motivos de defensa nacional, secreto de Estado o información clasificada; y las solicitudes de patente europea para invenciones de interés para la seguridad nacional o la defensa presentadas por parte de solicitantes domiciliados o residentes en Albania deben presentarse ante la Dirección General de Patentes y Marcas de Albania (GDIP).⁵⁴

La Argentina

211. En la Argentina no existe ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero en el derecho de patentes que se ha analizado. El artículo 3 de la Ley n.º 24.481 establece que pueden obtener títulos de propiedad industrial las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su domicilio real o constituido en el país. El artículo 12 exige la presentación de una solicitud ante la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para obtener una patente argentina, mientras que el artículo 13 contempla expresamente la posibilidad de presentar una solicitud de patente argentina tras haber presentado una solicitud en otro país y reconoce la fecha de prioridad de la primera solicitud extranjera si la solicitud argentina se presenta en el plazo de un año. Los artículos 25 y 26 establecen la confidencialidad habitual de las solicitudes pendientes hasta su publicación y la publicación a los 18 meses, respectivamente. No se ha determinado que estas disposiciones impongan ningún requisito de primera presentación nacional, licencia de presentación de solicitud en el extranjero, plazo de espera, requisito de un requisito de tramitación obligatoria a través de una oficina nacional ni orden de secreto en virtud de la legislación de patentes que restrinja la presentación en el extranjero.⁵⁵

Armenia

212. En la República de Armenia se aplica un procedimiento de primera presentación nacional y revisión de seguridad nacional a las invenciones creadas en dicho país. En la comunicación de Armenia se identifica el mecanismo aplicable como requisito de “primera presentación” o de primera presentación nacional, se cita el artículo 58 de la Ley de Patentes de la República de Armenia y se señala el lugar de la invención como el factor determinante pertinente. De conformidad con el artículo 58, antes de presentar en un país extranjero una solicitud relativa a una invención creada en Armenia —incluso en el marco de los tratados internacionales de la República de Armenia—, el solicitante deberá presentar la solicitud correspondiente a dicha invención ante el organismo estatal competente.⁵⁶

⁵⁴ Ley n.º 53/2025, de 3 de julio de 2025, sobre patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección, art. 16.7)-16.8), 19.5), 23.2), 57.6)-57.8), 131.4)-131.5), 143.

⁵⁵ Véanse las observaciones recibidas de la Argentina en respuesta al documento C.9304.

⁵⁶ Véanse las observaciones recibidas de Armenia en respuesta al documento C.9304; Ley de la República de Armenia sobre patentes, Ley n.º HO-108-N, de 3 de marzo de 2021, art. 9.1), 58; OMPI, *Guía del solicitante del PCT*, Anexo B — Armenia, “¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”

213. El artículo 58 también aborda las vías de los tratados internacionales. Cuando, en virtud de un tratado internacional de la República de Armenia, el proceso de concesión de una patente sea llevado a cabo, total o parcialmente, por una autoridad internacional, la solicitud relativa a una invención creada en Armenia deberá presentarse ante dicha autoridad internacional únicamente a través del organismo estatal autorizado, siempre que la solicitud cumpla los requisitos de seguridad nacional. El organismo estatal autorizado también actúa como oficina receptora de solicitudes internacionales PCT y solicitudes euroasiáticas para los ciudadanos y las organizaciones de la República de Armenia, así como para las personas físicas que residen de forma permanente en dicho país.⁵⁷

214. El marco armenio prevé un mecanismo de no prohibición de tres meses de duración. Si, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente armenia, el organismo estatal competente no notifica al solicitante que se prohíbe la concesión de la patente en el extranjero por los motivos a los que se refiere el artículo 9, apartado 1, el solicitante podrá actuar según su criterio. El apartado 1 del artículo 9 se refiere a las invenciones que contengan información que constituya secretos de Estado y secretos oficiales, incluida la determinación de su grado de confidencialidad, su uso y la publicación de información al respecto. El incumplimiento del requisito de presentación nacional conlleva la responsabilidad prevista en la legislación armenia. Los documentos actuales de la OMPI sobre el PCT también señalan el artículo 58 de la Ley de Patentes como la norma armenia pertinente que restringe la presentación de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras.⁵⁸

Australia

215. Australia no impone ningún requisito de presentación en el extranjero como condición previa para presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes. No obstante, cuando esté en vigor una orden de secreto, es necesario modificar dicha orden antes de presentar la solicitud en otra jurisdicción. A este respecto, se señalan como pertinentes los artículos 173, 147 y 184 de la Ley de Patentes de 1990, y se ofrece más orientación en el Manual de Práctica y Procedimiento en materia de Patentes de IP Australia, en la página 5.6.14 y en las subpáginas 5.6.14.1 a 5.6.14.3, así como en el documento Órdenes de Prohibición en virtud de la Ley de Patentes. La legislación australiana no prevé la aprobación tácita o automática en caso de que la Oficina no actúe en un plazo determinado.⁵⁹

216. Una orden de prohibición prohíbe o restringe la publicación o la divulgación de la materia de una invención. Podrá aplicarse en virtud del artículo 173 de la Ley de Patentes, cuando el Comisionado lo considere necesario o conveniente en interés de la defensa de la Commonwealth, o en virtud del artículo 147, cuando la memoria descriptiva contenga información que se ajuste a la definición de “tecnología asociada” recogida en la Ley de No Proliferación Nuclear (Salvaguardias). La guía explica que este tipo de órdenes no son habituales y que, a menudo, se imponen en relación con materias de aplicación predominantemente militar, siendo la mayoría de las órdenes que se dictan cada año relativas a solicitudes presentadas por solicitantes del sector de la defensa. Una vez dictada la resolución, el solicitante no podrá publicar ni comunicar información sobre la invención que contravenga dicha resolución. La restricción se extiende más allá de la propia especificación, abarcando los resúmenes, las sinopsis, las síntesis e incluso el título, y su incumplimiento puede acarrear una pena de hasta dos años de prisión.⁶⁰

217. Una vez impuesta una orden de prohibición, el Comisionado solicita asesoramiento a un organismo competente, como el Ministerio de Defensa o la Oficina de Salvaguardias Nucleares, sobre si dicha orden debe seguir en vigor o ser revocada. Si se revoca la orden, la solicitud

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Véanse las observaciones recibidas de Australia en respuesta a la circular C.9199.

⁶⁰ *Ibid.*

vuelve a tramitarse con normalidad. Si sigue vigente, la solicitud podrá continuar, pero bajo condiciones especiales. En el caso de una resolución dictada en virtud del artículo 173, el solicitante puede retirar la solicitud o proseguir con ella; no obstante, los trámites procedimentales habituales que se exigen en una solicitud normal —incluidas la solicitud de examen y el pago de las tasas de continuación— deben completarse dentro de los plazos establecidos para evitar la caducidad. El examen solo podrá continuar hasta el momento de la aceptación, y no más allá. Mientras la resolución siga vigente, la solicitud no se publicará, no se anunciará que está abierta a la inspección pública ni se anunciará que ha sido aceptada. Es posible que la correspondencia también deba enviarse mediante un servicio de mensajería de confianza. Si la solicitud se retira posteriormente, una vez que ha sido aceptada, se publica como aceptada y, a partir de ese momento, sigue el mismo procedimiento que cualquier otra solicitud de patente aceptada. Cuando la resolución se dicte en virtud del artículo 147, el director de Salvaguardias Nucleares podrá expedir un certificado por el que se ordene la caducidad de la solicitud. Si no se da tal indicación, la solicitud podrá tramitarse de la misma forma que una solicitud sujeta a una resolución dictada en virtud del artículo 173.⁶¹

218. Una orden de prohibición podrá modificarse cuando existan motivos fundados para permitir una divulgación concreta. Entre los ejemplos citados se incluyen la divulgación con el fin de obtener asesoramiento jurídico, asesoramiento sobre comercialización o financiación, o para permitir la presentación de una solicitud en virtud del Convenio en otro país. Las excepciones no se conceden automáticamente. El Comisionado debe estar convencido de que la divulgación a la persona u organización especificada es adecuada, teniendo en cuenta aspectos tales como si dicha persona tiene una necesidad demostrada de conocer la información, la idoneidad de la persona y la adecuación de la divulgación en relación con la tecnología en cuestión. Por lo tanto, la solicitud debe identificar al destinatario propuesto y los motivos de la divulgación, y debe presentarse con la antelación suficiente para que se pueda recabar el asesoramiento pertinente. En la guía también se señala que el asesoramiento jurídico general sobre la aplicación de los artículos 173 y 147 no requiere una modificación, pero sí se requiere una modificación si el solicitante desea abordar la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Además, establece que se podrá autorizar la divulgación a los programas de innovación del Ministerio de Defensa cuando sea necesaria una evaluación en el marco de dicho programa antes de que se considere una solicitud de asesoramiento sobre comercialización o de financiación. Las modificaciones suelen realizarse únicamente en relación con personas concretas que cuenten con las autorizaciones pertinentes, como las habilitaciones de seguridad, y un compromiso de confidencialidad no equivale a una modificación. Las directrices establecen expresamente que conseguir una modificación que permita presentar la solicitud en otro país no es sencillo.⁶²

219. En cuanto a las repercusiones más amplias de dichas órdenes, la guía explica que la imposición de una orden de prohibición no implica que la invención funcione, sea viable o resulte de interés para el organismo competente a efectos de adquisición, desarrollo o comercialización. En el caso de muchas invenciones sujetas a una orden de prohibición, es posible que los únicos usuarios sean empresas del sector de la defensa. Un solicitante que considere que la resolución no debería haberse dictado, o que no esté de acuerdo con la denegación o con el alcance de una modificación solicitada, podrá solicitar al Comisionado que revoque la resolución, recurrir ante el Tribunal de Revisión Administrativa o recurrir ante el Tribunal Federal. No obstante, en las directrices se señala que la revisión en virtud de la Ley de Resoluciones Administrativas (Revisión Judicial) se limita a determinar si se ha producido un error de derecho o de procedimiento, y no examina si la decisión de dictar la orden fue correcta en cuanto al fondo. Cuando una solicitud haya caducado a causa de una orden del director de

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Salvaguardias, el solicitante podrá pedir al director que revoque dicha orden, tras lo cual el Comisionado podrá restablecer la solicitud.⁶³

220. También se aborda la situación de las presentaciones por conducto del PCT presentadas en Australia cuando la materia de la presentación se enmarca en un ámbito en el que podría aplicarse una orden de prohibición. En tal caso, la copia del expediente no se envía a la Oficina Internacional mientras el Comisionado espera la notificación oficial del organismo correspondiente. Si no se dicta ninguna orden de prohibición, la solicitud PCT sigue su curso como cualquier otra solicitud PCT. Si se dicta una orden de prohibición, la solicitud se considerará retirada y no podrá proseguir en el marco del PCT, aunque el artículo 176 permite al solicitante solicitar, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la solicitud PCT se considere retirada, que se tramite como una solicitud australiana. Si el director de Salvaguardias expide un certificado, con arreglo al artículo 147, en el que se ordena que la solicitud PCT no se considere una solicitud internacional, dicha solicitud dejará automáticamente de considerarse una solicitud internacional. Las directrices indican además que la mayoría de las órdenes de prohibición se dictan en virtud del artículo 173, que hace referencia, en términos generales, a la defensa de la Commonwealth, mientras que las órdenes dictadas en virtud del artículo 147 están vinculadas a la “tecnología asociada”, es decir, a información no publicada aplicable principalmente a determinados equipos, instalaciones, armas o artefactos explosivos relacionados con el ámbito nuclear. En función de la naturaleza de la invención, también podrían ser de aplicación la Lista de Productos Estratégicos y de Defensa, la Ley de 1995 sobre Armas de Destrucción Masiva (Prevención de la Proliferación) y la Ley de 1994 sobre Armas Químicas (Prohibición).⁶⁴

Azerbaiyán

221. En Azerbaiyán, con arreglo al artículo 41 de la Ley de Patentes (Ley n.º 312-IQ, de 25 de julio de 1997, en su versión modificada), una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial pueden patentarse en un Estado extranjero una vez que se haya presentado la solicitud correspondiente ante el organismo designado por la autoridad ejecutiva competente. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud, dicho organismo adopta una resolución sobre la posibilidad de presentar la solicitud en un Estado extranjero y notifica dicha resolución al solicitante; los litigios relativos a dichas resoluciones se tramitan por la vía administrativa y ante los tribunales. El contenido de este procedimiento se remonta a las modificaciones aprobadas en 2009, que sustituyeron la norma anterior según la cual las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales creados en Azerbaiyán podían patentarse en un Estado extranjero en un plazo de 12 meses a partir de la presentación nacional. La Ley n.º 351-VIIQD, de 10 de febrero de 2026, aprobó nuevas modificaciones relativas, entre otras cosas, a los procedimientos de presentación, registro y examen, y un decreto presidencial sobre la aplicación de dicha Ley ha actualizado la designación vigente de las instituciones competentes en virtud de la misma; el artículo 41 se recoge aquí tal como figura en los textos consolidados revisados, que aún no incorporan las modificaciones de 2026.⁶⁵

222. Por otra parte, cuando la divulgación de la información contenida en una solicitud pudiera perjudicar la seguridad nacional de la República de Azerbaiyán, dicha solicitud se tramitará con arreglo a un procedimiento establecido por la autoridad ejecutiva competente (artículo 25), y la

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Ley de la República de Azerbaiyán sobre Patentes, n.º 312-IQ, de 25 de julio de 1997, en su versión modificada, art. 41; Ley n.º 893-IIIQD, de 20 de octubre de 2009 (por la que se introduce la redacción actual del primer párrafo del artículo 41); Ley n.º 351-VIIQD, de 10 de febrero de 2026, sobre modificaciones a la Ley de la República de Azerbaiyán sobre Patentes, y el Decreto Presidencial de 31 de marzo de 2026 sobre la aplicación de dicha Ley.

publicación de la información relativa a una solicitud podrá aplazarse cuando la materia de la misma afecte a los intereses de seguridad nacional (artículo 30).⁶⁶

Bahrein

223. En Bahrein, la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad establece que, cuando la dirección competente del Ministerio de Comercio considere que la invención se refiere a una cuestión importante relacionada con la defensa o la seguridad pública, deberá notificarlo de forma inmediata y confidencial al Ministerio de Defensa o al Ministerio del Interior, según proceda, haciendo referencia a la solicitud de patente y sus anexos. El ministro de Defensa o el ministro del Interior podrán oponerse a la admisión de la solicitud de patente en un plazo de 90 días a partir de la fecha de envío de los documentos, con el fin de considerar la compra de la invención, llegar a un acuerdo sobre la explotación de la misma o solicitar la aplicación de las disposiciones de la Ley relativas a las licencias obligatorias.⁶⁷

Bangladesh

224. En lo que se refiere a Bangladesh, en el material examinado no se ha identificado ninguna licencia de presentación de solicitud en el extranjero ni ningún requisito de primera presentación nacional que sea de aplicación general. La Ley de Patentes de Bangladesh de 2023, por su parte, establece un mecanismo de confidencialidad y de plazo de espera vinculado a la seguridad nacional. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley de Patentes de Bangladesh de 2023, en concreto los artículos 15 y 18. En virtud de dicho artículo 18, toda solicitud de patente relacionada con la seguridad nacional debe mantenerse confidencial. Cuando el director general considere que una solicitud está relacionada con la seguridad nacional, dicha solicitud se remitirá a la autoridad competente en materia de seguridad nacional para su verificación. La autoridad competente deberá notificar al director general, en un plazo de 90 días a partir de la recepción de la solicitud, si la invención reivindicada afecta a la seguridad nacional; si no se realiza dicha notificación en dicho plazo, la solicitud se publicará. El solicitante no podrá presentar una solicitud de patente en el extranjero hasta que el director general le haya enviado una notificación sobre la cuestión relativa a la seguridad nacional o, en su caso, hasta que haya vencido el plazo de 90 días. Una invención relacionada con la seguridad nacional no podrá utilizarse, cederse bajo licencia ni transferirse sin la autorización de la autoridad competente.⁶⁸

225. Por otra parte, el artículo 15 establece la obligación de facilitar información sobre la solicitud extranjera correspondiente. Cuando el solicitante, o bien otra persona a través de la cual el inventor reclame la patente o que haya obtenido el derecho correspondiente del inventor, haya presentado una solicitud de patente correspondiente fuera de Bangladesh, el solicitante deberá presentar la información y la documentación especificadas relativas a dicha solicitud extranjera junto con la solicitud presentada en Bangladesh o en un plazo de 90 días, sin perjuicio de una posible prórroga de 60 días para la traducción. El solicitante deberá seguir presentando información cada seis meses hasta que se apruebe o se deniegue la solicitud de Bangladesh; el incumplimiento de esta obligación, salvo por motivos ajenos a la voluntad del solicitante, dará lugar a que la solicitud se considere denegada. Esta norma constituye una

⁶⁶ Ley de la República de Azerbaiyán sobre patentes, artículos 25 y 30; OMPI, Guía del solicitante del PCT, anexo B (AZ); OMPI, Las solicitudes internacionales: consideraciones en materia de seguridad nacional.

⁶⁷ Ley n.º 1 de 2004 sobre patentes y modelos de utilidad (Bahrein), modificada por la Ley n.º 14 de 2006, artículos: 16 y 20; Decisión n.º 101 de 2018 sobre la promulgación del Reglamento de aplicación de la Ley n.º 1 de 2004 sobre patentes y modelos de utilidad, art. 16.

⁶⁸ Bangladesh Patent Act, 2023, Ley LIII de 2023, art. 18; WIPO Lex, Bangladesh Patent Act, 2023, que señala la sanción y publicación el 13 de noviembre de 2023 y la entrada en vigor el 27 de febrero de 2025 conforme al SRO N.º 56-Act/2025, de fecha 12 de febrero de 2022; JPO, *Bangladesh Patent Act, 2023*, traducción en inglés, art. 18

obligación de informar sobre las solicitudes en el extranjero, más que una condición para presentar la solicitud en el extranjero.⁶⁹

Belarús

226. En Belarús existe el procedimiento que prevé, primero, una presentación nacional y una notificación previa que determinados solicitantes deben realizar antes de poder solicitar patentes en el extranjero para invenciones, modelos de utilidad o diseños industriales. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley de la República de Belarús n.º 160-Z, de 16 de diciembre de 2002, relativa a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, y el Reglamento del Consejo de Ministros de la República de Belarús n.º 900, de 2 de julio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre invenciones y modelos de utilidad secretos, para informarse sobre los requisitos de presentación en el extranjero y el procedimiento que deben seguir.⁷⁰

227. En virtud del artículo 32, las personas físicas y jurídicas de la República de Belarús pueden solicitar patentes en el extranjero, pero antes de hacerlo, el solicitante debe presentar la solicitud correspondiente en Belarús e informar a la oficina de patentes de su intención de solicitar protección por patente en el extranjero. Si la oficina de patentes no notifica ninguna prohibición en el plazo de tres meses a partir de la recepción de dicha notificación de intención, el solicitante podrá presentar posteriormente la solicitud de patente en el extranjero. La presentación en el extranjero antes de que expire dicho plazo solo podrá realizarse tras verificar si contiene información confidencial cuya divulgación pueda perjudicar la seguridad de la República de Belarús. Las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales que contengan dicha información confidencial se mantendrán en secreto con arreglo al procedimiento establecido y no podrán patentarse en el extranjero. Las solicitudes de protección en virtud de los tratados internacionales de los que Belarús es parte se presentan ante la oficina de patentes, salvo que el tratado disponga lo contrario.⁷¹

228. Por consiguiente, la vía de Belarús es más amplia que un criterio basado únicamente en la seguridad, pero la revisión de seguridad y confidencialidad determina si una solicitud anterior en el extranjero, o cualquier solicitud en el extranjero, sigue estando prohibida. Resulta más fácil describir los factores de vinculación haciendo referencia al vínculo personal o comercial del solicitante con Belarús, tal como se refleja en la documentación actual del PCT, es decir, como personas físicas o jurídicas que tienen su residencia o sede principal en Belarús, más que simplemente en función de la nacionalidad o de la materia relacionada con la defensa nacional.⁷²

Bélgica

229. No parece que Bélgica imponga un requisito general de licencia de presentación de solicitud en el extranjero para todas las invenciones. No obstante, la legislación belga establece un marco de secreto relacionado con la defensa y la seguridad, así como normas de presentación específicas para cada vía en lo que respecta a las solicitudes de patente europeas y a las solicitudes internacionales por conducto del PCT. Las solicitudes de patente europeas o las solicitudes internacionales PCT deberán presentarse ante la Oficina Belga de Propiedad Intelectual cuando el solicitante tenga nacionalidad belga, o tenga su domicilio, residencia, sede social, sede o centro de actividad principal en Bélgica, y cuando dichas solicitudes puedan ser relevantes para la defensa del territorio belga o la seguridad del Estado.

⁶⁹ Ley de Patentes de Bangladesh de 2023, Ley n.º LIII de 2023, artículos 15, 18; JPO, *Ley de Patentes de Bangladesh, 2023*, traducción al inglés, art. 15, 18.

⁷⁰ Véanse las observaciones recibidas de Belarús en respuesta al documento C.9304; Ley de la República de Belarús n.º 160-Z, de 16 de diciembre de 2002, "sobre patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales", art. 32; Guía de la OMPI para solicitantes del PCT, Anexo B (BY), "¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?"

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Corresponde al solicitante determinar si se aplica dicha excepción por motivos de defensa o seguridad. Además, en virtud de la Ley de 10 de enero de 1955, queda prohibida la divulgación de invenciones o secretos comerciales que atenten contra los intereses de la defensa del territorio belga o la seguridad del Estado; mientras una solicitud de patente se encuentre en fase de revisión por parte de las autoridades de defensa, estará prohibido presentar dicha solicitud de patente en el extranjero, salvo autorización expresa.⁷³

Belice

230. En Belice, no se identificaron condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material examinado.⁷⁴

Bhután

231. Bhután no establece ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero como requisito previo para presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes.⁷⁵

Botswana

232. En Botswana no se identificaron condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material examinado.⁷⁶

El Brasil

233. El Brasil exige una autorización de seguridad antes de que se pueda presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes para determinadas innovaciones relacionadas con la defensa. En la comunicación del Brasil se indica que las invenciones cuya materia pueda ser de interés para la defensa nacional están sujetas a la supervisión de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la presidencia de la República de Brasil a efectos de una revisión de seguridad nacional. Los solicitantes de patentes pueden consultar el artículo 75 de la Ley n.º 9.279, de 14 de mayo de 1996 (Ley brasileña de propiedad intelectual), y el Decreto n.º 2.553, de 1998, que regula los artículos 75

⁷³ Véase el Código de Derecho Económico de Bélgica, art. XI.82.2) y XI.91.2); Ley de 10 de enero de 1955 relativa a la divulgación y el uso de invenciones y secretos comerciales que afecten a la defensa del territorio o a la seguridad del Estado, art. 1, 4–5, 7; Oficina Belga de Propiedad Intelectual, *Notice to the attention of patent attorneys and users of the Belgian patent system — Implementation of the provisions of the Law of 29 June 2016 laying down various economic provisions in relation with the filing of European patent applications and international applications*, 23 de febrero de 2018; FPS Economy, *Guide pour l'utilisateur du système belge des brevets et des certificats complémentaires de protection*, apartados 2.2.2.5 y 2.4.3; FPS Economy, "Patentes europeas", apartado "¿Dónde y cómo presentar una solicitud de patente europea?"; FPS Economy, "Solicitudes internacionales de patente", apartado "En la práctica..."; OMPI, Guía del solicitante del PCT, Anexo B — Bélgica; OEP, Legislación nacional relativa al CPE, «II. Presentación de solicitudes de patente europea — Bélgica».

⁷⁴ Ley de Patentes, capítulo 253, edición revisada de 2020, artículos 2, 17, 21, 23, 35 y 55; Reglamento de Patentes de 2002, modificado por el Reglamento de Patentes (Enmienda) de 2022. El artículo 2 define "solicitud extranjera" como una solicitud de patente presentada fuera de Belice, y el artículo 23 permite al Registrador solicitar información y documentos relativos a las solicitudes de patente extranjeras correspondientes. El artículo 35 se refiere a la explotación de una invención patentada por parte del Gobierno o de una persona autorizada en interés público, incluida la seguridad nacional. No se ha determinado que estas disposiciones impongan ningún requisito de presentación nacional anterior, licencia de presentación de solicitud en el extranjero, plazo de espera, requisito obligatorio de tramitación nacional, requisito de habilitación de seguridad ni orden de secreto en virtud de la legislación de patentes que restrinja la presentación en el extranjero. Véase también la OMPI, Guía del solicitante del PCT, anexo B/C, Belice.

⁷⁵ Véanse las observaciones recibidas de Bhután en respuesta al documento C.9304.

⁷⁶ Ley de Propiedad Industrial de 2010 (Ley n.º 8 de 2010) (Botswana), en su versión modificada; Reglamento de Propiedad Industrial de 2012 (S.I. n.º 70 de 2012).

y 88 al 93 de dicha Ley, con el fin de informarse sobre los requisitos y el procedimiento aplicables.⁷⁷

234. El mecanismo de autorización de seguridad se activa en función de la repercusión en la seguridad nacional o la defensa nacional del país, el lugar de la invención y el ámbito técnico o la materia de la invención. Las solicitudes de patente procedentes del Brasil cuya materia sea de interés para la defensa nacional se tramitan de forma confidencial y no están sujetas a las publicaciones previstas en la Ley brasileña de propiedad intelectual. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) remite inmediatamente la solicitud al órgano competente del Poder Ejecutivo, que dispone de 60 días para pronunciarse sobre el carácter confidencial de la misma. Si dicho organismo no responde en el plazo de 60 días, la solicitud se tramita con normalidad. La propuesta del Brasil considera que esto equivale a una aprobación tácita o automática tras 60 días de inactividad; más concretamente, el artículo 75 establece que, si el órgano competente no responde en el plazo de 60 días, la solicitud se tramita con normalidad.⁷⁸

235. Cuando los derechos de un solicitante o titular de una patente se vean restringidos por motivos de defensa nacional, de conformidad con el artículo 75, apartado 3, de la Ley brasileña de propiedad intelectual, el solicitante o titular de la patente tendrá derecho a una indemnización, previa demostración de los beneficios económicos que se habrían obtenido de la explotación o la cesión de la patente.⁷⁹

Brunei Darussalam

236. El artículo 33 de la Ley de Patentes (capítulo 262) establece un requisito limitado de primera presentación nacional para las personas residentes en Brunei Darussalam. En virtud de dicha disposición, ninguna de dichas personas podrá, sin la autorización por escrito del Registrador, presentar o hacer que se presente, fuera de Brunei Darussalam, una solicitud de patente para una invención, a menos que se haya depositado en el Registro una solicitud de patente para la misma invención al menos dos meses antes de la solicitud presentada fuera del país, y no se hayan dictado instrucciones con arreglo al artículo 32 en relación con la solicitud en Brunei Darussalam o se hayan revocado todas dichas instrucciones. El artículo 33 no se aplica a las solicitudes de patente de una invención cuya solicitud haya sido presentada por primera vez en un país distinto de Brunei Darussalam por una persona residente fuera de Brunei Darussalam. Se establecen como instrumentos aplicables la Ley de Patentes (capítulo 262) y el Reglamento de Patentes.⁸⁰

237. La solicitud de autorización por escrito en virtud del artículo 33 se presenta ante el Registrador de Patentes de la Oficina de Patentes de Brunei, que opera como División de Propiedad Intelectual en el seno de la Fiscalía General de la Oficina del primer ministro. Dicha solicitud podrá presentarse por escrito y deberá incluir detalles suficientes sobre la invención que permitan su evaluación. No se prevé ningún mecanismo de licencia tácita ni de aprobación automática.⁸¹

⁷⁷ Véanse las observaciones recibidas del Brasil en respuesta al documento C.9304; Ley n.º 9.279, de 14 de mayo de 1996, art. 75; Decreto n.º 2 553, de 16 de abril de 1998, art. 1-2. Para conocer el contexto administrativo actual, véase INPI, *Relatório de Avaliação: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados* (23 de septiembre de 2025), pp. 27-29 (en el que se reproduce el Decreto n.º 2.553, señalando que dicho decreto sigue vigente aunque la Secretaría de Asuntos Estratégicos haya experimentado cambios institucionales desde entonces, y afirmando que aún se está elaborando un procedimiento normativo definitivo para las solicitudes de patentes relacionadas con la defensa nacional).

⁷⁸ Véanse las observaciones recibidas del Brasil en respuesta al documento C.9304; Ley n.º 9.279, de 14 de mayo de 1996, art. 75, apartados 1 y 2; Decreto n.º 2.553, de 16 de abril de 1998, art. 2.

⁷⁹ Véanse las observaciones recibidas del Brasil en respuesta a la circular C.9199.

⁸⁰ Véanse las observaciones recibidas de Brunei Darussalam en respuesta al documento C.9304.

⁸¹ *Ibid.*

238. Aunque en la Ley de Patentes no figura la expresión “orden de secreto”, el artículo 32 prevé la adopción de medidas que prohíban o restrinjan la publicación o divulgación de una invención por motivos de seguridad nacional. Cuando el secretario considere que una solicitud contiene información de la clase que el Fiscal General haya designado como información cuya publicación pudiera perjudicar la defensa de Brunei Darussalam, el secretario dictará instrucciones de prohibición o restricción de la publicación de dicha información o su comunicación a personas concretas. Cuando la publicación pueda suponer un riesgo para la seguridad pública, el secretario podrá dictar instrucciones de la misma naturaleza durante un período no superior a tres meses a partir de la finalización del plazo establecido en el artículo 27. Mientras dichas instrucciones estén en vigor, una solicitud presentada al amparo de la Ley quedará en suspenso una vez cumplidos los requisitos formales y no seguirá su curso con arreglo al artículo 29 hasta que se revoken dichas instrucciones. Si se trata de una solicitud internacional de patente, no se enviará ninguna copia a la Oficina Internacional ni a ninguna autoridad de búsqueda internacional designada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.⁸²

239. Cuando el registrador dicte instrucciones en virtud del artículo 32, deberá notificarse la solicitud y dichas instrucciones al Fiscal General, quien evaluará si la publicación de la solicitud, o la publicación o comunicación de la información en cuestión, podría perjudicar la defensa de Brunei Darussalam o su seguridad pública. Si se considera perjudicial, la cuestión se vuelve a examinar en el plazo de nueve meses a partir de la fecha de presentación y, al menos, una vez cada 12 meses a partir de entonces. Si se considera que la publicación o la comunicación no sería perjudicial, o ha dejado de serlo, se enviará una notificación al secretario, quien deberá revocar las instrucciones y podrá ampliar el plazo para realizar cualquier acto exigido o autorizado por la Ley en relación con la solicitud, independientemente de que dicho plazo haya vencido o no. La presentación de documentos en el extranjero en contravención del artículo 33 constituye un delito punible, en caso de condena, con una multa de hasta 5.000 dólares, una pena de prisión de hasta dos años, o ambas. El incumplimiento de las instrucciones previstas en el artículo 32 conlleva la misma sanción.⁸³

Bulgaria

240. Bulgaria exige la presentación previa de una solicitud —o la primera presentación nacional— antes de que se pueda presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley de Patentes y Registro de Modelos de Utilidad, la Ordenanza sobre Patentes Secretas y la Ley de Protección de Información Clasificada para informarse sobre los requisitos de presentación en el extranjero y los procedimientos aplicables a la presentación de solicitudes de patente.⁸⁴

241. Las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero se aplican en función de su repercusión en la seguridad nacional o la defensa nacional del país, así como de la nacionalidad o la residencia del solicitante. Más concretamente, los ciudadanos búlgaros con domicilio permanente en la República de Bulgaria y las personas jurídicas con sede en dicho país solo podrán solicitar la protección por patente en el extranjero para sus propias invenciones, tras haber superado la comprobación de información clasificada prevista en el artículo 45 bis de la Ley de Patentes y Registro de Modelos de Utilidad. Los inventos secretos no podrán patentarse en el extranjero, y la presentación de una solicitud de patente en el extranjero que incumpla lo dispuesto en el artículo 25 estará sujeta a sanciones administrativas. Aunque en la comunicación de Bulgaria se afirma que la legislación búlgara no contempla una licencia tácita ni una aprobación automática en caso de que la Oficina no actúe o no responda en un plazo determinado, la ley contiene una norma de presunción análoga para el proceso de revisión de seguridad: si, transcurrido el plazo aplicable de tres meses para

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Véanse las observaciones recibidas de Bulgaria en respuesta al documento C.9304.

determinar el nivel de clasificación de seguridad, la oficina de patentes no ha recibido un dictamen sobre dicho nivel, se considerará que la solicitud no es una solicitud de patente secreta.⁸⁵

Burundi

242. Burundi señaló que la Ley n.º 1/13, de 28 de julio de 2009, sobre propiedad industrial, constituye el marco legislativo pertinente. En virtud de dicha ley, una solicitud de patente presentada ante el director de Propiedad Industrial debe incluir una petición, una descripción, una o varias reivindicaciones, planos cuando proceda y un resumen. Cuando un solicitante de Burundi se base en una solicitud extranjera anterior relativa a la misma invención, deberá facilitar información sobre dicha solicitud extranjera, incluyendo la fecha y el número de presentación, las comunicaciones pertinentes de búsqueda o examen, y copias de cualquier resolución extranjera de concesión, denegación o revocación. Los titulares de derechos de propiedad industrial cuya residencia habitual o sede principal se encuentre fuera de Burundi deberán estar representados en Burundi por un asesor jurídico local u otro representante local cualificado.⁸⁶

Camboya

243. Camboya no cuenta con un régimen de primera presentación nacional, de licencia de presentación de solicitud en el extranjero, de habilitación de seguridad, de plazo de espera ni de orden de secreto. En Camboya, los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (2003) y su modificación de 2017, así como el Prakas (Declaración) sobre el procedimiento para la concesión de patentes y certificados de modelos de utilidad, en lo que respecta a los requisitos de presentación en el extranjero y al procedimiento que debe seguirse. No se ha identificado ninguna jurisprudencia significativa ni consolidada que aborde específicamente las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero o las autorizaciones de seguridad para las solicitudes de patente.⁸⁷

El Canadá

244. El Canadá no exige, de forma general, una licencia de presentación de solicitud en el extranjero, una autorización de seguridad, un plazo de espera ni la obligación de realizar primero la presentación nacional de la solicitud de patente antes de poder presentar una solicitud de patente en otro país o ante una autoridad regional o internacional en materia de patentes. Por lo tanto, es más preciso afirmar que la legislación canadiense no establece ningún requisito de presentación en el extranjero, si bien hay que reconocer que pueden existir controles legales más específicos que afecten a la presentación de una solicitud de patente en el extranjero cuando se aplique un régimen de seguridad nacional o de invenciones de funcionarios públicos.⁸⁸

245. El artículo 20 de la Ley de Patentes no es una licencia de presentación de solicitud en el extranjero. Se aplica a una categoría más restringida de invenciones relacionadas con instrumentos o municiones de guerra, en las que la invención se haya cedido, se haya acordado ceder o se considere cedida al ministro de Defensa Nacional. Una vez que se haya activado ese régimen de secreto, el solicitante no podrá presentar la solicitud de patente en el

⁸⁵ Véanse las observaciones recibidas de Bulgaria en respuesta al documento C.9304; Ley de Patentes y Registro de Modelos de Utilidad, art. 24, 25, 45a, 108 (traducción al inglés de la oficina de patentes de la República de Bulgaria, modificada y complementada mediante el Boletín Oficial n.º 92, de 27 de octubre de 2020); OMPI, Guía del solicitante del PCT, Anexo B(BG), "Oficinas receptoras competentes para las solicitudes internacionales presentadas por nacionales o residentes de este Estado" (en la que se establece que un residente búlgaro puede presentar una solicitud directamente ante la OEP o la Oficina Internacional tres meses después de haber presentado una solicitud búlgara para la misma invención, siempre que las autoridades de defensa búlgaras hayan clasificado dicha solicitud como no confidencial).

⁸⁶ Véanse las observaciones recibidas de Burundi en respuesta al documento C.9304.

⁸⁷ Véanse las observaciones recibidas de Camboya en respuesta al documento C.9304.

⁸⁸ Véanse las observaciones recibidas del Canadá en respuesta al documento C.9304.

extranjero a través de los canales habituales de presentación de solicitudes de patente, a menos que dicha comunicación cuente con la autorización del ministro o de alguien que actúe en su nombre. La restricción se deriva de las disposiciones sobre cesión, confidencialidad y comunicación del artículo 20, y no de una norma canadiense independiente sobre la primera presentación: la presentación en el extranjero requeriría que la divulgación técnica se transmitiera o se pusiera a disposición fuera del canal previsto en el artículo 20, y dicho artículo tipifica como delito, en virtud de la Ley de Interferencia Extranjera y Seguridad de la Información, la comunicación no autorizada de dicha información. La solicitud canadiense y los documentos relacionados también se mantienen sellados y no se publican ni están abiertos a la inspección pública mientras se aplique el tratamiento previsto en el artículo 20.⁸⁹

246. Por otra parte, la Ley de Invenciones de los Funcionarios Públicos impone a los funcionarios públicos una condición expresa previa a la presentación de la solicitud. Aunque no se trata de un requisito de presentación en el extranjero de aplicación general, determinadas invenciones de los funcionarios públicos, así como los derechos sobre las mismas en el Canadá o en cualquier otro lugar, se atribuyen a la Corona. Un funcionario público que realice una invención deberá informar de ello al ministro competente y no podrá presentar fuera del Canadá una solicitud de patente relativa a dicha invención sin el consentimiento por escrito de dicho ministro. Por lo tanto, esta norma funciona como una restricción definida y específica para cada persona en materia de presentación de declaraciones en el extranjero, y no como un régimen general canadiense de presentación de declaraciones en el extranjero.⁹⁰

Chile

247. Chile no impone ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero para poder presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes.⁹¹

La China

248. En la China, es necesario disponer de una licencia de presentación de solicitud en el extranjero antes de poder presentar una solicitud de patente en un país extranjero para una invención o un modelo de utilidad realizados en China. Cualquier entidad o persona física que tenga la intención de solicitar dicha patente en un país extranjero deberá remitir el asunto a la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) para que se lleve a cabo un examen de confidencialidad. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley de Patentes de la República Popular China, el Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes de la República Popular China y las Directrices para el examen de patentes.⁹²

249. Las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero vienen determinadas por el lugar de la invención. Por lo tanto, la solicitud debe presentarse antes de que se realice la presentación en el extranjero. Se deberá presentar una solicitud de examen de confidencialidad para la presentación de solicitudes de patente en el extranjero y, en caso de que la solicitud de patente se vaya a presentar directamente en un país extranjero, también se deberá presentar una descripción de la solución técnica. La legislación china no contempla la aprobación tácita ni automática en caso de que la CNIPA no actúe ni responda en un plazo determinado, y tampoco establece ningún mecanismo para obtener una licencia de presentación de solicitud en el extranjero.⁹³

⁸⁹ Ley de Patentes, R.S.C. 1985, c. P-4, art. 20, apartados 5 a 6, 7 a 9, 13 y 17; *Foreign Interference and Security of Information Act*, R.S.C. 1985, c. O-5, art. 2(3) y 4(1)-(2).

⁹⁰ *Public Servants Inventions Act*, R.S.C. 1985, Ley n.º P-32, art. 3 y 4, apartado 1, letras a) y b).

⁹¹ Ley n.º 19.039 de Propiedad Industrial (Chile), en su redacción vigente a 6 de agosto de 2022; Decreto n.º 82, de 29 de octubre de 2021, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley n.º 19.039 de Propiedad Industrial.

⁹² Véanse los comentarios recibidos de la China en respuesta al C.9260.

⁹³ *Ibid.*

250. De conformidad con el artículo 19.4 de la Ley de Patentes, en el caso de una invención o un modelo de utilidad, si se ha presentado una solicitud de patente en un país extranjero infringiendo lo dispuesto en el primer párrafo de dicho artículo, no se concederán los derechos de patente en la China. Si una solicitud está relacionada con la seguridad nacional u otros intereses fundamentales del Estado y es necesario mantener su confidencialidad, se convertirá en una solicitud de patente de defensa nacional o en una solicitud de patente confidencial. La legislación china también establece restricciones basadas en el secreto. De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Patentes, cuando una invención o creación objeto de una solicitud de patente esté relacionada con la seguridad nacional u otros intereses fundamentales del Estado y sea necesario mantener el secreto, la solicitud de patente se tramitará de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado. No se prevé ningún mecanismo de compensación para compensar la pérdida de la oportunidad de obtener una patente en caso de que se deniegue la licencia de presentación de solicitud en el extranjero.⁹⁴

251. La nota oficial del caso de la CNIPA sobre la Resolución de nulidad n.º 55586 indica que un modelo de utilidad chino fue declarado nulo en su totalidad porque el titular de la patente había presentado primero una solicitud provisional en Estados Unidos sin un examen previo de confidencialidad y, después de que el solicitante demostrara inicialmente, con un alto grado de probabilidad, que el contenido sustantivo de la invención se había completado en China, el titular de la patente no aportó pruebas suficientes para refutar que se hubiera completado en el extranjero. Posteriormente, en la Sentencia Administrativa (2022) 最高法知行终255号, de fecha 14 de marzo de 2024, el Tribunal Popular Supremo sostuvo que la cuestión determinante es si el contenido sustantivo de la solución técnica se completó en China; definió dicho contenido sustantivo como la mejora con respecto al estado de la técnica que resuelve el problema técnico pertinente y logra el efecto técnico; y explicó que la cuestión debe evaluarse de manera integral, examinando el proceso de formación de la solución, la ubicación de los inventores en el momento en que se formó dicho contenido sustantivo y los patrones de desarrollo técnico del ámbito en cuestión. A la vista de las pruebas que se le presentaron, el Tribunal consideró que el contenido sustantivo no se había completado en China y, por lo tanto, confirmó la patente.⁹⁵

Colombia

252. Colombia no impone ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero como requisito previo para presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes.⁹⁶

Croacia

253. No parece que Croacia exija una licencia de presentación de solicitud en el extranjero para todas las invenciones. No obstante, cuando se indique o identifique que una invención puede ser de interés para los asuntos de defensa del país, se tratará como confidencial hasta que se haya llevado a cabo una revisión por parte de las autoridades de defensa, y las personas jurídicas y físicas nacionales solo podrán solicitar la protección en el extranjero de una invención confidencial con la autorización del Ministerio de Defensa. Una solicitud de

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ CNIPA, “Los diez casos más destacados de reexamen y invalidación” — “一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱” (nota oficial sobre la resolución de invalidación n.º 55586), en la que se explica que, una vez que el solicitante de la invalidación demostró inicialmente, con un alto grado de probabilidad, que el contenido sustantivo de la invención se había completado en China, el titular de la patente tuvo que aportar pruebas suficientes para refutar que la invención se había completado en el extranjero; Tribunal de PPI del Tribunal Popular Supremo (SPC), Sentencia Administrativa (2022) 最高法知行终255号 (14 de marzo de 2024), en la que se sostiene que lo relevante es determinar si el “contenido sustantivo” de la solución técnica se completó en China y que ello se evalúa teniendo en cuenta el proceso de formación de la invención, la ubicación de los inventores y los patrones de I+D del sector.

⁹⁶ Véanse los comentarios recibidos de Colombia en respuesta al C.9260.

patente europea relativa a una invención que pueda ser de interés para la defensa no se remite a la OEP y se tramita con arreglo a la normativa sobre invenciones de interés para la defensa.⁹⁷

La República Checa

254. En lo que se refiere a la República Checa, el escrito describe las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero como un régimen de habilitación de seguridad e información clasificada, más que como un requisito general de primera presentación. Este procedimiento se aplica cuando están en juego los intereses de seguridad de la República Checa; es decir, cuando la materia de una invención, un modelo de utilidad o la topografía de un producto semiconductor contenga, o el solicitante considere que contiene, información clasificada. El criterio pertinente señalado en la propuesta es la repercusión en la seguridad nacional o la defensa nacional del país. En el documento se señala como marco jurídico pertinente el artículo 71 de la Ley n.º 527/1990 sobre invenciones y propuestas de racionalización, en su versión modificada, junto con la Ley n.º 412/2005, sobre la protección de la información clasificada y la habilitación de seguridad. Además, el artículo 24, apartado 4, de la Ley de Patentes establece que, si una solicitud de patente europea o una solicitud internacional contiene información clasificada con arreglo a normativas legales especiales, el solicitante deberá presentar la solicitud ante la Oficina de Propiedad Industrial y adjuntar la autorización de la Autoridad de Seguridad Nacional para la presentación de dicha solicitud. En virtud del artículo 71 de la Ley de Patentes, salvo en lo que se refiere a su publicación, dicha ley también se aplica a los procedimientos relativos a las invenciones mantenidas en secreto en virtud de la normativa especial o de un acuerdo internacional al que esté sujeta la República Checa. En los procedimientos relativos a invenciones que la Autoridad de Seguridad Nacional haya calificado como clasificadas con arreglo al artículo 70 de la Ley n.º 412/2005 Coll., o a invenciones clasificadas en virtud de un tratado internacional vinculante para la República Checa, se aplicarán las normas de la Ley de Patentes, con la excepción de los procedimientos relacionados con la publicación de la solicitud de patente.⁹⁸

255. Todo solicitante que presente una solicitud de invención, modelo de utilidad o topografía de un producto semiconductor ante la Oficina de Propiedad Industrial (IPO-CZ) deberá indicar en la solicitud el nivel de clasificación propuesto si considera que la materia de la solicitud contiene información clasificada. La IPO-CZ presenta la solicitud a la Autoridad de Seguridad Nacional, la cual, tras recabar el dictamen de la autoridad administrativa central competente —cuando proceda—, deberá notificar a la IPO-CZ, en un plazo de 60 días a partir de la recepción, si confirma o modifica el nivel de clasificación propuesto, o si rechaza dicho nivel y devuelve la solicitud en caso de que la materia de la misma no contenga información clasificada. En el escrito se indica que, hasta que la Autoridad emita su resolución, la solicitud se tramitará como si contuviera información clasificada. La IPO-CZ indica el nivel de clasificación notificado en la solicitud y lo comunica sin demora al solicitante, quien, a su vez, debe indicar dicho nivel de clasificación en la materia de la solicitud de la forma establecida. Si el solicitante es una persona física que no ejerce actividades empresariales, IPO-CZ tiene la condición de entidad originadora de la información clasificada a efectos del artículo 70, apartado 4, de la Ley n.º 412/2005 Coll.; no asume la condición de inventor con arreglo a la Ley de Patentes. En la comunicación checa se afirma que la legislación checa no permite la autorización tácita ni la aprobación automática si la autoridad no actúa ni responde en un plazo

⁹⁷ *Act on the Production, Overhaul and Trade of Armaments and Military Equipment*, OG n.º 33/02, 173/03, 146/08 y 17/19, art. 33, 37 (traducción al inglés no oficial del Ministerio de Defensa de Croacia); Ley de Patentes de Croacia, OG n.º 16/20, art. 121, apartado 3; EPO, *National Law relating to the EPC – Croatia*, sección II.2.

⁹⁸ Véanse las observaciones recibidas de la República Checa en respuesta al documento C.9304; Ley n.º 527/1990 Coll., sobre invenciones y propuestas de racionalización, modificada hasta la Ley n.º 261/2021 Coll., artículos 24, apartado 4, y 71; Ley n.º 412/2005 Coll., sobre la protección de la información clasificada y sobre la capacidad de seguridad, en su versión modificada, art. 70; Oficina Europea de Patentes, Legislación nacional relativa al Convenio sobre la Patente Europea (EPC), II. Presentación de solicitudes de patente europea: República Checa, puntos 1 y 2 (teniendo en cuenta que las solicitudes de patente europea que contengan información que deba mantenerse en secreto en virtud de normativas especiales deben presentarse ante las autoridades nacionales).

determinado; más concretamente, aunque el artículo 70 establece un plazo de notificación de 60 días, no prevé una autorización tácita para la licencia de presentación de solicitud en el extranjero ni una aprobación automática por falta de actuación. Por otra parte, la Ley de Información Clasificada recoge normas generales sobre la divulgación de información clasificada en el ámbito de las relaciones internacionales, incluidos los requisitos de autorización o consentimiento y la disposición según la cual no existe ningún derecho legal a la concesión del permiso o consentimiento correspondiente.⁹⁹

256. Las solicitudes que, según determine la Autoridad, contengan información clasificada son gestionadas por el director de seguridad de la IPO-CZ. Una vez determinado el nivel de clasificación y registrados los datos bibliográficos autorizados en el registro público, los trámites relativos a la solicitud de patente son realizados por una persona del Departamento de Patentes con acceso a información clasificada, y se desarrollan bajo un régimen especial de clasificación. No se publican las solicitudes que contengan información clasificada. De conformidad con el apartado 3 del artículo 5 de la Ley de Patentes, a efectos de la norma sobre el estado de la técnica, se aplica la presunción legal de que dichas solicitudes de patente “secretas” se consideran publicadas a los 18 meses de la fecha de prioridad. En el escrito se señala que un ejemplo de tratado internacional a efectos del artículo 71 de la Ley de Patentes es el Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes, firmado el 21 de septiembre de 1960, que está en vigor para la República Checa desde el 10 de noviembre de 2000. No se ha identificado ninguna jurisprudencia relevante sobre los requisitos de condicionalidad para la presentación de solicitudes en el extranjero. El escrito también cita el Reglamento (UE) 2024/1745 del Consejo, de 24 de junio de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014 relativo a medidas restrictivas ante las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, y hace referencia específica al artículo 5s; esto parece ser una sanción de la UE o una restricción en materia de propiedad intelectual relacionada con dicho asunto, más que parte del mecanismo checo de autorización para la presentación de solicitudes en el extranjero de invenciones clasificadas.¹⁰⁰

Dinamarca

257. En Dinamarca, la restricción pertinente de la legislación de patentes se limita a las invenciones relacionadas con material bélico o con los procesos para la fabricación de dicho material, y no funciona como una licencia de presentación de solicitud en el extranjero ni como un requisito de primera presentación para todas las invenciones. El artículo 70 de la Ley de Patentes danesa establece que, en el caso de las invenciones relacionadas con material bélico o con procesos para la fabricación de material bélico, podrán concederse patentes secretas de conformidad con las disposiciones especiales establecidas a tal efecto. En virtud de la Ley de Patentes Secretas Consolidada, cuando sea necesario en aras de la defensa del país, el ministro competente podrá, a petición del ministro de Defensa, decidir que se conceda una patente para dicha invención como patente secreta, siempre que la solicitud de patente haya

⁹⁹ Véanse las observaciones recibidas de la República Checa en respuesta al documento C.9304; Ley n.º 412/2005 Coll., sobre la protección de la información clasificada y la capacidad de seguridad, en su versión modificada, apartados 2.f), 21-22, 70.1)-70.4), 73 y 76.3)-73.5); Ley n.º 527/1990 Coll., sobre Invenciones y Propuestas de Racionalización, en su versión modificada, artículos 8, apartados 1 a 2, y 25, apartado 1. El apartado 4 del artículo 70 otorga a la IPO-CZ la condición de “creador” a efectos de la información clasificada, mientras que la Ley de Patentes considera por separado al inventor como la persona que creó la invención y exige que en la solicitud se identifique a dicho inventor.

¹⁰⁰ Véanse las observaciones recibidas de la República Checa en respuesta al documento C.9304; Ley n.º 527/1990 Coll., sobre invenciones y propuestas de racionalización, en su versión modificada, apartados 5.3) y 71; Ley n.º 412/2005 Coll., sobre la protección de la información clasificada y la capacidad de seguridad, en su versión modificada, artículos 70 a 76; Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes, de 21 de septiembre de 1960; Reglamento (UE) n.º 2024/1745 del Consejo, de 24 de junio de 2024, art. 5 s.

sido presentada por una persona o empresa residente en Dinamarca o por una institución danesa.¹⁰¹

258. En lo que respecta a las vías de presentación de solicitudes internacionales y europeas, el artículo 2.a) de la Ley de Patentes Secretas Consolidada establece que una invención relacionada con material bélico o con procesos para la fabricación de material bélico, y que sea propiedad de una persona o empresa residente en Dinamarca o de una institución danesa, no podrá protegerse sobre la base de una solicitud internacional o europea que designe a Dinamarca, o que se modifique posteriormente para designar a Dinamarca, a menos que la solicitud se presente a través de la Oficina Danesa de Patentes y Marcas. Si se decide que la patente solo puede concederse en Dinamarca como patente secreta, la solicitud no podrá tramitarse como solicitud internacional o europea sin la autorización del ministro de Defensa. Si no se concede dicha autorización, el solicitante podrá convertir la solicitud en una solicitud de patente exclusiva para Dinamarca.¹⁰²

259. El marco normativo danés también restringe la divulgación y la protección en el extranjero mientras esté pendiente la cuestión de la patente secreta. En virtud del artículo 3, una invención amparada por la Ley y que sea objeto de una solicitud de patente presentada por una persona o empresa residente en Dinamarca o por una institución danesa no podrá, sin autorización del ministro de Defensa, ser publicada, revelada a terceros ni ser objeto de una solicitud de patente, modelo de utilidad u otra forma de protección en un Estado extranjero. Los derechos derivados de dicha solicitud tampoco podrán cederse sin el consentimiento del ministro de Defensa. Dichas restricciones dejarán de ser aplicables transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud de patente, salvo que se haya decidido que la patente se conceda como patente secreta, o que se haya notificado al solicitante que aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto y que las restricciones se mantendrán durante otros tres meses.¹⁰³

260. Los artículos 2, 2 bis y 3 no se aplicarán cuando, antes de la presentación de una solicitud de patente danesa, la invención ya haya sido publicada o haya sido objeto de una solicitud de patente ordinaria en el extranjero, o cuando una solicitud de patente danesa anterior, tras la expiración de los plazos previstos en el artículo 3, haya pasado a tramitarse como una solicitud de patente ordinaria.¹⁰⁴

261. Cuando una patente vaya a concederse como patente secreta, la solicitud de patente se examinará y tramitará con arreglo a la Ley de patentes, salvo que no se aplicarán las disposiciones ordinarias relativas a la publicación y al acceso público. Cuando se concede una patente secreta, en el anuncio y en la inscripción en el registro se indica que se trata de una patente secreta, pero se omiten la materia de la patente y los nombres del titular y del representante; la memoria descriptiva de la patente no se imprime ni se publica, y los expedientes de la solicitud de patente y de la patente no están abiertos a consulta. Las invenciones que sean objeto de patentes secretas no podrán ser objeto de solicitud de protección por patente en el extranjero ni ser reveladas a terceros sin el consentimiento del

¹⁰¹ Ley de Patentes Consolidada, Ley Consolidada n.º 90, de 29 de enero de 2019, artículo 70; Ley de Patentes Secretas Consolidada, Ley Consolidada n.º 107, de 24 de enero de 2012, artículos 1 a 8 y 11; Orden n.º 21, de 30 de enero de 1960, sobre la definición de material de guerra en virtud de la Ley de Patentes Secretas; Oficina Danesa de Patentes y Marcas, Directrices sobre patentes, “Hemmelige patenter”; OMPI, Guía del solicitante del PCT, Anexo B — Dinamarca, “¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”; OMPI, “Las solicitudes internacionales: consideraciones en materia de seguridad nacional”, Restricciones de presentación conocidas — Dinamarca.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

ministro de Defensa, y los derechos derivados de dichas patentes no podrán cederse sin dicho consentimiento.¹⁰⁵

262. La ley también establece normas relativas a la divulgación y a las consecuencias. Si la decisión de tratar la materia como secreto se revoca antes de la concesión, la solicitud de patente se tramitará con arreglo a las disposiciones generales de la Ley de patentes. Si la resolución se revoca tras la concesión, la patente secreta se convierte en una patente ordinaria y se llevan a cabo los trámites habituales de inscripción y publicación. Cuando una patente secreta deje de tener vigencia, la memoria descriptiva de la patente se publicará sin demora indebida, salvo que el ministro de Defensa decida que la invención siga siendo secreta. La infracción de los artículos 2 bis, 3 o 7, o la divulgación tras una resolución de mantenimiento del secreto, se sanciona con multas o penas de prisión de hasta un año, salvo que otra normativa prevea una sanción más severa.¹⁰⁶

El Ecuador

263. El Ecuador no impone ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero como requisito previo para presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes.¹⁰⁷

Estonia

264. En Estonia, la presentación de solicitudes en el extranjero está sujeta a otra autorización obligatoria: se deberá obtener un permiso del Ministerio de Defensa para presentar en un Estado extranjero una solicitud de patente que contenga una invención relacionada con la defensa nacional y que esté clasificada como secreta en el país. Los solicitantes de patentes pueden consultar el artículo 59 de la Ley de Patentes, relativo al procedimiento para patentar invenciones, con el fin de informarse sobre los requisitos aplicables y el procedimiento que deben seguir. El criterio relevante es la repercusión en la seguridad nacional o la defensa nacional del país; más concretamente, este requisito se aplica si una solicitud de patente contiene una invención relacionada con la defensa nacional y está clasificada como secreta en Estonia.¹⁰⁸

265. La legislación estonia no permite la aprobación tácita o automática si la Oficina no actúa ni responde en un plazo determinado. La legislación estonia en materia de patentes también prevé una orden de secreto o una restricción similar por motivos de seguridad nacional. El efecto de esa restricción sobre la presentación de solicitudes en el extranjero es que se deberá obtener una autorización del Ministerio de Defensa para presentar en un Estado extranjero una solicitud de patente que contenga una invención relacionada con la defensa nacional y que esté clasificada como secreta en Estonia.¹⁰⁹

Finlandia

266. En Finlandia, los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley de Invenciones de Importancia para la Defensa del País (15 de diciembre de 1967/551). El marco jurídico finlandés no contempla, como tal, una licencia de presentación de solicitud en el extranjero. No obstante, la legislación finlandesa en materia de patentes prevé una orden de secreto u otra restricción similar por motivos de seguridad nacional que prohíbe o restringe la presentación de solicitudes en otras jurisdicciones.¹¹⁰

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Véanse las observaciones recibidas del Ecuador en respuesta al documento C.9304.

¹⁰⁸ Véanse los comentarios recibidos de Estonia en respuesta al C.9260.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Véanse los comentarios recibidos de Finlandia en respuesta al documento C.9304.

267. En virtud del artículo 2 de dicha Ley, si resulta evidente que una invención reviste una importancia fundamental para la defensa del país, un inventor residente en Finlandia, o su sucesor en título, no podrá solicitar ni autorizar a otra persona a solicitar una patente para dicha invención en el extranjero antes de que se haya presentado una solicitud de patente para la misma en Finlandia y antes de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud de patente en dicho país. Si resulta evidente que una invención reviste una importancia fundamental para la defensa del país, el inventor residente en Finlandia, o su sucesor en título, deberá presentar ante la Oficina de Patentes de Finlandia una solicitud de patente europea, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio sobre la Patente Europea, o una solicitud internacional, con arreglo al capítulo 3 de la Ley de Patentes de Finlandia. El Gobierno puede expropiar la invención por motivos de interés público. Si, en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud, el Gobierno no ha tomado una decisión sobre la expropiación de la invención por motivos de interés público, la tramitación de la solicitud continuará según el procedimiento habitual. No obstante, en el caso de las solicitudes de patente europea y de las solicitudes internacionales, el plazo será de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante la Autoridad de Patentes o, cuando se haya reivindicado prioridad, de trece meses a partir de la fecha de prioridad reivindicada, si se trata de una solicitud de patente europea, y de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional o, cuando se haya reivindicado prioridad, de doce meses y diez días a partir de la fecha de prioridad reivindicada, si se trata de una solicitud internacional. Se abonará una indemnización razonable con cargo a los fondos del Estado al titular de una invención expropiada por motivos de interés público. Se prevé que, durante el primer semestre de 2026 se publique el anteproyecto de una nueva ley.¹¹¹

Francia

268. Francia señala que la normativa vigente exige una autorización de defensa y el cumplimiento de los requisitos de primera presentación o de presentación nacional previa antes de que pueda presentarse una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes. En la práctica, el marco combina la revisión en materia de defensa con una vía de presentación nacional, en lugar de una simple licencia de presentación de solicitud en el extranjero. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Guía para los Actores de la Propiedad Intelectual en materia de Seguridad y defensa, las Directrices del INPI sobre patentes y certificados de utilidad, los artículos L. 612-8 y siguientes y R. 612-26 y siguientes del Código de la Propiedad Intelectual (CPI), el Código Penal, el artículo L. 2332-6 del Código de Defensa, la Instrucción Interministerial General sobre la Protección del Secreto de Defensa Nacional n.º 1300/SGDN/PSE/SSD, de 9 de agosto de 2021, la Instrucción Interministerial n.º 9062/DN/CAB, de 13 de febrero de 1973, el Acuerdo de la OTAN de 21 de septiembre de 1960, el Acuerdo franco-sueco de 15 de marzo de 1984 y el acuerdo de carta de intenciones (Loi) relativo a la información clasificada o protegida.¹¹²

269. Cuando la primera presentación se realiza ante la oficina francesa, la solicitud es examinada sistemáticamente por el departamento de defensa nacional con el fin de obtener la autorización para su divulgación; una vez obtenida, dicha autorización equivale implícitamente a la autorización para presentar la solicitud en el extranjero. De conformidad con el artículo L. 612-9 del Código de la Propiedad Intelectual (CPI), las invenciones objeto de solicitudes de patente no podrán divulgarse ni explotarse libremente mientras no se haya concedido la autorización, y durante dicho período las solicitudes no podrán hacerse públicas ni copiarse, salvo que se cuente con la autorización correspondiente. La autorización podrá concederse en cualquier momento y se adquiere de pleno derecho al término de un plazo de cinco meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Los delegados del

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Véanse las observaciones recibidas de Francia en respuesta al documento C.9304; Ministerio de las Fuerzas Armadas, *Guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité de défense* (junio de 2024).

ministro de Defensa están autorizados a examinar de forma confidencial las solicitudes de patente en el INPI mientras aún no se haya obtenido dicha autorización.¹¹³

270. Si no se desea presentar una primera solicitud nacional, la documentación francesa distingue entre invenciones presuntamente no sensibles, invenciones susceptibles de ser de interés para la defensa nacional e invenciones sensibles o presuntamente sensibles. Las invenciones que se consideren no sensibles pueden ser objeto de primeras solicitudes en el extranjero. Sin embargo, antes de proceder a la primera presentación en el extranjero, el solicitante francés envía una solicitud a la Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de las Fuerzas Armadas (BPI) para que esta examine el contenido de la invención y expida una autorización para la primera presentación en el extranjero. El solicitante o su representante facilita a la BPI información similar a la que se facilitaría a cualquier oficina de patentes, a saber: el nombre y la dirección del solicitante, los nombres de los inventores junto con su nacionalidad y país de residencia, y una descripción detallada de la invención o el borrador de la solicitud de patente. El solicitante o su representante también indica el país en el que se presentará la primera solicitud mediante un procedimiento nacional, excluyendo las presentaciones por conducto del PCT o las solicitudes de patente europea.¹¹⁴

271. En el caso de las invenciones que puedan ser de interés para la defensa nacional, la primera presentación en el extranjero está sujeta bien a un acuerdo previo, bien a la verificación por parte de la BPI de que se cumplen las condiciones de la Carta de Intenciones, incluso cuando el solicitante sea francés o resida en Francia y la invención se haya realizado, al menos en parte, en un país signatario de la Carta de Intenciones o haya sido financiada, al menos en parte, por dicho país. En el caso de las invenciones sensibles o que se presuma que lo son, queda prohibida la primera presentación en el extranjero salvo que exista un acuerdo previo o dicha verificación por parte de la BPI. Cuando se autorice dicha presentación, la BPI podrá, si procede, establecer las modalidades para la comunicación de la invención y su presentación en el país designado. Si se presenta por primera vez ante el INPI una solicitud relativa a una invención que pueda ser de interés para la defensa nacional, los elementos descriptivos de la solicitud deberán presentarse en papel. En el caso de las invenciones sensibles o presuntamente sensibles, la guía establece que no se realizará ninguna presentación ni comunicación por Internet, por fax ni en el “buzón nocturno” del INPI, y que la presentación irá acompañada de un formulario de notificación y se tramitará a través de canales seguros con los controles adecuados de “necesidad de conocer” y de autorización.¹¹⁵

272. Se aplica una norma distinta a las primeras solicitudes EP y las presentaciones por conducto del PCT. Un solicitante cuyo domicilio o sede social se encuentre en Francia no podrá presentar en el extranjero la primera solicitud de patente europea o la solicitud internacional PCT; la guía establece que esta norma, impuesta por el CPI, no admite excepciones. De acuerdo con esas directrices, el CPI establece que una solicitud de patente europea debe presentarse ante el INPI cuando el solicitante tenga su domicilio o sede en Francia y no reivindique la prioridad de una solicitud anterior presentada en Francia, y que las solicitudes internacionales formuladas por personas que tengan su domicilio o sede en Francia deben presentarse ante el INPI cuando no se reivindique la prioridad de una solicitud francesa

¹¹³ *Code de la propriété intellectuelle* (Francia), art. L. 612-8, L. 612-9 y R. 612-26; véanse las observaciones recibidas de Francia en respuesta al C.9304.

¹¹⁴ Véanse las observaciones recibidas de Francia en respuesta al documento C.9304; Ministerio de las Fuerzas Armadas, *Guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité de défense* (junio de 2024), apartado 5.1.

¹¹⁵ Véanse los comentarios recibidos de Francia en respuesta al documento C.9304; Ministerio de las Fuerzas Armadas, *Guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité de défense* (junio de 2024), apartados 5.2 y 5.3.

anterior. Podrán autorizarse otras formas de presentación inicial en el extranjero, con sujeción a las normas aplicables en función del carácter sensible de la invención.¹¹⁶

273. En la normativa francesa los factores de vinculación pertinentes se describen en los planos personal, territorial y material. En la solicitud francesa se indican la nacionalidad o el lugar de residencia del inventor, el lugar de la invención y el ámbito técnico o la materia de la invención. La documentación detallada francesa aplica las vías de tramitación en función de si el solicitante es francés, residente en Francia o tiene su domicilio o sede en Francia; de si la invención puede ser de interés para la defensa nacional; de si es sensible o se presume que lo es; y de si se cumplen las condiciones de la Carta de intenciones. La guía señala además que no se puede exigir una primera presentación de la solicitud en Francia por el mero hecho de que la invención incorpore aportaciones de un inventor francés en el extranjero o de un inventor extranjero domiciliado en Francia, aunque el hecho de que un inventor realice actividades inventivas para una empresa extranjera que puedan perjudicar los intereses fundamentales de la nación pueda exponer a dicho inventor a sanciones previstas en el Código Penal.¹¹⁷

274. La legislación francesa en materia de patentes también establece restricciones basadas en el secreto. Cuando se imponga o se prorrogue una prohibición de divulgación y de libre explotación, la solicitud quedará sujeta a una prohibición absoluta de divulgar la invención, a la imposibilidad de explotar la invención y a la imposibilidad de conceder licencias o ceder la solicitud de patente, salvo que la Oficina de Propiedad Intelectual (BPI) lo autorice expresamente. La prórroga en el extranjero tampoco es posible, a menos que la resolución por la que se prorrogan las prohibiciones prevea dicha prórroga en países expresamente designados. En los casos en que deba imponerse una prohibición de divulgación, la respuesta francesa indica que la DGA tiene en cuenta las circunstancias específicas en las que se generó la invención y aplica la Carta de Intenciones, el Acuerdo de la OTAN de 21 de septiembre de 1960 o el acuerdo bilateral con Suecia de 15 de marzo de 1984, cuando dichos instrumentos sean de aplicación. No obstante, la indicación “Spécial France” impediría la transmisión de documentos técnicos dentro del grupo al que pertenece la empresa y, en general, cualquier comunicación a un ciudadano extranjero. Se podrá presentar al ministro de las Fuerzas Armadas una solicitud de autorización especial para llevar a cabo determinados actos de explotación, y la BPI podrá autorizar dicha explotación en las formas acordadas con el titular, de modo que se garantice que la comunicación se limite únicamente a las personas debidamente autorizadas que tengan necesidad de conocer la información y en un entorno capaz de preservar el secreto. Las decisiones por las que se prorrogan las prohibiciones se adoptan anualmente, y la caducidad, el abandono o la denegación de una solicitud sujeta a dichas medidas no suponen, por sí mismos, el levantamiento de las medidas de secreto.¹¹⁸

275. La guía también aborda las extensiones en el extranjero de las solicitudes de patente cuya divulgación ha sido prohibida. Cuando se haya prohibido inicialmente la divulgación de una solicitud francesa y se autorice una prórroga en un país signatario de la Carta de Intenciones o miembro de la OTAN, la comunicación al destinatario extranjero autorizado se realizará a través de la BPI y del canal diplomático francés, y los documentos deberán gestionarse de conformidad con los requisitos de seguridad pertinentes. Por el contrario, cuando se haya prohibido la divulgación de una solicitud extranjera en el país de primera presentación, dicha divulgación podrá extenderse a Francia en virtud de los acuerdos

¹¹⁶ Código de la Propiedad Intelectual (Francia), art. L. 614-2 y L. 614-18; Ministerio de las Fuerzas Armadas, Guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité de défense (junio de 2024), apartado 5.4.1.

¹¹⁷ Véanse los comentarios recibidos de Francia en respuesta al documento C.9304; Ministerio de las Fuerzas Armadas, Guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité de défense” (junio de 2024), apartados 5.4.2 a 5.4.4.

¹¹⁸ Código de la Propiedad Intelectual (Francia), art. L. 612-9, L. 612-10, R. 612-27 y R. 612-28; véanse las observaciones recibidas de Francia en respuesta al C.9304; Ministerio de las Fuerzas Armadas, “Guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité de défense” (junio de 2024), apartados 7 a 9.

aplicables, con una protección al menos equivalente a la concedida por el país de origen. La BPI exige, en particular, un certificado de las autoridades de origen en el que se indique el nivel de protección y su consentimiento para la presentación de la solicitud en Francia, junto con el compromiso por parte del titular de no reclamar indemnización alguna por el mero hecho de que se prohíba la divulgación de la solicitud en Francia.¹¹⁹

276. La respuesta francesa señala varias posibles consecuencias jurídicas en caso de que un solicitante presente una solicitud en el extranjero sin la autorización necesaria o incumpliendo las restricciones relacionadas con el secreto, incluidas las disposiciones del Código Penal, el Código de Defensa y el CPI, concretamente los artículos 411-6 a 411-8 y 413-10 a 413-12 del Código Penal, el artículo L. 2339-3 del Código de Defensa y los artículos L. 615-13, L. 615-15 y L. 615-16 del CPI. La respuesta francesa no establece ningún mecanismo de autorización retroactiva para la presentación de solicitudes en el extranjero. Si se deniega la autorización para presentar la solicitud en el extranjero, la solicitud nacional es posteriormente desclasificada por las autoridades de defensa nacional o se clasifica como “secreta”. En cuanto a la indemnización, el artículo L. 612-10 del CPI prevé una indemnización cuando se amplían las prohibiciones relativas a una solicitud nacional, en la medida de los daños sufridos y, a falta de acuerdo amistoso, fijada por el tribunal judicial a puerta cerrada; la respuesta francesa señala que el CPI no se pronuncia sobre la indemnización en caso de denegación de la autorización para presentar una solicitud en el extranjero.¹²⁰

277. En Francia, los litigios relacionados con el ejercicio de las prerrogativas en materia de propiedad intelectual del Ministerio de las Fuerzas Armadas son excepcionales. Las resoluciones se dictan a puerta cerrada y están destinadas a ser comunicadas únicamente a las partes y a sus representantes, por lo que la jurisprudencia disponible capaz de aclarar los textos es muy limitada.¹²¹

Gambia

278. En Gambia, la Ley de Propiedad Industrial no parece imponer ningún requisito de licencia por primera presentación o por presentación en el extranjero, ni de plazo de espera, ni de revisión de la confidencialidad, antes de que un solicitante presente una solicitud de patente fuera de Gambia o a través de una vía regional. La Ley establece que las solicitudes nacionales deben presentarse ante el Registrador General, permite la reivindicación de prioridad para solicitudes nacionales, regionales o internacionales anteriores presentadas en un Estado parte del Convenio o en nombre de este y, cuando se haya presentado una solicitud gambiana, autoriza al Registrador General a solicitar información y documentos relativos a las solicitudes extranjeras correspondientes que se refieran a la misma invención o a una invención esencialmente idéntica. El Reglamento establece un plazo de tres meses para responder a dicha solicitud. Las patentes de la ARIPO en las que se designa a Gambia surten efecto por separado en Gambia, salvo que el Registrador General comunique a la ARIPO una decisión de no eficacia con arreglo al Protocolo de la ARIPO. Aunque la ley hace referencia a la seguridad nacional, lo hace en el contexto de la explotación, en interés público, de una invención patentada por parte del Gobierno o de un tercero designado, y no en forma de orden de secreto o de restricción de presentación en el extranjero.¹²²

¹¹⁹ Ministerio de las Fuerzas Armadas, Guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité de défense (junio de 2024), apartados 6 y 10; véanse las observaciones recibidas de Francia en respuesta al documento C.9304.

¹²⁰ Véanse las observaciones recibidas de Francia en respuesta al documento C.9304; Código de la Propiedad Intelectual (Francia), art. L. 612-10.

¹²¹ Véanse los comentarios recibidos de Francia en respuesta al C.9260.

¹²² Ley de Propiedad Industrial (Cap. 95:03), artículos 6.1), 8.1)-8.4), 9.1)-9.2), 12.5)-12.6); Reglamento de Propiedad Industrial de 2010, art. 15; véanse las observaciones recibidas de Gambia en respuesta al documento C.9304

Georgia

279. De conformidad con la Ley de Patentes de Georgia, cuando una autoridad competente haya clasificado una invención a efectos de la defensa nacional, Sakpatenti publicará la solicitud de patente y la patente únicamente tras su desclasificación, sobre la base de una resolución de dicha autoridad competente. Una invención podrá estar clasificada durante un máximo de dos años, plazo que podrá prorrogarse varias veces dentro de la vigencia de la patente, y se abonará al inventor una compensación adecuada, cuyo importe y condiciones se determinarán mediante un acto normativo promulgado por la autoridad competente correspondiente.¹²³

Alemania

280. En Alemania no existen condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el derecho de patentes. No obstante, se aplican disposiciones especiales a las solicitudes de patente que contengan secretos de Estado. Dicha solicitud de patente solo podrá presentarse fuera del ámbito territorial de aplicación de la Ley alemana de patentes con la autorización por escrito de la máxima autoridad federal competente, que en estos casos es el Ministerio Federal de Defensa. La autorización puede concederse bajo ciertas condiciones. Los procedimientos aplicables se recogen en la Ley alemana de patentes y en la *IntPatÜbkG*. La legislación alemana no contempla la concesión de una licencia tácita ni una autorización automática en caso de que la Oficina no actúe o no responda en un plazo determinado.¹²⁴

281. El criterio fundamental que da lugar a este requisito es que la solicitud contenga un “secreto de Estado”. El artículo 93 del Código Penal alemán define los secretos de Estado como hechos, objetos o conocimientos a los que solo tiene acceso un número limitado de personas y que deben mantenerse en secreto frente a una potencia extranjera con el fin de evitar el riesgo de que se produzca un perjuicio grave para la seguridad exterior de la República Federal de Alemania; no se consideran secretos de Estado aquellos hechos que atenten contra el orden básico democrático libre o contra los acuerdos internacionales de control de armamento cuando se mantienen en secreto frente a los socios de la República Federal de Alemania en dichos acuerdos. Es necesario obtener la autorización por escrito antes de presentar la solicitud de patente fuera del ámbito territorial de la Ley alemana de patentes. Para obtener la autorización prevista en el artículo 52 de la Ley alemana de patentes, el solicitante debe presentar una solicitud por escrito ante el Ministerio Federal de Defensa, junto con la documentación de la solicitud, y en dicha solicitud debe indicar el país o los países en los que tiene intención de presentar la solicitud de patente. El artículo 52 de la Ley alemana de patentes no prevé ningún mecanismo para obtener una autorización con carácter retroactivo. Cuando parezca que son de aplicación los requisitos de presentación en el extranjero de dos o más países, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) aplicará las disposiciones de la legislación alemana descritas anteriormente.¹²⁵

282. Las consecuencias jurídicas de presentar una solicitud de patente en el extranjero sin la autorización necesaria se establecen en el artículo 52, apartado 2, de la Ley alemana de Patentes. Toda persona que, en contravención de lo dispuesto en el artículo 52, apartado 1, presente una solicitud de patente o incumpla una condición impuesta en virtud de dicha disposición, incurrirá en una pena de prisión de hasta cinco años o en una multa. Si un solicitante presenta directamente ante la Oficina Europea de Patentes una solicitud de patente que contenga un secreto de Estado, ello constituye un delito según el artículo II, apartado 14, de la *IntPatÜbkG*, con las mismas consecuencias jurídicas. La legislación alemana en materia

¹²³ Ley de Patentes de Georgia, art. 7.

¹²⁴ Véanse las observaciones recibidas de Alemania en respuesta a la circular C.9199.

¹²⁵ *Ibid.*

de patentes también prevé una restricción de este tipo basada en el secreto en el artículo 52 de la Ley de Patentes alemana.¹²⁶

283. También se aplican disposiciones especiales a las solicitudes europeas y a las solicitudes PCT presentadas ante la DPMA que contengan secretos de Estado. Si la DPMA considera que dicha solicitud de patente contiene un secreto de Estado, no la remite a la Oficina Europea de Patentes ni a la OMPI. Si se deniega la autorización, la consecuencia es que la solicitud de patente no podrá presentarse fuera del ámbito territorial de la Ley alemana de patentes. En lo que respecta a las solicitudes nacionales de patente que contengan secretos de Estado, el artículo 50, apartado 1, de la Ley de Patentes alemana establece que la sección de examen ordene de oficio que no se realice publicación alguna; antes de que se dicte dicha orden, se deberá consultar a la autoridad competente federal, la cual podrá solicitar por sí misma la emisión de dicha orden. En lo que respecta a las solicitudes europeas y a las solicitudes PCT que contengan secretos de Estado, la Oficina alemana de Patentes y Marcas ordena de oficio que la solicitud en cuestión no se remita a la Oficina Europea de Patentes ni a la OMPI y que no se publique en absoluto. La solicitud de patente europea o la solicitud PCT correspondiente se considerará entonces una solicitud de patente nacional respecto a la cual se haya dictado una resolución con arreglo al artículo 50, apartado 1, de la Ley de Patentes alemana.¹²⁷

284. El texto del artículo 52 se refiere únicamente a la presentación de solicitudes de patente. No obstante, la transmisión de información que constituya un secreto de Estado puede estar prohibida en virtud de las disposiciones legales generales relativas a la protección de los secretos de Estado, en particular los artículos 93 y siguientes del Código Penal alemán. Se adopta la misma postura con respecto a la exportación de la información técnica o los conocimientos técnicos subyacentes: el propio artículo 52 se refiere únicamente a la presentación de solicitudes de patente, aunque la transferencia de información que constituya un secreto de Estado pueda estar prohibida en virtud de las disposiciones generales sobre la protección de los secretos de Estado. Además, existe una serie de disposiciones generales relativas a la transferencia de tecnología al extranjero que quedan fuera del ámbito de competencia de la Oficina de Patentes y Marcas Alemana; para obtener una visión general de las mismas, véase la hoja informativa *Immaterieller Technologietransfer (ITT)* publicada por la Oficina Federal Alemana de Asuntos Económicos y Control de las Exportaciones.¹²⁸

Ghana

285. En Ghana no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material analizado.¹²⁹

Grecia

286. En Grecia, las fuentes analizadas señalan la existencia de un régimen de secreto de defensa nacional y de requisitos específicos para la presentación de solicitudes OBI en el marco de la normativa europea y del PCT por parte de solicitantes que sean ciudadanos griegos, cuando no se realiza la reivindicación de prioridad sobre una solicitud anterior presentada en Grecia, en lugar de un requisito general de licencia de presentación de solicitud en el extranjero para todas las invenciones. La Ley n.º 1733/1987 mantiene vigente la Ley

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Ley de Patentes de Ghana de 2003 (Ley n.º 657), modificada por la Ley de Patentes (Enmienda) de 2020 (Ley n.º 1060), artículo 8 y artículos 19 a 28; Reglamento de Patentes de 1996 (L.I. (1616), reg. 51; Guía de la OMPI para solicitantes del PCT, anexo B/C — Ghana, con validez a partir del 1 de enero de 2026; OMPI, Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional. El artículo 8 se refiere a la información sobre las solicitudes y patentes extranjeras correspondientes, y los artículos 19 a 28 y la norma 51 se refieren al procedimiento PCT/ARIPO; no se ha identificado ningún requisito de primera presentación nacional, licencia de presentación de solicitud en el extranjero, plazo de espera, autorización de seguridad ni orden de secreto en virtud de la legislación de patentes que restrinja la presentación en el extranjero.

n.º 4325/1963 sobre invenciones relacionadas con la defensa nacional y establece que las referencias que figuran en dicha ley al Ministerio de Comercio deben entenderse como referencias a la Organización Griega de la Propiedad Industrial (OBI). En virtud de la Ley n.º 4325/1963, las invenciones y los descubrimientos desarrollados en Grecia, o desarrollados en un país extranjero por ciudadanos griegos, que afecten a la defensa nacional de Grecia, a la defensa nacional de un aliado o a la defensa nacional de un grupo de países aliados del que Grecia forme parte, no podrán transmitirse a ninguna persona física o jurídica, nacional o extranjera, ni divulgarse de ningún modo en ningún país. La información técnica relacionada está sujeta a la misma prohibición, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 1, apartado 2, relativa al acuerdo recíproco.¹³⁰

287. La Ley n.º 4325/1963 establece un procedimiento de revisión de la clasificación de información sensible con plazos definidos. Las declaraciones de patentes presentadas en virtud del artículo 2 son examinadas por un Comité formado por funcionarios especializados del Ministerio de Defensa Nacional. La revisión inicial debe realizarse en un plazo de cinco días a partir de la presentación; en circunstancias excepcionalmente difíciles, dicho plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 25 días. Si el plazo correspondiente vence sin que se haya completado la revisión, se aplicará el procedimiento ordinario en materia de patentes. Cuando la comisión determine que la declaración sobre la patente entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 1, dicha declaración se clasificará como temporalmente confidencial y el expediente se remitirá al ministro de la defensa nacional para que adopte una decisión definitiva. El ministro debe decidir, en un plazo de tres meses, si la materia es definitivamente confidencial. Si ese plazo de tres meses vence sin que se haya tomado ninguna medida, la clasificación de confidencialidad temporal queda anulada de pleno derecho y el expediente sigue su curso según el procedimiento ordinario.¹³¹

288. Cuando una declaración de patente se clasifique como confidencial, ya sea de forma temporal o definitiva, ni el inventor ni ningún tercero podrán divulgar o publicar dicha declaración ni su contenido. Solo se podrá presentar una declaración confidencial sobre patentes en un país extranjero cuando se cumpla la condición de acuerdo recíproco establecida en el artículo 1, apartado 2, y se obtenga la autorización por escrito del Ministro de la defensa nacional. La Ley n.º 4325/1963 también establece consecuencias penales por la cesión o divulgación no autorizadas, disposiciones sobre indemnizaciones en caso de que el Estado utilice una declaración de patente confidencial, disposiciones sobre indemnizaciones cuando una declaración de patente declarada definitivamente confidencial permanezca sin utilizarse durante más de un año, límites a las indemnizaciones adicionales y un mecanismo para levantar la confidencialidad cuando la materia ya no revista interés para la defensa. La norma de compensación aplicable a una declaración de patente de carácter claramente confidencial que permanezca sin utilizarse durante más de un año no se aplica a las invenciones confidenciales obtenidas en el extranjero.¹³²

289. En el caso de las solicitudes de patente europea, la legislación griega establece una norma de presentación ante la oficina designada para los solicitantes de nacionalidad griega cuando no se realiza la reivindicación de prioridad sobre una solicitud griega anterior. En virtud de la Ley n.º 1733/1987 y del Decreto Presidencial n.º 77/1988, la solicitud de patente europea

¹³⁰ Ley n.º 1733/1987 sobre transferencia de tecnología, invenciones e innovación tecnológica, artículos: 23.1), 25.2); Ley n.º 4325/1963 sobre invenciones relacionadas con la defensa nacional, art. 1–12; Decreto presidencial n.º 77/1988, por el que se aprueban las normas de aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, ratificado mediante la Ley n.º 1607/1986, art. 3, 7 y 8, modificados por el Decreto presidencial n.º 46/2012; Decreto presidencial n.º 16/1991, por el que se aprueban las normas de desarrollo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, ratificado por la Ley n.º 1883/1990, art. 3, 4, 9 y 10; OEP, *National Law relating to the EPC*, “II. Filing of European patent applications — Greece”; OMPI, *Guía del solicitante del PCT*, Anexo B — Grecia y Anexo C — Grecia; OMPI, “Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional”, Restricciones de presentación conocidas — Grecia.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

deberá presentarse ante la OBI cuando el solicitante sea ciudadano griego y no se realice la reivindicación de prioridad sobre una solicitud griega anterior. La OBI registra dichas solicitudes de patente europeas de conformidad con la legislación nacional y las normas relativas al secreto de las patentes nacionales, y las remite a la Oficina Europea de Patentes únicamente una vez transcurridos los plazos establecidos en la Ley n.º 4325/1963. Los documentos actuales de la OEP sobre legislación nacional describen esta norma como aplicable a las primeras presentaciones de solicitudes de patente europea presentadas por ciudadanos griegos que residan en Grecia o en el extranjero.¹³³

290. En virtud del Decreto Presidencial n.º 16/1991, una solicitud internacional en el marco del PCT también deberá presentarse ante la OBI cuando el solicitante sea ciudadano griego y no se realice la reivindicación de prioridad sobre una solicitud griega anterior. En ese caso, el decreto establece que la solicitud internacional también debe presentarse en griego. Los documentos actuales de la OMPI sobre el PCT describen esto, desde el punto de vista operativo, como un requisito según el cual una solicitud internacional presentada por un ciudadano griego debe ir acompañada de una traducción al griego por motivos de seguridad nacional, cuando no se realice la reivindicación de prioridad de una solicitud nacional anterior. La OBI registra la solicitud internacional con arreglo a las normas nacionales de confidencialidad y remite la copia de registro a la Oficina Internacional de la OMPI y la copia de búsqueda a la Oficina Europea de Patentes únicamente una vez que hayan vencido los plazos establecidos en la Ley n.º 4325/1963 y se haya determinado que la solicitud no reviste interés para la defensa nacional.¹³⁴

Guayana

291. En Guayana no se ha identificado la existencia de ninguna licencia de presentación de solicitud en el extranjero en materia de derecho de patentes de aplicación general, ni ningún requisito de primera presentación nacional, ni ningún plazo de espera, ni ningún requisito de tramitación de la presentación en el extranjero. La Ley de Patentes y Diseños establece un mecanismo limitado de patentes secretas relacionadas con la defensa para las mejoras en instrumentos o municiones de guerra asignadas al ministro responsable de Defensa; cuando se certifica el carácter secreto, la documentación de la solicitud de patente se mantiene bajo sello o se realiza un tratamiento confidencial, de conformidad con el Reglamento de Patentes. No se consideró que estas disposiciones impusieran una condición general para la presentación de solicitudes de patente en el extranjero.¹³⁵

Hungría

292. En Hungría, las fuentes analizadas señalan la existencia de un régimen de clasificación en materia de defensa nacional y seguridad nacional, junto con normas de presentación específicas para cada vía en el caso de las solicitudes europeas y del PCT, en lugar de un requisito general de licencia de presentación de solicitud en el extranjero para todas las invenciones. El artículo 53, apartado 5, de la Ley XXXIII de 1995 establece que, si así lo exigen la defensa nacional o la seguridad nacional, el presidente de la Oficina Húngara de Patentes podrá clasificar una solicitud de patente mediante un procedimiento previsto en la legislación específica y a propuesta del ministro competente. La Ley restringe el acceso del público en general a la información relativa a las solicitudes de patente clasificadas.¹³⁶

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ WIPO Lex, *Ley de Patentes y Diseños*, Cap. 90:03 (Guayana), L.R.O. 1/2012, art. 34; Reglamento de Patentes (Guayana), artículos 101-103.

¹³⁶ Ley XXXIII de 1995 sobre la protección de las invenciones por patente (Hungría), texto refundido a 1 de enero de 2026, art. 53.5), 53.8), 84/C.2); OEP, *National Law relating to the EPC*, "II. Filing of European patent applications — Hungary"; OMPI, *Guía del solicitante del PCT*, Anexo B — Hungría, "¿Restringe la legislación nacional la presentación de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?"; OMPI, "Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional", Restricciones conocidas a la presentación — Hungría.

293. En lo que respecta a las solicitudes de patente europea, el artículo 84/C, apartado 2, establece que una solicitud de patente europea deberá presentarse ante la Oficina Húngara de Propiedad Intelectual si el solicitante es ciudadano húngaro o tiene su domicilio o sede en Hungría, salvo que la solicitud europea reivindique la prioridad de una solicitud de patente presentada ante la Oficina Húngara de Propiedad Intelectual al menos dos meses antes y que no haya sido clasificada por el presidente de dicha Oficina. Los documentos actuales de la OMPI sobre el PCT establecen que las restricciones de presentación de Hungría se aplican a las solicitudes internacionales que puedan ser de interés para la defensa nacional o la seguridad nacional, salvo que se realice la reivindicación de prioridad de una solicitud anterior presentada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Hungría, e identifican como clase restringida las solicitudes presentadas por personas físicas o jurídicas que tengan su residencia o sede principal en Hungría.¹³⁷

La India

294. En la India, el marco normativo vigente combina un requisito de autorización para la presentación de solicitudes en el extranjero basado en la residencia con una vía de “primera presentación y espera” con instrucciones de secreto para las invenciones relacionadas con fines de defensa. El artículo 39 de la Ley de Patentes, de 1970, establece que ninguna persona residente en la India podrá, salvo en virtud de una autorización por escrito solicitada en la forma prescrita y concedida por el Contralor o en su nombre, presentar o hacer que se presente fuera de la India ninguna solicitud de concesión de una patente, a menos que se haya presentado en la India, al menos seis semanas antes, una solicitud relativa a la misma invención y que no esté en vigor ninguna instrucción de secreto en virtud del artículo 35 o que todas esas instrucciones hayan sido revocadas. Esta disposición no se aplica cuando la invención haya sido presentada por primera vez fuera de la India por una persona que resida fuera del país.¹³⁸

295. La solicitud de autorización se presenta ante el Responsable de Patentes a través de la oficina de patentes de la India correspondiente, mediante el formulario 25, de conformidad con la norma 71 del Reglamento de Patentes de 2003. La norma 71 exige que el Contralor resuelva la solicitud en un plazo de 21 días a partir de la fecha de presentación; sin embargo, cuando la invención se refiera a la defensa o a la energía atómica, el plazo de 21 días se cuenta a partir de la fecha de recepción de la autorización del Gobierno central, y el artículo 39 prohíbe la concesión del permiso sin dicha autorización previa. En el caso de los solicitantes que presenten su solicitud por primera vez en la India, no se requiere ningún permiso independiente una vez transcurrido el plazo de seis semanas si no hay ninguna orden en virtud del artículo 35 en vigor o si todas esas órdenes han sido revocadas; sin embargo, la normativa no establece que la falta de respuesta a una solicitud presentada mediante el formulario 25 deba considerarse en sí misma como una autorización.¹³⁹

296. El criterio determinante es la residencia, más que la nacionalidad en sí misma, y el texto de la ley no se basa en el lugar de la invención. En la práctica, una persona residente en la India que desee presentar primero una solicitud en el extranjero, o presentar directamente una solicitud internacional por conducto del PCT sin haber presentado previamente una solicitud de prioridad en la India al menos seis semanas antes, debe obtener autorización antes de hacerlo. El Manual de la Oficina de Patentes de la India establece que, cuando una solicitud internacional PCT se presente antes de que transcurran seis semanas desde la fecha de la prioridad india, o se presente directamente ante la Oficina Internacional (RO/IB) o la Oficina de la India (RO/IN) sin realizar una reivindicación de prioridad, deberá obtenerse la autorización

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Ley de Patentes de 1970 (la India), artículos 35 y 39.

¹³⁹ Ley de Patentes de 1970 (la India), artículo 39, apartado 2; Reglamento de Patentes de 2003 (India), regla 71 y formulario 25.

para la presentación en el extranjero prevista en el artículo 39; si no se obtiene dicha autorización, la solicitud no será considerada como una solicitud internacional por la RO/IN.¹⁴⁰

297. La India también prevé instrucciones de secreto en virtud del artículo 35 cuando la invención pertenezca a una categoría notificada por el Gobierno central como relevante para fines de defensa o cuando, a juicio del Contralor, resulte relevante a tal efecto. Dichas instrucciones pueden prohibir o restringir la publicación o la divulgación de información relativa a la invención. El Gobierno central las revisa cada seis meses, o cuando el solicitante lo solicite de forma justificada, y, mientras permanezcan en vigor, el procedimiento solo podrá avanzar hasta la fase de concesión; la publicación y la concesión quedan suspendidas. Cuando se revoquen las instrucciones de secreto, el Contralor podrá ampliar los plazos aplicables y, cuando el secreto suponga un perjuicio, el Gobierno central podrá abonar una indemnización por daños y perjuicios.¹⁴¹

298. Las consecuencias del incumplimiento son importantes. En virtud del artículo 40, el incumplimiento de las instrucciones de secreto del artículo 35 o la presentación de una solicitud de patente en el extranjero en contravención del artículo 39 da lugar a que la solicitud india sea objeto de abandono presunto y a que cualquier patente concedida sea susceptible de revocación en virtud del artículo 64. El artículo 64, apartado 1, letra n), tipifica por separado el incumplimiento de las instrucciones de secreto o del artículo 39 como motivo de revocación, y el artículo 118 prevé una pena de prisión de hasta dos años, una multa o ambas.¹⁴²

299. En la India, el Tribunal Superior de Delhi, en el caso *Puneet Kaushik*, dictaminó que una solicitud PCT presentada ante la Oficina de Patentes de la India tiene, no obstante, las consecuencias jurídicas de una solicitud presentada “fuera de la India”, ya que la oficina india actúa únicamente como oficina receptora a efectos formales y, a partir de ahí, la solicitud sigue su tramitación a través del sistema internacional del PCT; por lo tanto, se requería una autorización previa con arreglo al artículo 39, y la fecha de presentación internacional solo podía concederse a partir de la fecha en que se otorgara dicha autorización. Más recientemente, el Tribunal Superior de Madrás, en el caso *Selfdot Technologies*, sostuvo que, aunque una solicitud de continuación parcial estadounidense —descrita como equivalente a una patente de adición con arreglo a la legislación india— pueda, en principio, ser objeto de un examen independiente con arreglo al artículo 39, la estrecha relación legal entre la invención principal y la patente de adición, unida al hecho de que la solicitud principal se hubiera presentado inicialmente en la India, significaba que la omisión constituía, como mucho, un incumplimiento técnico y no justificaba la drástica consecuencia del abandono presunto previsto en el artículo 40.¹⁴³

Indonesia

300. En Indonesia, en el material examinado no se ha identificado ninguna licencia de presentación de solicitudes de patente en el extranjero de aplicación general, ningún requisito de primera presentación nacional, ningún plazo de espera ni ningún requisito obligatorio de tramitación de solicitudes en el extranjero. La Ley de Patentes contiene disposiciones nacionales sobre confidencialidad y tratamiento de la información relacionada con la defensa y la seguridad: los documentos de la solicitud son confidenciales antes de su publicación; el

¹⁴⁰ Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Manual of Patent Office Practice and Procedure, versión 3.0 (26 de noviembre de 2019), apartados 07/02/01-07/02/02.

¹⁴¹ Ley de Patentes de 1970 (la India), artículos 35 a 38.

¹⁴² Ley de Patentes de 1970 (la India), artículos 40, 64(1)(n) y 118; *Selfdot Technologies (OPC) Pvt. Ltd. contra el Contralor General de Patentes, Diseños y Marcas*, 2023:MHC:5258, (T)CMA(PT)/61/2023, Tribunal Superior de Madrás, 28 de noviembre de 2023.

¹⁴³ *Puneet Kaushik & Anr. v. Union of India & Ors.*, LPA 884/2013 & CM 4330/2014, Tribunal Superior de Delhi, 19 de diciembre de 2014; *Selfdot Technologies (OPC) Pvt. Ltd. v. Controller General of Patents, Designs & Trade Marks*, (T)CMA(PT) No. 61 of 2023, 2023:MHC:5258 (también recogido como 2023 SCC OnLine Mad 7520), Tribunal Superior de Madrás, 28 de noviembre de 2023.

ministro, previa consulta con las instituciones pertinentes en materia de defensa y seguridad, puede decidir que no se publique una invención relacionada con la defensa y la seguridad del Estado; y las patentes concedidas relacionadas con la defensa y la seguridad quedan exentas de la publicación ordinaria. La ley también incluye disposiciones relativas al uso gubernamental de las patentes relacionadas con la defensa y la seguridad. No se consideró que estas disposiciones supusieran una condición para la presentación de solicitudes de patente en el extranjero.¹⁴⁴

Irlanda

301. Irlanda no impone ningún requisito de presentación en el extranjero ni ninguna condición en materia de presentación de solicitudes de patente en el extranjero. En las fuentes oficiales actuales no se ha identificado ningún requisito de autorización para la primera presentación en Irlanda ni para la presentación previa en el extranjero. En Irlanda, los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley de Patentes de 1992 (en su versión modificada), el Reglamento de Patentes de 1992 (en su versión modificada), el folleto “Patentes para invenciones” y las preguntas frecuentes en relación con los requisitos de presentación en el extranjero y el procedimiento que debe seguirse. La legislación irlandesa no prevé una licencia tácita ni una aprobación automática en caso de que la Oficina no actúe ni responda en un plazo determinado. La ley de patentes no prevé la imposición de una “orden de secreto” ni ninguna otra restricción similar por motivos de seguridad nacional que prohíba o limite a un solicitante la posibilidad de presentar una solicitud de patente en otras jurisdicciones.¹⁴⁵

Israel

302. Israel no cuenta con un régimen general de licencias de presentación de solicitud en el extranjero para todas las invenciones. La Ley de Patentes 5727-1967, establece restricciones específicas para la presentación de solicitudes de patente en el extranjero en el caso de invenciones que revistan importancia en materia de defensa, asuntos militares o energía nuclear. En virtud del artículo 98, un ciudadano israelí, un residente permanente en Israel o cualquier otra persona que deba lealtad al Estado no podrá presentar, ni hacer que se presente, directa o indirectamente, una solicitud de patente en el extranjero para una invención cuyo objeto sea armamento o munición, que tenga algún otro valor militar o que sea una invención contemplada en el artículo 95, a menos que se haya obtenido previamente la autorización por escrito del ministro de Defensa o que la invención se haya presentado primero en Israel y se haya cumplido el plazo de seis meses correspondiente.¹⁴⁶

303. Por lo tanto, la vía de la “presentación nacional anterior” prevista en el artículo 98 no es una norma universal de primera presentación, sino una vía vinculada a la garantía. Tras la presentación de la solicitud en Israel, podrá procederse a la presentación en el extranjero si, en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud israelí, el Ministro de Defensa no ha dictado ninguna orden en virtud del artículo 94, o si, aunque se haya dictado dicha orden, esta ya no esté en vigor. El artículo 94 permite al ministro de Defensa, cuando sea necesario en interés de la seguridad nacional —incluida la protección de los secretos de defensa—, ordenar al secretario judicial que se abstenga de realizar o que aplaze determinados actos

¹⁴⁴ Ley n.º 13 de 2016 sobre patentes (Indonesia), art. 33, 45, 50, 52, 58.5), 109-112, texto en inglés de WIPO Lex; Ley n.º 65 de 2024 sobre la tercera modificación de la Ley n.º 13 de 2016 sobre patentes, texto en indonesio de WIPO Lex. WIPO Lex señala que el texto en inglés de 2016 ha sido modificado y que aún no se dispone de una versión consolidada; la modificación de 2024 está disponible en indonesio y modifica, entre otras cosas, las disposiciones relativas al uso gubernamental, pero no se ha constatado que añada una licencia de presentación de solicitud en el extranjero, un requisito de primera presentación, un plazo de espera, un requisito de tramitación ni un mecanismo de autorización de confidencialidad para la presentación en el extranjero. Véanse también las Directrices comunes de la ASEAN sobre el examen de patentes, apartado 2.8, en las que se señala a Indonesia como uno de los Estados miembros de la ASEAN que no exigen licencia de presentación de solicitud en el extranjero.

¹⁴⁵ Véanse las observaciones recibidas de Irlanda en respuesta al documento C.9304.

¹⁴⁶ Ley de Patentes 5727-1967 (Israel), artículos 95 y 98, en su versión consolidada en 2014 por WIPO Lex; OMPI, Guía del solicitante del PCT, Anexo B1 (Israel), “¿Restringe la legislación nacional la presentación de solicitudes internacionales ante oficinas de patentes extranjeras?”.

relacionados con una solicitud, así como prohibir o restringir la publicación o la divulgación de información relativa a dicha solicitud. En virtud del artículo 95, determinadas solicitudes pueden remitirse para su revisión por parte del Ministerio de Defensa, y el ministro de Defensa debe tomar una decisión a más tardar cuatro meses después de dicha remisión; mientras la revisión esté pendiente, el secretario judicial no tramitará la solicitud, salvo para acusar recibo de la misma.¹⁴⁷

304. Se aplica un régimen paralelo a las invenciones relacionadas con la energía nuclear. En virtud del artículo 99, el ministro designado por el Gobierno podrá imponer restricciones si una invención para la que se haya presentado una solicitud de patente reviste importancia para el desarrollo del uso de la energía nuclear en Israel, o si la publicación de la invención pudiera perjudicar la investigación nuclear en Israel. El artículo 100 regula la presentación de las solicitudes pertinentes para dicha evaluación, y el artículo 103 restringe la presentación de solicitudes en el extranjero por parte de las mismas categorías de personas, salvo que se haya obtenido previamente la autorización por escrito del Ministro o que la invención se haya presentado primero en Israel y, en el plazo de seis meses, no se haya dictado ninguna resolución en virtud del artículo 99 o dicha resolución haya dejado de estar en vigor.¹⁴⁸

305. Existe otra norma especial que se aplica a determinadas invenciones relacionadas con el Estado. Un empleado público, militar, agente de policía u otra persona sujeta a esta normativa que deba notificar una invención con arreglo al artículo 137 no podrá presentar en el extranjero una solicitud de patente u otra forma de protección por patente para dicha invención, salvo que haya obtenido autorización previa del Comisionado del Servicio o de otro funcionario público autorizado, o salvo que no se haya tomado ninguna decisión en el plazo de seis meses a partir de la notificación de que los derechos correspondientes han pasado, total o parcialmente, a la empresa o institución estatal. Además, hasta que se haya presentado una solicitud de patente para una invención de servicio, ni el empleado, ni el empresario, ni ninguna persona a la que se le haya confiado la materia podrán revelar detalles de la invención.¹⁴⁹

306. Las consecuencias del incumplimiento son de carácter penal y también pueden ser de carácter operativo. El artículo 193 establece que toda persona que publique o difunda información infringiendo una orden dictada en virtud de los artículos 94 o 99, o que infrinja los artículos 98, 103, 137 o 138, podrá ser condenada a una pena de prisión de dos años o a una multa prevista por la ley; los tribunales israelíes también son competentes para juzgar los delitos tipificados en los artículos 98, 103 y 138 cometidos en el extranjero. Cuando se dicte una resolución en virtud de los artículos 94 o 99, o no se conceda una autorización en virtud de los artículos 98 o 103, el artículo 107 establece que el Tesoro público abonará una indemnización al titular de la invención, según una cuantía acordada por las partes o, a falta de acuerdo, fijada por la comisión de indemnizaciones y regalías creada en virtud del artículo 109.¹⁵⁰

Italia

307. En Italia, el artículo 198 del Código de la Propiedad Industrial establece controles sobre la presentación de solicitudes en el extranjero relacionados con la defensa, en lugar de una licencia de presentación de solicitudes en el extranjero para todas las invenciones. Una persona residente en Italia no podrá, sin autorización del ministerio competente en materia de propiedad industrial, presentar una solicitud de invención, modelo de utilidad o topografía de un producto semiconductor exclusivamente ante una oficina de un Estado extranjero, la Oficina Europea de Patentes o la Oficina Internacional de la OMPI en calidad de oficina receptora, si la materia de la solicitud pudiera ser útil para la defensa del país. Tampoco podrá dicha persona

¹⁴⁷ Ley de Patentes, 5727-1967 (Israel), artículos 94, 95 y 98.

¹⁴⁸ Ley de Patentes 5727-1967 (Israel), artículos 99, 100, 103 y 112.

¹⁴⁹ Ley de Patentes 5727-1967 (Israel), artículos 137, 138 y 141.

¹⁵⁰ Ley de Patentes 5727-1967 (Israel), artículos 107, 109 y 193.

presentar la solicitud ante dichas oficinas antes de que hayan transcurrido 60 días desde la fecha de presentación en Italia o desde la fecha en que se solicitó la autorización. Dicho ministerio resuelve las solicitudes de autorización previa autorización del Ministerio de Defensa; si transcurren 60 días sin que se produzca una denegación, la autorización se considera concedida. El artículo 198, apartado 1-bis, amplía la aplicación de estas mismas normas a los casos en que el inventor trabaje para una sucursal italiana de una empresa multinacional cuya sociedad matriz tenga su domicilio social en el extranjero, o en que el inventor haya cedido la invención antes de presentar la solicitud. Por lo tanto, los factores de vinculación deberían ser la residencia en Italia, las ampliaciones previstas en el artículo 198, apartado 1-bis, y la posible utilidad para la defensa nacional, en lugar de la mera nacionalidad.¹⁵¹

308. El artículo 198 se refiere expresamente a las solicitudes presentadas directamente por ciudadanos extranjeros, a las solicitudes de patente europea presentadas ante la Oficina Europea de Patentes y a las solicitudes internacionales presentadas ante la Oficina Internacional de la OMPI en calidad de oficina receptora. A efectos del PCT, los documentos actuales de la OMPI indican que la legislación italiana restringe la presentación por conducto del PCT de solicitudes ante oficinas extranjeras por parte de residentes, salvo que la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud nacional italiana presentada más de 60 días antes y que dicha solicitud anterior no haya sido sometida a la normativa sobre secretos oficiales. Cuando un residente en Italia presente una solicitud internacional en español, francés o alemán y no exista una prioridad italiana anterior, o cuando la solicitud se presente antes de que transcurran 60 días desde la presentación anterior en Italia, la solicitud deberá ir acompañada de un resumen en italiano en el que se definan las características de la invención y de una copia de los planos, si los hubiera, para su examen con arreglo al artículo 198. Una solicitud de autorización debe incluir la descripción, las reivindicaciones y los planos correspondientes. No se ha identificado ningún mecanismo general de autorización retroactiva para la presentación de documentos en el extranjero.¹⁵²

309. El artículo 198 también sirve de base para el mecanismo de confidencialidad previsto en la legislación italiana en materia de patentes para las invenciones, los modelos de utilidad y las topografías de productos semiconductores que resulten útiles para la defensa nacional. La Oficina Italiana de Patentes y Marcas pone a disposición del servicio de patentes y propiedad intelectual del Ministerio de Defensa las solicitudes de patente, modelos de utilidad y topografías de semiconductores. Si dicho servicio considera que una solicitud se refiere a una materia útil para la defensa del país, los funcionarios o agentes autorizados podrán examinar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en la Oficina. En un plazo de 60 días a partir de la fecha de presentación, el Ministerio de Defensa podrá solicitar el aplazamiento de la concesión y de cualquier publicación relacionada, y la Oficina deberá informar al solicitante y advertirle de que guarde secreto. Si, en el plazo de ocho meses desde la presentación de la solicitud, el ministerio competente no ha comunicado su intención de proceder a la expropiación, la solicitud seguirá tramitándose con arreglo al procedimiento ordinario; dentro de dicho plazo, el Ministerio de Defensa también podrá solicitar un nuevo aplazamiento de la concesión y la publicación por un máximo de tres años desde la presentación de la solicitud, o de un año en el caso de los modelos de utilidad. En ese caso, el inventor o su sucesor en título tiene derecho a una indemnización que se determinará con arreglo a las disposiciones en materia de expropiación. Cuando el Ministerio de Defensa autorice la concesión de una patente

¹⁵¹ Véanse las observaciones recibidas de Italia en respuesta al documento C.9304; Código de la Propiedad Industrial, Decreto Legislativo n.º 30/2005, art. 198, apartados 1 y 1-bis, modificados por la Ley n.º 102/2023, art. 8; Guía de la OMPI para solicitantes del PCT, Anexo B (IT), “¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”

¹⁵² Código de la Propiedad Industrial, art. 198.1); Guía del solicitante del PCT de la OMPI, Anexo B (IT), “¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”, y Anexo C (IT).

para una invención relacionada con la defensa militar del país, el procedimiento podrá desarrollarse de forma secreta, sin publicación ni inspección pública del expediente.¹⁵³

310. Las consecuencias del incumplimiento están previstas en la ley. La infracción del artículo 198, apartado 1, se castiga con multa o detención, salvo que el hecho constituya un delito más grave; si la infracción se produce tras haber sido denegada la autorización, se impondrá una pena de prisión de al menos un año. El artículo 198 se refiere principalmente al secreto de las patentes en lo que respecta a la presentación de una solicitud de patente y a la defensa de las mismas, y no debe describirse como una norma general de control de las exportaciones aplicable a todos los intercambios técnicos previos a la presentación de la solicitud. No obstante, una vez que se impone el secreto o el aplazamiento previstos en el artículo 198, la invención debe mantenerse en secreto mientras dure el aplazamiento y durante cualquier procedimiento de expropiación, y la obligación de secreto solo cesa si el Ministerio de Defensa lo autoriza; el incumplimiento del secreto se sanciona con arreglo al artículo 262 del Código Penal.¹⁵⁴

El Japón

311. En el Japón, la norma de presentación en el extranjero no constituye un requisito de primera presentación para todas las solicitudes de patente. En su lugar se aplica una prohibición específica sobre las solicitudes extranjeras a determinadas invenciones no publicadas realizadas en el Japón que puedan estar sujetas a una revisión de seguridad. Los solicitantes de patentes pueden consultar los artículos 66, 70, 78 y 79 de la Ley de fomento de la seguridad nacional mediante la aplicación integrada de medidas económicas, así como las directrices de la oficina de patentes japonesa sobre el sistema de confidencialidad de las solicitudes de patente.¹⁵⁵

312. Las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero vienen determinadas por el lugar de la invención y el ámbito técnico o la materia de la invención. Se aplica a las invenciones realizadas en el Japón y a aquellas que pertenezcan a un ámbito tecnológico específico (por ejemplo, tecnología atómica o nuclear, armamento, armas, munición, voladuras, vigilancia, criptología, etcétera) establecido mediante un Decreto del Consejo de Ministros de conformidad con una clasificación internacional de patentes o una clasificación dividida según la misma, que pudiera incluir una invención que, de darse a conocer al público, tendría una alta probabilidad de crear una situación que socavara la seguridad del Estado y de sus ciudadanos a través de acciones llevadas a cabo desde el exterior. En los casos en que la invención pertenezca a un ámbito tecnológico específico establecido por un decreto del Consejo de Ministros como ámbito tecnológico que, de aplicársele una designación de seguridad, tendría una repercusión significativa en el desarrollo de la industria, la medida se limita a las invenciones que cumplan los requisitos establecidos por dicho decreto. Más concretamente, si no se emite ninguna notificación indicando que los documentos pertinentes se han remitido a la Oficina del Consejo de Ministros dentro del plazo aplicable de tres meses, se considera que la invención no está sujeta a revisión de seguridad y se levanta la prohibición de presentar solicitudes en el extranjero; esto no debe describirse como una licencia tácita general ni como una aprobación automática.¹⁵⁶

313. La legislación japonesa también prevé una restricción basada en el secreto, aunque no en el marco de la Ley de Patentes. Más bien, la Ley de Fomento de la Seguridad Nacional mediante la Aplicación Integrada de Medidas Económicas establece una “designación de seguridad” en virtud del artículo 70, apartado 1. Si se aplica la designación de seguridad, se suspenden los trámites relacionados con la patente, como la publicación, la concesión y la

¹⁵³ Código de la Propiedad Industrial, art. 198, apartados 3 a 8, 11 a 13 y 16.

¹⁵⁴ Código de la Propiedad Industrial, art. 198, apartados 2 y 11 a 14; Código Penal, art. 262.

¹⁵⁵ Véanse las observaciones recibidas del Japón en respuesta al documento C.9304; Ley de Fomento de la Seguridad Nacional mediante la Aplicación Integrada de Medidas Económicas, Ley n.º 43 de 2022 (el Japón).

¹⁵⁶ *Ibid.*

denegación; se restringen la retirada, la explotación y la divulgación de la invención designada como de seguridad; y la información pertinente debe gestionarse adecuadamente. Una solicitud extranjera que incumpla lo dispuesto en el artículo 78, apartado 1, puede dar lugar a la desestimación de la solicitud japonesa y a sanciones penales con arreglo al artículo 94, apartado 1.¹⁵⁷

Kazajstán

314. En Kazajstán, el requisito de depósito de una primera presentación nacional y de evaluación de secretos de Estado se aplica en virtud del artículo 37 de la Ley de Patentes de la República de Kazajstán, n.º 427-I, de 16 de julio de 1999, en su versión modificada. En virtud del artículo 37, en la redacción de la Ley n.º 233-VIII, de 24 de noviembre de 2025, la solicitud relativa a objetos de propiedad industrial creados en la República de Kazajstán se presentará en el extranjero tres meses después de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente ante el organismo especializado, siempre que el solicitante no haya sido notificado dentro de dicho plazo de que la solicitud contiene información que constituya secreto de Estado; la solicitud podrá presentarse en el extranjero antes de que transcurra dicho plazo, previa verificación —realizada a petición del solicitante— de la presencia en la solicitud de información que constituya secretos de Estado, de conformidad con el procedimiento establecido por el organismo competente. Cuando, durante el examen, se compruebe que una solicitud contiene información que constituye un secreto de Estado, dicha solicitud se declarará secreta de conformidad con la legislación del país sobre secretos de Estado, y no se concederá protección jurídica en virtud de la Ley de Propiedad Industrial a las materias que hayan sido declaradas secretas por el Estado. La Ley establece consecuencias expresas en caso de incumplimiento: un título de protección por patente podrá ser impugnado y anulado cuando su concesión se haya efectuado en contravención de lo dispuesto en el artículo 37, y la infracción del procedimiento de registro de la propiedad industrial en el extranjero conlleva responsabilidad conforme a la legislación de la República de Kazajstán.¹⁵⁸

Kenya

315. En Kenya, se aplica una restricción a la presentación de solicitudes extranjeras basada en la residencia, en virtud del artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial. Ninguna persona residente en Kenya podrá, sin la autorización por escrito del director general, presentar o hacer que se presente fuera del país una solicitud de patente para una invención, a menos que se haya presentado una solicitud de patente para la misma invención ante el Instituto de Propiedad Industrial de Kenya al menos seis semanas antes de la presentación en el extranjero, y que no se hayan dictado instrucciones con arreglo al artículo 27 en relación con la solicitud keniana o que dichas instrucciones hayan sido revocadas. La restricción no se aplica cuando la solicitud de patente de la invención haya sido presentada por primera vez fuera de Kenya por una persona residente fuera del país. La solicitud de autorización por escrito prevista en el artículo 28, apartado 1, se presenta mediante el formulario IP 1.¹⁵⁹

316. El artículo 27 establece el mecanismo de defensa y seguridad pública al que se hace referencia. Cuando se presente ante el Instituto una solicitud de patente en virtud de la Ley o

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Ley de Patentes de la República de Kazajstán, n.º 427-I, de 16 de julio de 1999, en su versión modificada, artículos 5, apartado 6; 22, apartado 14; 29, apartados 1 y 3; 34 y 37; artículo 37 en la redacción de la Ley n.º 233-VIII, de 24 de noviembre de 2025. En el sistema de información jurídica Adilet de la República de Kazajstán se puede consultar una traducción al inglés que refleja dicha modificación en la siguiente dirección: <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z990000427>

¹⁵⁹ Ley de Propiedad Industrial (Cap. 509) (Kenya), artículo 28, apartados 1 y 2; Reglamento de Propiedad Industrial, Aviso Legal n.º 50 de 2002 (Kenya), norma 10. El apartado 1 del artículo 28 restringe las solicitudes de patente presentadas fuera de Kenya por personas residentes en Kenya, salvo que el director general haya concedido una autorización por escrito o se haya cumplido el plazo de seis semanas para la presentación nacional y no sigan vigentes las instrucciones del artículo 27; el artículo 28, apartado 2, establece una excepción para las invenciones presentadas por primera vez fuera de Kenya por una persona residente fuera del país; la norma 10 establece que la solicitud de autorización por escrito con arreglo al artículo 28, apartado 1, se presentará mediante el formulario IP 1.

de un convenio internacional del que Kenya sea parte, y dicha solicitud contenga información cuya publicación pueda perjudicar la defensa del país o la seguridad pública, el director general podrá dictar instrucciones de prohibición o restricción para impedir la publicación de dicha información o su comunicación a personas concretas. Mientras estén vigentes dichas instrucciones, una solicitud keniana podrá avanzar hasta la fase en la que se considere apta para su concesión, pero no se publicará, no se comunicará la información correspondiente y no se concederá ninguna patente. Si se trata de una solicitud de patente ARIPO, no se envía a la Oficina de la ARIPO; si se trata de una solicitud internacional de patente, no se envía ninguna copia a la Oficina Internacional ni a ninguna autoridad de búsqueda internacional designada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.¹⁶⁰

317. Cuando se dicten instrucciones con arreglo al artículo 27, el director general deberá notificarlo al secretario del Consejo de Ministros responsable de Defensa o al secretario del Consejo de Ministros correspondiente. El secretario del Consejo de ministros competente deberá evaluar si la publicación o la divulgación podría perjudicar la defensa de Kenya o la seguridad pública y, en caso de que persistan las dudas, volverá a examinar la cuestión durante el plazo de nueve meses a partir de la fecha de presentación y, al menos, una vez cada período de doce meses posterior. Si el secretario del Consejo de Ministros competente determina que la publicación o la comunicación no sería perjudicial, o ya no lo sería, el director general revocará las instrucciones y podrá ampliar los plazos aplicables. El artículo 27 también regula la sujeción al régimen de uso gubernamental, la posible indemnización por los perjuicios causados por la vigencia de las instrucciones, la posibilidad de recurrir ante el Tribunal en relación con el importe de la indemnización y la exención del pago de las tasas de renovación durante los períodos en que las instrucciones sigan vigentes.¹⁶¹

318. La ley establece sanciones penales en caso de incumplimiento. Quien incumpla una orden dictada en virtud del artículo 27 podrá ser condenado, en caso de ser declarado culpable, a una pena de prisión de hasta dos años, a una multa de hasta veinte mil chelines, o a ambas. Toda persona que presente o haga que se presente una solicitud de patente infringiendo lo dispuesto en el artículo 28 podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta dos años, a una multa de hasta doscientos mil chelines, o a ambas.¹⁶²

Letonia

319. En Letonia se aplica un mecanismo de tratamiento especial motivado por razones de confidencialidad a las invenciones que afecten a los intereses de la defensa del Estado, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Patentes de 15 de febrero de 2007, en su versión modificada. Si una invención afecta a los intereses de la defensa del Estado, el Ministerio de Defensa podrá otorgarle la calificación de invención secreta. Si una invención se considera secreta, la oficina de patentes toma una decisión sobre la concesión de la patente de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley; sin embargo, no se aplican las

¹⁶⁰ Ley de Propiedad Industrial (Cap. 509) (Kenya), artículo 27, apartados 1 a 3. El artículo 27 permite dictar instrucciones que restrinjan la publicación o la divulgación de información cuando dicha publicación pueda perjudicar la defensa de Kenya o la seguridad pública, y establece que, mientras dichas instrucciones estén en vigor, no se publicará ninguna solicitud keniana ni se concederá ninguna patente; no se remitirá ninguna solicitud ARIPO a la Oficina de la ARIPO; y no se remitirá ninguna solicitud internacional de patente a la Oficina Internacional ni a ninguna autoridad de búsqueda internacional.

¹⁶¹ Ley de Propiedad Industrial (Cap. 509) (Kenya), artículo 27, apartados 4 a 8. Estas disposiciones se refieren a la notificación al secretario del Consejo de Ministros responsable de Defensa o al secretario del Consejo de Ministros competente, a la reconsideración durante el plazo de nueve meses a partir de la presentación de la solicitud y, a partir de entonces, al menos una vez al año; a la revocación de las instrucciones; a la prórroga de los plazos aplicables; a la sujeción al régimen de uso gubernamental; a la indemnización por perjuicios; al recurso ante el Tribunal en materia de indemnización; y a la exención del pago de las tasas de renovación mientras las instrucciones sigan vigentes.

¹⁶² Ley de Propiedad Industrial (Cap. 509) (Kenya), apartados 27.9) y 28.3). El apartado 9 del artículo 27 establece sanciones por el incumplimiento de las instrucciones previstas en dicho artículo; el apartado 3 del artículo 28 establece sanciones por presentar o hacer que se presente una solicitud de patente en contravención de lo dispuesto en dicho artículo.

disposiciones relativas a la publicación de la solicitud de patente y de la patente concedida, y tanto la solicitud como la patente se publican tras la revocación de la condición de secreto y el pago de la tasa correspondiente a la publicación de la patente. El alcance del derecho de propiedad del titular de la patente sobre la invención secreta se determina mediante un acuerdo con el Ministerio de Defensa y, en caso de que el titular de la patente y el Ministerio de Defensa no logren ponerse de acuerdo sobre el importe de la indemnización por el uso de la invención, dicho importe lo fijará un tribunal de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las condiciones del artículo 11 se aplican a las solicitudes de patente europea relativas a invenciones que afecten a los intereses de la defensa nacional. En las disposiciones examinadas no se ha identificado ningún requisito de primera presentación nacional ni ningún mecanismo de autorización de presentación en el extranjero; la condicionalidad se aplica a través de la condición de “invención secreta”, el aplazamiento de la publicación y la aplicación de dichas condiciones a las solicitudes de patente europea.¹⁶³

Lituania

320. En Lituania, la ley de patentes no parece establecer un requisito expreso de licencia de presentación de solicitud en el extranjero, ni un mecanismo de licencia presunta o de aprobación automática en caso de que la Oficina Estatal de Patentes no actúe o no responda en un plazo determinado. No obstante, la ley de patentes contiene disposiciones relativas a las invenciones que se hayan mantenido en secreto en virtud de las normas legales aplicables. Una vez que una invención haya sido clasificada como secreta, el inventor recibirá una compensación conforme a un acuerdo con la entidad competente en materia de secretos de Estado; una vez que la invención haya sido desclasificada, los datos relativos a la misma se publicarán en el Boletín Oficial de la Oficina Estatal de Patentes. El acceso a las invenciones clasificadas como secretas se rige por la legislación aplicable. También se aplican normas especiales de tramitación a las solicitudes de patente europea: la Oficina Estatal de Patentes no remite a la Oficina Europea de Patentes las solicitudes relacionadas con secretos de Estado o secretos oficiales, y una solicitud de patente europea que contenga información que constituya secretos de Estado o secretos oficiales solo debe presentarse ante la Oficina Estatal de Patentes.¹⁶⁴

Luxemburgo

321. En Luxemburgo, la Ley de 8 de julio de 1967 relativa a la divulgación y explotación de invenciones y secretos de fabricación que revistan interés para la defensa del territorio o la seguridad del Estado establece un régimen basado en el secreto y específico para cada vía de tramitación, en lugar de un requisito general de autorización para la presentación de solicitudes en el extranjero. Queda prohibida la divulgación de una invención o de un secreto de fabricación cuando sea contrario a los intereses de la defensa del territorio o a la seguridad de Luxemburgo o de un Estado con el que Luxemburgo esté vinculado por un acuerdo regional de defensa común; los ministros responsables de la economía nacional y la energía, la propiedad industrial y las Fuerzas Armadas podrán declarar conjuntamente que dicha divulgación queda prohibida durante el plazo que determinen. Las infracciones de las prohibiciones de divulgación establecidas en la Ley conllevan sanciones penales, y las personas afectadas por resoluciones administrativas dictadas en virtud de la Ley tienen derecho a una indemnización por los perjuicios sufridos. Este régimen se aplica a las vías de presentación en el extranjero: las solicitudes internacionales que entran en el ámbito de aplicación de la Ley de 1967 no se remiten a la Oficina Internacional ni a la Autoridad Internacional de Búsqueda, y las solicitudes

¹⁶³ Ley de Patentes de la República de Letonia, de 15 de febrero de 2007, en su versión modificada, secciones 11 y 69, apartado 2; la sección 11 en la redacción de las leyes modificativas de 14 de octubre de 2010 y 19 de noviembre de 2015. La traducción oficial al inglés del texto consolidado, que incluye las modificaciones hasta el 9 de mayo de 2024, elaborada por el Centro Estatal de Lenguas de la República de Letonia, está publicada en: <https://www.vvc.gov.lv/lv/latvijas-republikas-tiesibu-akti-anglu-valoda/patentu-likums-ar-grozijumiem-lidz-09052024>

¹⁶⁴ Véanse las observaciones recibidas de Lituania en respuesta al documento C.9304; WIPO Lex, Ley de Patentes n.º I-372, de 18 de enero de 1994 (Lituania), modificada hasta la Ley n.º XIII-2734, de 19 de diciembre de 2019, en vigor desde el 1 de enero de 2022, traducción no oficial, art. 26.5), 26.6), 27.3), 77.2) y 77.4), WIPO Lex n.º LT119.

de patente europea relativas a una invención de interés para la defensa del territorio deben presentarse ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Luxemburgo. Además, cuando, por razones de defensa, un Estado extranjero o una organización internacional haya prohibido la divulgación de una invención objeto de una solicitud de patente, el ministro responsable de la propiedad industrial velará, a petición de dicho Estado, de dicha organización o del solicitante debidamente autorizado para registrar la invención secreta en Luxemburgo, por que se preserve el secreto de la invención mientras dure la prohibición, siempre que Luxemburgo esté vinculado al Estado u organización en cuestión por un convenio bilateral o multilateral que prevea el secreto de las invenciones.¹⁶⁵

Madagascar

322. Madagascar no impone ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero como requisito previo para presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes.¹⁶⁶

Malawi

323. En Malawi no se ha identificado, en la Ley de Patentes examinada (capítulo 49:02), ningún requisito de primera presentación en materia de derecho de patentes de aplicación general ni ninguna licencia de presentación de solicitud en el extranjero. El mecanismo legal pertinente para este estudio es, en cambio, una disposición sobre el secreto en materia de defensa recogida en el artículo 24 de dicha ley.¹⁶⁷

324. En virtud del artículo 24, cuando se haya presentado una solicitud de patente para una invención y el Registrador considere que dicha invención pertenece a una clase notificada por la autoridad competente como relevante a efectos de defensa, el Registrador podrá dictar instrucciones que prohíban o restrinjan la publicación de información relativa a la invención, o la comunicación de dicha información a personas o categorías de personas determinadas. Mientras dichas instrucciones estén vigentes, la solicitud podrá tramitarse hasta la aceptación de la memoria descriptiva completa; sin embargo, dicha aceptación no se hará pública, la memoria descriptiva no se publicará y no se concederá ninguna patente en virtud de dicha solicitud.¹⁶⁸

325. Cuando se dicten las instrucciones previstas en el artículo 24, el secretario deberá notificarlo a la autoridad competente. La autoridad competente deberá evaluar si la publicación de la invención podría perjudicar la defensa de Malawi y, salvo que ya se haya notificado que dicha publicación no sería perjudicial o que ya no lo sería, deberá volver a examinar dicha materia antes de que transcurran nueve meses desde la fecha de presentación de la solicitud y, al menos, una vez cada año a partir de entonces. Si la autoridad competente comunica que la publicación no sería perjudicial o ya no lo sería, el secretario revoca las instrucciones y podrá

¹⁶⁵ Ley de 8 de julio de 1967 relativa a la divulgación y la aplicación de las invenciones y los secretos de fabricación que afecten a la defensa del territorio o a la seguridad del Estado, art. 1, 2, 9, 12 y 13; Ley de 27 de mayo de 1977 por la que se aprueba el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, art. 4; OMPI, Guía del solicitante del PCT, Anexo B (Luxemburgo); *National Law relating to the EPC*, Chapter II (Luxembourg)

¹⁶⁶ Véanse las observaciones recibidas de Madagascar en respuesta al documento C.9304.

¹⁶⁷ Ley de Patentes, capítulo 49:02 (Malawi), artículo 24; WIPO Lex, *Ley de Patentes (capítulo 49:02), Malawi*; Centro de Sociedades, Registros y Propiedad Intelectual, “Recursos”, donde figuran “Patentes” y “Ley de Patentes de 1958”. En la página web oficial del Centro de Sociedades, Registros y Propiedad Intelectual (CRIPC) se indica que, con efecto a partir del 1 de abril de 2026, el CRIPC asumió el mandato y las funciones del antiguo Departamento del Registro General; los materiales de referencia siguen señalando la Ley de Patentes como la legislación pertinente en materia de patentes.

¹⁶⁸ Ley de Patentes, capítulo 49:02 (Malawi), artículo 24, apartados 1 y 2. El apartado 2 del artículo 24 permite al Registrador, cuando la invención parezca pertenecer a una clase notificada por la autoridad competente como relevante a efectos de defensa, prohibir o restringir la publicación de información relativa a la invención o la comunicación de dicha información a personas o categorías de personas determinadas; mientras las instrucciones estén en vigor, la solicitud podrá seguir su curso hasta su aceptación, pero no se publicará el aviso de aceptación, no se publicará el memoria descriptiva y no se concederá ninguna patente.

ampliar los plazos aplicables. El artículo 24 también regula la sujeción al régimen de uso gubernamental, la posible indemnización en caso de que el solicitante haya sufrido pérdidas o daños como consecuencia del secreto mantenido sobre la invención, la exención del pago de las tasas de renovación correspondientes a los períodos en los que estuvieron vigentes las instrucciones, y la tipificación como delito del incumplimiento de dichas instrucciones.¹⁶⁹

Malasia

326. En Malasia, el marco jurídico aplicable exige una autorización por escrito antes de que un residente presente, o haga que se presente, una solicitud de patente fuera del país, salvo que se cumplan los requisitos de la vía de “prioridad de Malasia” prevista en el artículo 23A. Para solicitar una autorización por escrito, los solicitantes de patentes pueden consultar el artículo 23A de la Ley de Patentes de 1983, la norma 7A del Reglamento de Patentes de 1986 y la Directiva relativa a la Ley de Patentes de 1983 y al Reglamento de Patentes de 1986. La solicitud de autorización por escrito se presenta mediante el formulario de patentes n.º 1B y va acompañada de una descripción de la invención que se va a registrar fuera de Malasia.¹⁷⁰ Los factores que determinan las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero son la nacionalidad o la residencia del solicitante, el lugar de presentación propuesto y el plazo de presentación local.

327. El artículo 23A establece que ninguna persona residente podrá, sin la autorización por escrito del Registrador, presentar o hacer que se presente fuera de Malasia una solicitud de patente para una invención, a menos que se haya presentado una solicitud para la misma invención en la Oficina de Patentes al menos dos meses antes de la solicitud fuera de Malasia y que no se hayan dictado instrucciones en virtud del artículo 30A o que todas dichas instrucciones hayan sido revocadas. Las directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de Malasia (MyIPO) precisan además que el artículo 23A y el reglamento 7A se aplican tanto al solicitante como al inventor que sea residente según la definición de la Ley. La legislación malasia no prevé ningún mecanismo general de licencia presunta ni de aprobación automática en caso de que el registrador no actúe o no responda en un plazo determinado.¹⁷¹ Las directivas emitidas por el secretario constituyen el protocolo operativo vinculante para solicitar autorización por escrito (presentación en el extranjero) con el fin de hacer cumplir las directrices administrativas, las tasas y los procedimientos.

328. La ley de patentes de Malasia también incluye garantías relacionadas con el secreto mediante las instrucciones del artículo 30A, que prohíben o restringen la publicación de información que pueda ser perjudicial para la nación. La vía de presentación en el extranjero prevista en el artículo 23A está vinculada a dichas instrucciones, ya que la excepción denominada “primero en Malasia” solo es aplicable si no hay ninguna instrucción en vigor en virtud del artículo 30A o si todas esas instrucciones han sido revocadas. El incumplimiento del artículo 23A constituye un delito.¹⁷² El artículo 62A establece las sanciones aplicables por presentar la solicitud en el extranjero sin autorización por escrito. La legislación malasia en

¹⁶⁹ Ley de Patentes, capítulo 49:02 (Malawi), apartados 24.3) a 24.7) y artículo 89. Los apartados 3 a 7 del artículo 24 regulan la notificación a la autoridad competente, la evaluación y la revisión periódica de si la publicación podría perjudicar la defensa de Malawi, el examen de la solicitud y de los documentos relacionados, la revocación de las instrucciones, la prórroga de los plazos, la sujeción al régimen de uso gubernamental, la posible indemnización por pérdidas o daños causados por el secreto, el impago de las tasas de renovación mientras las instrucciones estuvieran en vigor y el delito de incumplimiento de las instrucciones. El artículo 89 recoge las disposiciones generales en materia de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley.

¹⁷⁰ Véanse las observaciones recibidas de Malasia en respuesta al documento C.9304; Ley de Patentes de 1983 (Ley n.º 291), artículos 23A, 30A, 62A, 78F; Reglamento de Patentes de 1986, art. 7A; Directiva de la Ley de Patentes de 1983 y del Reglamento de Patentes de 1986, apartado 5; Guía de la OMPI para solicitantes del PCT, Anexo B (MY), “¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

materia de patentes no contempla la “licencia tácita” ni ningún tipo de aprobación automática en caso de que la MyIPO no actúe o no responda en un plazo determinado.

Malta

329. En Malta, la Ley de Patentes y Diseños no establece ningún requisito de licencia de presentación de solicitud en el extranjero de aplicación general ni ningún requisito de primera presentación nacional para las solicitudes de patente nacionales. Sin embargo, el Reglamento de Malta relativo al Convenio sobre la Patente Europea, de 2007 (S.L. 417.05), dictado en virtud de la Ley de Patentes y Diseños, contiene un requisito específico de seguridad nacional aplicable a determinadas solicitudes de patente europea. De conformidad con el apartado 3 del artículo 5 de dicho Reglamento, los solicitantes que tengan su residencia o su sede principal en Malta deberán presentar ante la Oficina de Malta cualquier solicitud de patente europea relativa a una invención que pueda afectar a la seguridad nacional del país, salvo en los casos en que se realice una reivindicación de prioridad a partir de una primera presentación realizada en Malta. Aparte de este requisito limitado aplicable a las solicitudes de patente europea, no se ha identificado en la legislación maltesa en materia de patentes ninguna autorización general ni ningún requisito de primera presentación para las presentaciones de solicitudes de patente extranjeras.¹⁷³

Mauricio

330. En Mauricio no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes de patente en el extranjero en el material examinado.¹⁷⁴

México

331. En México no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el derecho de patentes en la legislación y el material para profesionales analizados.¹⁷⁵

Moldova

332. En la República de Moldova existe el requisito de realizar primero una presentación nacional antes de que una invención originaria de la República de Moldova pueda patentarse en el extranjero, ya sea por vía extranjera, regional o internacional. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley de Protección de las Invenciones n.º 50-XVI y el Reglamento sobre el procedimiento de presentación y examen de la solicitud de patente y la concesión de la misma, n.º 528/2009. El artículo 31, apartado 2, establece que las invenciones originarias de la República de Moldova solo podrán patentarse en el extranjero tras la presentación de una solicitud de patente ante la Agencia Estatal para la Protección de la Propiedad Industrial de la República de Moldova (AGEPI).¹⁷⁶

333. Por lo tanto, el factor de vinculación principal es el origen o la creación de la invención en Moldova; la seguridad nacional constituye un criterio de evaluación adicional, pero no es el único motivo que da lugar al requisito de primera presentación. El artículo 45 se refiere a las

¹⁷³ Véanse las observaciones recibidas de Malta en respuesta al documento C.9304; Malta, Reglamento del Convenio sobre la Patente Europea, 2007, S.L. 417.05, dictado en virtud de la Ley de Patentes y Diseños (Cap. 417), artículo 5, apartado 3; Oficina Europea de Patentes, Legislación nacional relativa al CPE — Malta, sección II (“Presentación de solicitudes de patente europea”).

¹⁷⁴ Ley de Propiedad Industrial de 2019 (Ley n.º 15 de 2019) (Mauricio), en su versión modificada; Reglamento de Propiedad Industrial de 2022 (Boletín Oficial n.º 36 de 2022).

¹⁷⁵ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (México), con modificación mediante el DOF del 3 de abril de 2026; Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (México), DOF del 28 de abril de 2026; Knobbe Martens, “Considerations for International Inventions – Foreign Filing Licenses”; Aurora Patents, “Foreign Filing License Requirements by Country” (29 de noviembre de 2022); Louis Ventre, “Foreign Filing License & Non-U.S. Filers.”

¹⁷⁶ Véanse las observaciones recibidas de la República de Moldova en respuesta al documento C.9304; Ley de Protección de las Invenciones n.º 50-XVI, art. 31.2).

solicitudes de patente cuya divulgación pueda perjudicar la seguridad nacional. De conformidad con el artículo 45, apartado 1, las invenciones que contengan información cuya divulgación pueda perjudicar la seguridad nacional de la República de Moldova serán retiradas de la AGEPI, en virtud de una decisión de la comisión habilitada al efecto por el Gobierno, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, previa notificación al solicitante. De conformidad con el artículo 45, apartado 2, una invención creada en la República de Moldova solo podrá patentarse en el extranjero una vez que haya expirado dicho plazo. La legislación moldava no parece prever una licencia de presentación de solicitud en el extranjero ni un mecanismo de licencia presunta; sin embargo, el apartado 2 del artículo 45 funciona como una norma legal sobre plazos que permite la solicitud de patente en el extranjero tras la expiración del plazo de 30 días, sin perjuicio de cualquier excepción prevista en el artículo 45 y de los requisitos aplicables en materia de seguridad nacional.¹⁷⁷

334. La vía del PCT se regula en los apartados 462 a 481 del capítulo VI del Reglamento sobre el procedimiento de presentación y examen de la solicitud de patente y la concesión de la patente. En concreto, el punto 463 establece que los requisitos previstos en el artículo 31, apartado 2, y en el artículo 45, apartado 2, se cumplen en la fecha de registro de la solicitud internacional, y el punto 464 establece que la AGEPI actúa como oficina receptora para el registro de solicitudes internacionales a efectos de la concesión de patentes sobre invenciones en otros Estados. Si se presenta una solicitud internacional antes de que transcurran 30 días desde la fecha de presentación de la solicitud nacional, el punto 471 establece que el examen de la solicitud internacional no comenzará hasta que haya transcurrido dicho plazo de 30 días. El punto 477 establece además que el ejemplar original de la solicitud registrada y el ejemplar de búsqueda solo se remitirán a la Oficina Internacional de la OMPI y a la Autoridad Internacional de Búsqueda si la solicitud cumple los requisitos de seguridad nacional de Moldova.¹⁷⁸

Montenegro

335. En Montenegro, la Ley de Patentes contiene disposiciones específicas sobre las invenciones secretas, es decir, aquellas que revisten importancia para la defensa y la seguridad del país, cuyas solicitudes se presentan ante la autoridad administrativa estatal responsable de la defensa nacional, en lugar de ante la autoridad responsable de la propiedad industrial. En virtud de estas disposiciones, una invención secreta no se publica, y solo se podrá solicitar su protección en el extranjero con la autorización de la autoridad responsable de la defensa nacional. Los materiales actuales de la OMPI sobre el PCT establecen, en referencia a los artículos 124 y 125 de la Ley de Patentes, que una solicitud internacional presentada por un solicitante que tenga nacionalidad montenegrina, o que resida o tenga su sede en Montenegro, y que se refiera a una invención de importancia para la defensa y la seguridad, está sujeta a presentación obligatoria ante el Ministerio de Defensa y no debe presentarse ante la Oficina Europea de Patentes ni ante la Oficina Internacional.¹⁷⁹

Marruecos

336. En Marruecos, el marco jurídico vigente no establece ningún requisito de autorización general para la presentación de solicitudes en el extranjero ni la obligación de presentar

¹⁷⁷ Véanse las observaciones recibidas de la República de Moldova en respuesta al documento C.9304; Ley de Protección de las Invenciones n.º 50-XVI, art. 45.1)-45.2).

¹⁷⁸ Véanse las observaciones recibidas de la República de Moldova en respuesta al documento C.9304; Reglamento sobre el procedimiento de presentación y examen de las solicitudes de patente y de concesión de patentes, aprobado mediante la Decisión del Gobierno n.º 528, de 1 de septiembre de 2009, apartados 462-464, 471, 477.

¹⁷⁹ Ley de Patentes de Montenegro ("Boletín Oficial de Montenegro", n.º 42/15, 2/17, 146/21, 3/23 y 84/24, y modificada posteriormente por las enmiendas aprobadas el 19 de marzo de 2025), art. 124 y 125, así como las disposiciones relativas a la invención secreta; véanse también las disposiciones correspondientes de la anterior Ley de Patentes ("Boletín Oficial de Montenegro", n.º 66/2008, 40/2010 y 40/2011), art. 87 a 91 (traducción oficial al inglés); OMPI, "Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional"; OEP, *National Law Relating to EPC*, capítulo II (Montenegro).

primero la solicitud en el ámbito nacional. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley n.º 17-97 relativa a la propiedad industrial, modificada por la Ley n.º 23-13, y el Decreto de aplicación n.º 2-14-316. El marco normativo pertinente es, en realidad, el régimen de control en materia de defensa nacional: en virtud del artículo 42, determinadas invenciones pueden estar sujetas a una prohibición definitiva o provisional de divulgación y explotación por razones de defensa nacional. El factor desencadenante concreto es la repercusión en la defensa nacional. Si no se adopta ninguna decisión de prohibición en el plazo de cinco meses, el procedimiento habitual sigue su curso y no se aplica ninguna restricción. Por lo tanto, la legislación marroquí se caracteriza principalmente por establecer una restricción de secreto o prohibición por motivos de defensa nacional en relación con la presentación de solicitudes en el extranjero, más que por una licencia de presentación de solicitud en el extranjero o un requisito de presentación nacional anterior.¹⁸⁰

Myanmar

337. Myanmar tiene una restricción limitada a la presentación de documentos en el extranjero, relacionada con la seguridad. Cuando una solicitud de patente de Myanmar presentada formalmente se considere perjudicial para la seguridad nacional o la seguridad de la población, dicha solicitud podrá mantenerse en secreto; en ese caso, ninguna persona residente en el país podrá presentar dicha solicitud en el extranjero sin el permiso del Registrador mientras no se haya emitido una nota de autorización o mientras dicha nota no haya sido cancelada. Por lo tanto, la norma se limita a las solicitudes sensibles y no debería describirse como un requisito general de licencia de presentación de solicitud en el extranjero para todas las invenciones.¹⁸¹

Namibia

338. En Namibia no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material examinado. En el escrito de Namibia se afirma que la Ley de Propiedad Industrial de 2012 (Ley n.º 1 de 2012), no exige expresamente ninguna de las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero que figuran en la lista y que la legislación namibia en materia de patentes no prevé ninguna orden de secreto ni restricción similar por motivos de seguridad nacional que prohíba o limite la presentación de solicitudes de protección por patente en otras jurisdicciones. La Ley de Propiedad Industrial revisada reconoce la prioridad derivada de solicitudes anteriores en el ámbito nacional, regional o internacional, exige a los solicitantes que faciliten información y documentación relativa a las solicitudes extranjeras correspondientes, e implementa las vías de presentación previstas en el PCT y en el Protocolo de Harare/ARIPO. Dichas disposiciones regulan el procedimiento ordinario en materia de patentes, la información correspondiente a las solicitudes extranjeras, el paso a la fase nacional, las funciones de la oficina receptora o de la oficina receptora delegada, y los efectos de la ARIPO en Namibia; no se ha constatado que impongan un requisito de primera presentación nacional, una licencia de presentación de solicitud en el

¹⁸⁰ Véanse las observaciones recibidas de Marruecos en respuesta al documento C.9304, en las que se hace referencia a la Ley n.º 17-97 relativa a la propiedad industrial, modificada por la Ley n.º 23-13, y al Decreto de aplicación n.º 2-14-316; en los que se afirma que la legislación marroquí no prevé una autorización general para presentar solicitudes en el extranjero ni una obligación de presentación nacional previa; se señala como motivo determinante la repercusión en la defensa nacional; y se explica que, en virtud del artículo 42, determinadas invenciones pueden estar sujetas a una prohibición definitiva o provisional de divulgación y explotación por razones de defensa nacional, que la decisión al respecto puede adoptarse en un plazo de cinco meses y que la ausencia de decisión implica la ausencia de restricción.

¹⁸¹ Directrices comunes de la ASEAN sobre el examen de patentes, apartado 2.8, págs. 31-32, en las que se designa a Brunei Darussalam, Malasia, Myanmar, Singapur y Viet Nam como Estados miembros de la ASEAN que exigen, en mayor o menor medida, una licencia de presentación de solicitud en el extranjero, y se indica que el requisito de Myanmar se basa en la residencia y se aplica únicamente a las solicitudes relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad de la población. Véase también la Ley de Patentes de Myanmar, Ley n.º 7/2019 del Pyidaungsu Hluttaw, apartados 42.a), 42.c), 42.e) y 78.a) (texto oficial en inglés publicado por el Departamento de Propiedad Intelectual de Myanmar; texto en birmano disponible en fuentes del Gobierno de Myanmar); WIPO Lex, "Ley de Patentes de Myanmar", que recoge la Ley de Patentes de 2019 como la versión más reciente en WIPO Lex y ofrece los textos en birmano e inglés.

extranjero, un plazo de espera, un requisito de habilitación de seguridad, un requisito obligatorio de tramitación nacional para las solicitudes presentadas en el extranjero, ni una orden de secreto en virtud de la legislación de patentes que restrinja la presentación de solicitudes en el extranjero.¹⁸²

Países Bajos (Reino de los)

339. En el Reino de los Países Bajos, se aplica un requisito de tramitación confidencial a las solicitudes de patente europea, en virtud del artículo 46 de la Ley de Patentes de 1995 (*Rijksoctrooiwet* 1995). Las solicitudes de patente europea cuyo contenido, según el solicitante sabe o debería sospechar razonablemente, deba permanecer en secreto en interés de la defensa del Reino o de sus aliados, deberán presentarse ante la Oficina de Patentes de los Países Bajos (*Octrooiencentrum Nederland*) en lugar de ante la Oficina Europea de Patentes; la Oficina remite la descripción y los dibujos al Ministro de Defensa y, a menos que este comunique que el contenido debe permanecer en secreto, la solicitud se transmitirá a la Oficina de Patentes Europea dentro del plazo aplicable en virtud del Convenio sobre la Patente Europea. En caso de que, por consiguiente, una solicitud no se remita y se considere retirada con arreglo a dicho Convenio, la Ley contiene disposiciones que regulan las solicitudes de patente europea convertidas.¹⁸³

340. En el caso de las solicitudes de patente nacionales, los artículos 40 y 41 establecen un mecanismo de evaluación de la confidencialidad: cuando la Oficina considere que la confidencialidad del contenido de una solicitud puede redundar en interés de la defensa del Reino o de sus aliados, lo notificará al solicitante lo antes posible y, a más tardar, tres meses después de la presentación, remitirá la documentación pertinente al Ministro de Defensa y se suspenderá la inscripción de la solicitud en el registro de patentes; en un plazo de ocho meses a partir de la presentación, el ministro comunica si el contenido debe mantenerse en secreto; una comunicación afirmativa suspende la inscripción en el registro durante tres años, renovable por períodos adicionales de tres años, mientras que una comunicación negativa o la ausencia de comunicación pone fin a la suspensión. El artículo 42 establece que el Estado indemnizará por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la aplicación de estas disposiciones, y que, a falta de acuerdo, el importe de la indemnización se fijará por vía judicial. La Ley no establece un mecanismo general de licencia de presentación de solicitud en el extranjero, y no se ha identificado ninguna sanción prevista en la Ley de Patentes específica por el incumplimiento del propio artículo 46.¹⁸⁴

Nueva Zelanda

341. En Nueva Zelanda no se ha identificado ningún requisito de primera presentación ni ninguna licencia de presentación en el extranjero en materia de derecho de patentes que sea de aplicación general para los solicitantes ordinarios en virtud de la actual Ley de Patentes de 2013. Actualmente, el mecanismo de la ley de patentes aplicable a las invenciones sensibles es, en realidad, el régimen de instrucciones de secreto previsto en los artículos 132 a 139 de dicha ley. El marco normativo específico sobre las invenciones del personal de defensa, regulado por el Reglamento de Defensa de 1990, puede imponer restricciones individuales a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero dicho marco no constituye un régimen general de licencia de presentación de solicitud en el extranjero aplicable a todos los solicitantes.¹⁸⁵

¹⁸² Véanse las observaciones recibidas de Namibia en respuesta al documento C.9304.

¹⁸³ Ley de Patentes de 1995 (*Rijksoctrooiwet* 1995) (Reino de los Países Bajos), artículos 46 a 48 [; EPO, *National law relating to the EPC*, Cuadro I (Países Bajos); OMPI, Guía del solicitante del PCT, Anexo B (NL)].

¹⁸⁴ Ibid., artículos 40, 41 y 42.

¹⁸⁵ Ley de Patentes de 2013 (Nueva Zelanda), artículos 132 a 139; Reglamento de Defensa de 1990 (Nueva Zelanda), parte 2, artículos 21 a 29 y Anexo 2. Las disposiciones actuales de la Ley de Patentes establecen un régimen de instrucciones de secreto de defensa, en lugar de una licencia de presentación de solicitud en el

342. En virtud del artículo 132 de la Ley de Patentes de 2013, cuando se haya presentado una solicitud de patente para una invención y, a juicio del Comisionado, dicha invención pertenezca a una de las clases notificadas por el Ministro de Defensa como relevantes para fines de defensa o pueda resultar valiosa para dichos fines, el Comisionado podrá dictar instrucciones de prohibición o restricción de la publicación de información relativa a la invención, o instrucciones de prohibición o restricción de la comunicación de dicha información a personas o clases de personas determinadas. Mientras dichas instrucciones estén vigentes, la solicitud de patente podrá seguir su curso hasta la aceptación de la memoria descriptiva completa, pero ni la solicitud de patente ni la memoria descriptiva completa podrán someterse a inspección pública, y no se concederá ninguna patente en relación con dicha solicitud.¹⁸⁶

343. Cuando se dicten instrucciones en virtud del artículo 132, el Comisario deberá notificarlo al Ministro de Defensa. El ministro deberá evaluar si la publicación de la invención podría perjudicar la defensa de Nueva Zelanda y, salvo que ya se haya notificado que dicha publicación no sería perjudicial o ya no lo sería, deberá reconsiderar dicha cuestión antes de que transcurran nueve meses desde la fecha de presentación y, al menos, una vez al año a partir de entonces. Si el ministro notifica que la publicación no sería perjudicial o ya no lo sería, el comisionado deberá revocar las instrucciones y podrá ampliar los plazos aplicables. La Ley también establece consecuencias en materia de compensación por uso gubernamental y por dificultades económicas en los casos en que se acepte una descripción completa mientras las instrucciones sigan vigentes, y no se deberán abonar tasas de mantenimiento ni de renovación durante los períodos en que estén vigentes las instrucciones previstas en el artículo 132.¹⁸⁷

344. El incumplimiento de una orden prevista en el artículo 132 constituye un delito cuando la persona sabía o debía haber sabido que se había dictado dicha orden. Este delito se castiga con una pena de prisión de hasta dos años, una multa de hasta 20 000 dólares neozelandeses, o ambas. Cuando una persona jurídica sea declarada culpable de tal delito, los consejeros y las personas que participen en la gestión también podrán ser considerados responsables si se cumplen las condiciones establecidas por la ley.¹⁸⁸

345. A las invenciones realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas se les aplica un régimen específico más restrictivo. La parte 2 del Reglamento de Defensa de 1990 se aplica a los miembros en activo y a los miembros del ejército territorial o de reserva que, en ese momento, estén sujetos a la obligación de prestar servicio continuo. En ese marco, un miembro de las Fuerzas Armadas no podrá solicitar ni obtener una patente por una invención, salvo de conformidad con el Reglamento y las órdenes aplicables; se considerará que las invenciones realizadas por los miembros pertenecen a la Corona y se mantienen en fideicomiso para ella hasta que el Jefe de las Fuerzas Armadas haya tomado una decisión; y, a la espera de dicha decisión, el inventor no deberá revelar la materia de la invención a personas no autorizadas ni

extranjero o de requisitos de primera presentación. El marco normativo de Defensa es específico para cada persona y se aplica a las invenciones realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas.

¹⁸⁶ Ley de Patentes de 2013 (Nueva Zelanda), artículo 132. Véase también IPONZ, *“Guide for Releasing Official Information held under the Patents Act 2013, Patents Regulations 2014 and Official Information Act 1982”*, en la que se explica que el artículo 132 puede restringir la divulgación de información relativa a solicitudes de patente que sean relevantes para fines de defensa y que, mientras las instrucciones estén en vigor, la solicitud de patente y la memoria descriptiva completa no deben quedar a disposición de la inspección pública.

¹⁸⁷ Ley de Patentes de 2013 (Nueva Zelanda), artículos 133 a 137. Estas disposiciones exigen la notificación al Ministro de Defensa, la evaluación periódica de si la publicación podría perjudicar la defensa de Nueva Zelanda, la revocación de las instrucciones cuando el Ministro notifique que la publicación no sería perjudicial o ya no lo sería, la posible prórroga de los plazos, las consecuencias en materia de uso por parte del Gobierno y de indemnización por dificultades económicas, así como la exención del pago de las tasas de mantenimiento o renovación mientras las instrucciones sigan vigentes.

¹⁸⁸ Ley de Patentes de 2013 (Nueva Zelanda), artículos 138 y 139. El artículo 138 tipifica como delito el incumplimiento de una orden dictada en virtud del artículo 132 cuando la persona sabía o debía haber sabido que dicha orden se había dictado, lo cual se castiga con una pena de prisión de hasta dos años, una multa de hasta 20 000 dólares neozelandeses, o ambas; el artículo 139 regula la responsabilidad de los consejeros y directivos cuando una persona jurídica comete dicho delito.

permitir que se publique información relacionada con la misma. El Reglamento exige asimismo que las invenciones se remitan, en primera instancia, al Jefe de las Fuerzas Armadas o a la persona que este designe. El acuerdo establecido en materia de invenciones incluye el compromiso de que el inventor no solicitará una patente en ningún país que no sea Nueva Zelanda sin la autorización del Jefe de las Fuerzas Armadas.¹⁸⁹

346. Hay que distinguir la situación actual de la antigua práctica relativa a los permisos de presentación en el extranjero prevista en la Ley de Patentes de 1953. Las directrices archivadas de IPONZ relativas a la Ley de 1953 establecían que un residente en Nueva Zelanda que deseara presentar una solicitud de patente en el extranjero sin haber presentado previamente la correspondiente solicitud de patente en Nueva Zelanda debía obtener un permiso de presentación en el extranjero del Comisionado, con arreglo al artículo 25, apartado 5, salvo en los casos en que se hubiera presentado una solicitud neozelandesa para la misma invención al menos seis semanas antes o en que la solicitud extranjera reivindicara la prioridad convencional de una solicitud para la misma invención presentada en el extranjero por un no residente. En dicha guía de IPONZ se indica expresamente que se refiere a las solicitudes con una memoria descriptiva completa presentadas antes del 13 de septiembre de 2014. Por lo tanto, no debe considerarse un requisito de licencia de presentación de solicitud en el extranjero de aplicación general en virtud de la Ley de Patentes de 2013, aunque la Ley de 1953 pueda seguir siendo aplicable en los casos transitorios regulados por las disposiciones transitorias y de salvaguardia de la Ley de 2013.¹⁹⁰

Nigeria

347. En Nigeria no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes de patente en el extranjero en el material oficial examinado. No se ha determinado que la Ley de Patentes y Diseños establezca ningún requisito de primera presentación nacional, licencia de presentación de solicitud en el extranjero, período de espera, revisión de seguridad nacional, requisito de tramitación a través de una oficina designada ni orden de secreto en virtud de la legislación de patentes que restrinja la presentación de una solicitud de patente fuera del país.¹⁹¹

Macedonia del Norte

348. En Macedonia del Norte se aplica un mecanismo de tramitación de invenciones confidenciales y de autorización para la presentación de solicitudes en el extranjero, en virtud de los artículos 71 a 73 de la Ley de Propiedad Industrial de 2009, en su versión modificada. Las solicitudes de concesión de una patente relacionada con la defensa se consideran confidenciales y se presentan ante el Ministro de Defensa; cuando el Ministro de Defensa, durante el examen, considere que la invención no es confidencial, la solicitud se remitirá a la

¹⁸⁹ Reglamento de Defensa de 1990 (Nueva Zelanda), parte 2, artículos 21 a 29 y anexo 2. La parte 2 se aplica a los miembros en activo y a determinados miembros territoriales o de reserva sujetos a la obligación de servicio continuo; el artículo 22 restringe las solicitudes de patente por parte de los miembros y considera que las invenciones se mantienen en fideicomiso para la Corona a la espera de la decisión del Jefe de las Fuerzas Armadas; los artículos 23 a 29 tratan sobre la remisión, la protección por patente, los acuerdos, las facultades del Jefe de las Fuerzas Armadas, las regalías y las recompensas, y los recursos; y el anexo 2 incluye el compromiso de no solicitar una patente en ningún país distinto de Nueva Zelanda sin la autorización del Jefe de las Fuerzas Armadas.

¹⁹⁰ IPONZ, *Foreign filing permits – Patents Act 1953*, directriz práctica archivada de la Ley de 1953, en la que se indica que la orientación se refiere a las solicitudes de patente con una memoria descriptiva completa presentadas antes del 13 de septiembre de 2014, y en la que se describe la práctica anterior relativa al permiso de presentación en el extranjero prevista en el antiguo artículo 25.5) para los residentes en Nueva Zelanda; Ley de Patentes de 2013 (Nueva Zelanda), artículos 247 y 253 a 259, por la que se deroga la Ley de Patentes de 1953, sin perjuicio de las disposiciones que se mantienen y del régimen transitorio aplicable a determinadas solicitudes de patente presentadas al amparo de la Ley de 1953 y a las solicitudes presentadas en virtud de tratados.

¹⁹¹ Véase la Oficina de Propiedad Intelectual de Nigeria, *Trademarks, Patents & Designs Acts and Regulations*; Ley de Patentes y Diseños, artículos 1 a 5, 11 y 27, y el primer Anexo; WIPO Lex, Ley de Patentes y Diseños (Capítulo 344), con referencia a la modificación introducida por la Ley de Facilitación Empresarial (Disposiciones Varias) de 2022; Guía de la OMPI para solicitantes del PCT, anexo B (NG) y anexo C (NG); OMPI, “Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional”.

Oficina Estatal de Propiedad Industrial; si la Oficina considera que una invención es confidencial, remite la solicitud al Ministro de Defensa, y una vez que la invención deja de ser confidencial, la Oficina inscribe la patente en el registro, expide el certificado de patente y publica los datos. El Ministerio de Defensa tiene el derecho exclusivo de utilizar una invención confidencial, y el titular del derecho tiene derecho a una indemnización única, independientemente de si la invención se utiliza para las necesidades de la defensa y en qué medida, determinándose el importe de forma amistosa o, a falta de acuerdo, por un tribunal. Las patentes relacionadas con una invención confidencial no se publican, y las personas físicas y jurídicas locales solo podrán solicitar la protección de una invención confidencial en el extranjero previa autorización por escrito del Ministro de Defensa. Los artículos 71 y 72 se aplicarán *mutatis mutandis* a las solicitudes de patente relativas a invenciones de interés para la seguridad del Estado; el ministro del Interior será el competente para decidir sobre dichas solicitudes, y el Gobierno determinará qué invenciones se consideran confidenciales y el procedimiento de concesión de la patente.¹⁹²

Noruega

349. Las restricciones de Noruega en materia de presentación de solicitudes en el extranjero se limitan a las invenciones relacionadas con la defensa, en lugar de funcionar como una licencia de presentación de solicitud en el extranjero o como un sistema de presentación prioritaria. El artículo 71 de la Ley de Patentes establece que las invenciones de importancia para la defensa del reino se rigen por una ley distinta. De conformidad con el artículo 1 de la Ley sobre invenciones de importancia para la defensa del Reino, dicho régimen se aplica cuando la invención se haya realizado en Noruega, cuando se haya presentado una solicitud de patente al respecto en Noruega, o cuando una persona residente en Noruega sea titular, total o parcialmente, de la invención o tenga derechos de explotación sobre la misma. En virtud de los artículos 2 y 3, una invención relacionada con material bélico o que revista importancia directa para la defensa del reino no podrá revelarse a terceros y, si se solicita la protección por patente, la invención deberá presentarse ante las autoridades competentes de defensa o registrarse como solicitud de patente ante la Oficina Noruega de Propiedad Industrial. En Noruega, la ley no prevé la aprobación tácita o automática en caso de que la Oficina no actúe dentro de un plazo determinado.¹⁹³

350. La legislación noruega también prevé el tratamiento confidencial de las patentes. En virtud del artículo 7 de la Ley de 1953, el Ministerio de Defensa podrá ordenar que una solicitud de patente sujeta a dicha Ley se mantenga en secreto y que, en caso de concederse, la patente se conceda como patente secreta. Dichas patentes se inscriben en un registro independiente y no público, en lugar de en el registro ordinario de patentes; no se aplican las disposiciones sobre publicación recogidas en los artículos 19 a 25 de la Ley de Patentes, y no es necesario abonar tasas anuales mientras la solicitud de patente o la patente permanezcan en secreto. El artículo 6 de la misma ley también permite al Ministerio de Defensa exigir la cesión de los derechos de invención o de explotación y prohibir determinadas operaciones relacionadas con la invención, tanto en Noruega como en el extranjero.¹⁹⁴

351. El artículo 7 de la Ley establece que el Ministerio de Defensa podrá, con sujeción al principio de reciprocidad, celebrar un acuerdo con un Estado extranjero por el que las solicitudes de patente relativas a invenciones que revistan importancia para la defensa del Estado en cuestión y que sean presentadas en Noruega por una persona residente en dicho Estado extranjero se mantengan en secreto, previa solicitud en cada caso de la autoridad

¹⁹² Ley de Propiedad Industrial, Boletín Oficial de la República de Macedonia n.º 21/2009, en su versión modificada, artículos 71, 72 y 73.

¹⁹³ Véanse las observaciones recibidas de Noruega en respuesta al documento C.9304.

¹⁹⁴ *Ibid.*

competente de dicho Estado, y que, en tales casos, la patente se conceda como patente secreta.¹⁹⁵

El Pakistán

352. En el Pakistán, el requisito de autorización para la presentación en el extranjero de solicitudes de patente por parte de residentes se rige por el artículo 26 de la Ordenanza sobre Patentes de 2000. Ninguna persona residente en el Pakistán podrá, sin la autorización por escrito concedida por el Contralor, presentar o hacer que se presente fuera del Pakistán una solicitud de concesión de una patente para una invención, a menos que se haya presentado una solicitud de patente para la misma invención en la oficina de patentes al menos seis semanas antes de la solicitud fuera del país, y que no se hayan dictado instrucciones con arreglo al artículo 25 en relación con la solicitud del Pakistán o que todas esas instrucciones hayan sido revocadas. La restricción no se aplica a una invención respecto de la cual una persona residente fuera del Pakistán haya presentado por primera vez una solicitud de patente fuera del país.¹⁹⁶

353. El artículo 25 establece el mecanismo de confidencialidad vinculado. Cuando se presente una solicitud de patente ante la oficina de patentes y el director considere que la invención pertenece a una clase notificada por el Gobierno Federal como aquella cuya publicación pudiera ser perjudicial para la defensa del Pakistán, o cuando el director lo considere así por cualquier otro motivo, podrá dictar instrucciones de prohibición o restricción de la publicación de la invención o su divulgación a determinadas personas o categorías de personas. El responsable del tratamiento también podrá impartir instrucciones cuando la memoria descriptiva contenga información cuya publicación pudiera perjudicar la seguridad pública. Mientras estén en vigor las disposiciones del artículo 25, la solicitud podrá avanzar hasta la fase en la que esté en condiciones de ser admitida a trámite, pero no se publicará la memoria descriptiva.¹⁹⁷

354. Cuando se emiten instrucciones, el Contralor lo notifica al Gobierno Federal, que evalúa si su publicación o divulgación podría perjudicar la defensa del Pakistán o la seguridad pública. El Gobierno Federal deberá reconsiderar la cuestión durante un plazo de nueve meses a partir de la fecha de presentación y, al menos, una vez cada doce meses a partir de entonces, salvo que las instrucciones ya hayan sido revocadas. Si el Gobierno federal llega a la conclusión de que la publicación o la comunicación no sería perjudicial, o ya no lo sería, el Contralor revoca las instrucciones y puede ampliar los plazos aplicables. El artículo 25 también prevé una indemnización en determinadas circunstancias en las que el Gobierno Federal utilice la invención o en las que el solicitante haya sufrido perjuicios debido a la vigencia de las instrucciones, y establece que no se deberán abonar tasas de renovación correspondientes al período durante el cual estuvieron vigentes dichas instrucciones.¹⁹⁸

355. La principal consecuencia del incumplimiento es de carácter penal. En virtud del artículo 71, toda persona que incumpla las instrucciones dictadas con arreglo al artículo 25, o que presente o haga que se presente una solicitud de patente infringiendo lo dispuesto en el artículo 26, será castigada con una pena de prisión de hasta dos años, una multa que no exceda las veinte mil rupias, o ambas. En la normativa examinada no se ha identificado ningún mecanismo específico de licencia presunta o licencia retroactiva; en su lugar, la vía prevista en

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Véase el Reglamento de Patentes de 2000 (Reglamento n.º LXI de 2000) (el Pakistán), artículos 25, 26 y 71. El artículo 25 se refiere a la información que pueda perjudicar la defensa del Pakistán o la seguridad pública; el artículo 26 establece que los residentes no podrán presentar solicitudes fuera del Pakistán sin la autorización por escrito del Contralor salvo que se cumplan el plazo de seis semanas para la presentación nacional y las condiciones de ausencia de instrucciones o de revocación; y el artículo 71 establece sanciones por el incumplimiento de las disposiciones del artículo 25 o del artículo 26.

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

el artículo 26 se basa en una autorización por escrito del Contralor o en la vía de presentación nacional de seis semanas, cuando ya no estén vigentes las instrucciones del artículo 25.¹⁹⁹

Panamá

356. En Panamá no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material examinado. Panamá no exige que el solicitante presente primero la solicitud en Panamá antes de presentar una solicitud de patente en el extranjero, ni requiere autorización de una autoridad panameña antes de presentar la solicitud en una jurisdicción extranjera o a través del sistema del PCT. Por lo tanto, Panamá debería considerarse una jurisdicción en la que no existen requisitos de primera presentación nacional, ni licencias de presentación de solicitudes en el extranjero, ni un plazo de aprobación tácita, ni restricciones de la legislación de patentes aplicables a las solicitudes de patente extranjeras.²⁰⁰

Papua Nueva Guinea

357. En Papua Nueva Guinea, no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material examinado.²⁰¹

El Paraguay

358. En el Paraguay no existe ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero en el derecho de patentes antes de que pueda presentarse una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes.²⁰²

Filipinas

359. En Filipinas, no se identificó, en el Código de Propiedad Intelectual analizado, ningún requisito de licencia de presentación de solicitud en el extranjero ni ningún requisito de primera presentación nacional. El artículo 39 exige que el solicitante, a petición del director, facilite información y documentos relativos a las solicitudes de patente extranjeras correspondientes; sin embargo, dicha disposición constituye un requisito de información sobre solicitudes extranjeras y no una condición para presentar la solicitud en el extranjero. El artículo 44.3 autoriza expresamente al director general, previa aprobación del Secretario de Comercio e Industria, a prohibir o restringir la publicación de una solicitud de patente cuando dicha publicación pueda perjudicar la seguridad nacional y los intereses de la República de Filipinas.²⁰³

Polonia

360. En Polonia, el artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial regula las solicitudes de protección en el extranjero presentadas por personas que tengan su sede o su domicilio en la República de Polonia. Establece que dicha persona podrá presentar una solicitud de patente con el fin de obtener protección en el extranjero, a través de la oficina de patentes de la

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Véanse las observaciones recibidas de Panamá en respuesta al documento C.9304; Ley n.º 35, de 10 de mayo de 1996, sobre propiedad industrial, modificada por la Ley n.º 61, de 5 de octubre de 2012, art. 36, 52-A a 52-G y 53; Decreto Ejecutivo n.º 85, de 4 de julio de 2017, por el que se regula la Ley n.º 35 de 1996, modificada por la Ley n.º 61 de 2012, art. 18.01 a 82.

²⁰¹ Ley de Patentes y Diseños Industriales de 2000 (Papua Nueva Guinea); Reglamento de Patentes y Diseños Industriales de 2002.

²⁰² Véanse las observaciones recibidas del Paraguay en respuesta al documento C.9304.

²⁰³ Código de Propiedad Intelectual de Filipinas, Ley de la República n.º 8293, artículos 39 y 44.3. El artículo 39 se refiere a la información que puede solicitar el director en relación con las solicitudes de patente extranjeras correspondientes; el artículo 44.3 permite al director general, previa aprobación del Secretario de Comercio e Industria, prohibir o restringir la publicación de una solicitud de patente cuando dicha publicación pueda perjudicar la seguridad nacional y los intereses de la República de Filipinas. WIPO Lex identifica el Código de Propiedad Intelectual de Filipinas como el principal texto legislativo en materia de propiedad intelectual en inglés, en su edición de 2015, modificado hasta la Ley de la República n.º 10372; la IPOPHL incluye en su lista de leyes filipinas en materia de patentes la Ley de la República 8293, modificada por las Leyes de la República n.º 9150, 9502 y 10372.

República de Polonia, con arreglo al procedimiento previsto en el acuerdo internacional aplicable, en la legislación de la Unión Europea o en la Ley de Propiedad Industrial, tras haber presentado dicha solicitud ante la oficina de patentes. Por lo tanto, lo más adecuado es describir esta disposición como una norma relativa a la presentación nacional y a los trámites ante la oficina de patentes, más que como un procedimiento independiente de licencia de presentación de solicitud en el extranjero.²⁰⁴

Portugal

361. En Portugal, la normativa vigente establece que, en los casos en que el solicitante tenga su domicilio o sede social en Portugal, la solicitud de patente europea o la solicitud internacional deberá presentarse ante el INPI, salvo que la solicitud reivindique la prioridad de una solicitud anterior presentada en Portugal. Los solicitantes de solicitudes de patente pueden consultar los artículos 78 y 92 del Código de la Propiedad Industrial.²⁰⁵

362. El factor de vinculación pertinente es el domicilio, la residencia, la sede social, el domicilio social o el centro de actividad principal del solicitante en Portugal, y no la nacionalidad o la residencia del inventor. El artículo 78, apartado 2, del Código de la Propiedad Industrial establece que, cuando el solicitante de una patente europea tenga su domicilio o sede social en Portugal, la solicitud deberá presentarse ante el Instituto Portugués de Propiedad Industrial (INPI); de lo contrario, no surtirá efecto en Portugal, salvo que reivindique la prioridad de una solicitud anterior presentada en el país. El artículo 92 se refiere igualmente a las solicitudes internacionales presentadas por personas físicas o jurídicas domiciliadas o con sede en Portugal y establece que, cuando no se realice la reivindicación de prioridad sobre una solicitud portuguesa anterior, la solicitud internacional deberá presentarse ante el INPI; de lo contrario, no surtirá efecto en Portugal.²⁰⁶

Qatar

363. En Qatar, en los documentos en inglés analizados, no se identificó ninguna licencia de presentación de solicitud en el extranjero de aplicación general, ningún requisito de primera presentación nacional, ningún plazo de espera, ningún requisito obligatorio de tramitación nacional, ningún procedimiento de revisión de la defensa de las solicitudes de patente ni ningún régimen de órdenes de secreto o de solicitudes confidenciales.²⁰⁷

República de Corea

364. Por regla general, la República de Corea no impone condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero, tales como una licencia de presentación de solicitud en el extranjero, una autorización de seguridad o el requisito de realizar primero una presentación nacional antes de presentar una solicitud de patente en un país o región extranjeros. No

²⁰⁴ Ley de Propiedad Industrial de 30 de junio de 2000 (Polonia), artículo 40. El artículo 40 establece que toda persona que tenga su sede o domicilio en el territorio de la República de Polonia y desee obtener protección por patente en otro país podrá presentar una solicitud de patente a través de la oficina de patentes, con arreglo al procedimiento previsto en un acuerdo internacional, en la legislación de la Unión Europea a que se refiere el artículo 4 o en la Ley de Propiedad Industrial, tras haber presentado la solicitud de patente ante la oficina de patentes. Véase también la Oficina de Patentes de la República de Polonia, "Procedure for granting European patents", donde se cita el artículo 40 y se explica su aplicación en el contexto de la presentación de una solicitud de patente europea.

²⁰⁵ Véanse las observaciones recibidas de Portugal en respuesta al documento C.9304; Código de la Propiedad Industrial, art. 78.2), 92; OEP, Legislación nacional relativa al CPE, Portugal, "Presentación de solicitudes de patente europea"; Guía del solicitante del PCT de la OMPI, Anexo B (PT), "¿Restringe la legislación nacional la presentación de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?"

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ Ley de Patentes (Decreto-Ley n.º 30 de 2006), art. 2; Decisión ministerial n.º 153 de 2018; Guía del solicitante del PCT de la OMPI, Qatar, anexo B. El artículo 2 recoge una exclusión de la patentabilidad por motivos de seguridad nacional, y la Guía del PCT indica "Consulte a la oficina de patentes"; no se ha identificado ninguna licencia de presentación de solicitud en el extranjero en virtud de la ley de patentes, norma de primera presentación, procedimiento de revisión de la defensa ni orden de secreto.

obstante, se aplican excepciones cuando entran en juego consideraciones de defensa nacional. En dicho contexto, el artículo 41, apartado 1, de la Ley de Patentes de Corea establece que el Gobierno podrá prohibir la presentación de una solicitud de patente ante una oficina de patentes extranjera, o bien ordenar a un inventor, solicitante o agente que mantenga la confidencialidad de una invención para la que se haya presentado una solicitud de patente, si resulta necesario para la defensa nacional; no obstante, se podrá presentar una solicitud de patente en un país extranjero previa autorización del Gobierno. El apartado 2 del artículo 41 establece además que el Gobierno podrá denegar la concesión de una patente si una invención para la que se haya presentado una solicitud de patente es necesaria para la defensa nacional, y podrá expropiar el derecho a la patente por motivos de defensa nacional durante una guerra, un incidente o cualquier situación de emergencia similar. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley de Patentes de Corea, el Decreto de aplicación de la Ley de Patentes, el Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes y el Reglamento sobre la expropiación y la explotación de los derechos de patente.²⁰⁸

365. Cuando intervengan consideraciones de defensa nacional, es necesario obtener la autorización del ministro del Ministerio de Propiedad Intelectual (MOIP) antes de presentar una solicitud de patente en el extranjero. El criterio determinante es la repercusión en la seguridad nacional o la defensa nacional del país, y la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) es la encargada de determinar, en cuanto al fondo, si una invención es necesaria para la defensa nacional. La solicitud debe presentarse antes de realizar el depósito en el extranjero y se tramita mediante el formulario n.º 21 ("Solicitud de autorización para el depósito en el extranjero"), de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes. La legislación coreana no contempla la aprobación tácita o automática en caso de que la Oficina no actúe ni responda en un plazo determinado, y tampoco establece ningún mecanismo para obtener una licencia de presentación de solicitud en el extranjero con carácter retroactivo. Cuando parezca que se aplican los requisitos de presentación en el extranjero de dos o más países, no existen disposiciones excepcionales en caso de conflicto con legislaciones o sistemas extranjeros, y el cumplimiento de la normativa de la MOIP es obligatorio.²⁰⁹

366. Si una persona incumple una orden que prohíbe presentar una solicitud de patente en un país extranjero o una orden que exige que la solicitud de patente se mantenga confidencial, con arreglo al artículo 41, apartado 1, los apartados 5 y 6 del mismo artículo considerarán que dicha persona ha renunciado al derecho a obtener una patente sobre la invención en cuestión y al derecho a reclamar una indemnización por las pérdidas derivadas de la prohibición de presentación en el extranjero o del tratamiento confidencial. Además, en virtud del artículo 229.3, el incumplimiento de una orden que prohíba la presentación de una solicitud de patente en un país extranjero o exija mantener la confidencialidad de una solicitud de patente con arreglo al artículo 41, apartado 1, se castiga con una pena de prisión con trabajos forzados de hasta cinco años o con una multa que no exceda los 50 millones de won.²¹⁰

367. Si está prohibido presentar la solicitud en el extranjero o si la solicitud se clasifica como confidencial, el Gobierno ofrece una indemnización razonable por las pérdidas sufridas, y también ofrece una indemnización razonable si deniega la concesión de una patente o expropia el derecho a una patente. El importe de la indemnización se determina en función de las pérdidas sufridas por el solicitante, quien puede solicitarla al Comisionado de la Administración

²⁰⁸ Véanse las observaciones recibidas de la República de Corea en respuesta al documento C.9304; véase también la Ley de Patentes (República de Corea), art. 41, apartados 1 y 2.

²⁰⁹ Véanse las observaciones recibidas de la República de Corea en respuesta al documento C.9304; véase también el Decreto de aplicación de la Ley de Patentes (República de Corea), art. 15.1)-15.2); Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes, art. 35 y formulario n.º 21.

²¹⁰ Véase también la Ley de Patentes (República de Corea), art. 41.5)-41.6) y 229.3.

del Programa de Adquisiciones de Defensa presentando una solicitud por escrito acompañada de pruebas documentales que acrediten dichas pérdidas.²¹¹

368. En el contexto de la defensa nacional al que se refiere la respuesta coreana, esta señala que el requisito de autorización para la presentación de solicitudes en el extranjero impide la transferencia a entidades extranjeras de datos técnicos, resultados experimentales o divulgaciones de la invención que revelen la esencia de la invención antes de que se obtenga dicha autorización. Cuando el Gobierno ordene que se mantenga la confidencialidad de una invención, de conformidad con el artículo 41, apartado 1, de la Ley de Patentes de Corea, se restringirá la divulgación de los datos pertinentes o la transferencia transfronteriza de conocimientos técnicos.²¹²

369. La República de Corea también prevé una orden de secreto o una restricción similar en materia de seguridad nacional. Cuando se considere necesario por motivos de defensa nacional, el Gobierno podrá ordenar al inventor, al solicitante o al representante que mantenga en secreto la invención objeto de la solicitud de patente, y solo se podrá presentar una solicitud de patente en un país extranjero con la autorización del ministro de Propiedad Intelectual. Más concretamente, el artículo 15 del Decreto de aplicación de la Ley de Patentes establece que, si el ministro de Propiedad Intelectual exige que una invención, respecto de la cual una persona con domicilio o sede social en la República de Corea haya presentado una solicitud de patente, se mantenga en secreto con arreglo al artículo 12, apartado 2, o se ordena que se clasifique y trate como confidencial con arreglo al apartado 4 del mismo artículo, dicha persona solo podrá presentar una solicitud de patente en cualquier país extranjero cuando lo autorice el ministro de Propiedad Intelectual.²¹³

Rumania

370. En Rumania, las fuentes analizadas señalan la existencia de una norma de “primera presentación nacional” para determinadas invenciones creadas en el país, junto con restricciones vinculadas con el secreto de Estado para las invenciones que contengan información clasificada como secreto de Estado y normas específicas para las presentaciones por conducto del PCT y las presentaciones europeas que revistan importancia para la seguridad nacional. De conformidad con el artículo 39 de la Ley de Patentes de Rumania, la patentabilidad en el extranjero de las invenciones creadas por personas físicas rumanas en el territorio de Rumanía solo podrá tener lugar tras haber presentado una solicitud de patente ante la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas (OSIM). En el caso de las invenciones que contengan información clasificada como secreto de Estado, la solicitud de patente en el extranjero solo podrá presentarse una vez que dicha información haya sido desclasificada, de conformidad con el artículo 38, apartado 3. El artículo 38, apartado 2, establece que la información relativa a la defensa nacional o la seguridad nacional contenida en una invención creada en el territorio de Rumanía y que sea objeto de una solicitud de patente podrá ser clasificada como secreto de Estado por las instituciones competentes.²¹⁴

²¹¹ Véanse los comentarios recibidos de la República de Corea en respuesta a la circular 9199. Véase también la Ley de Patentes (República de Corea), art. 41, apartados 3 y 4; y el Decreto de aplicación de la Ley de Patentes, art. 14.

²¹² Véanse los comentarios recibidos de la República de Corea en respuesta a la circular 9199. Véase también la Ley de Patentes (República de Corea), art. 41, apartado 1; el Decreto de aplicación de la Ley de Patentes, art. 12.2), 12.4) y 15.1).

²¹³ Véanse los comentarios recibidos de la República de Corea en respuesta a la circular 9199. Véase también el Decreto de aplicación de la Ley de Patentes (República de Corea), art. 12.2), 12.4), 15.1) y 15.2).

²¹⁴ Ley de Patentes n.º 64/1991 (Rumania), artículos 38.2)–38.3), 39; OSIM, “Presentación de una solicitud de patente: invenciones”, sección 8, “Patentes en el extranjero”; Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes n.º 64/1991, aprobado mediante Decisión del Gobierno n.º 547/2008, de 21 de mayo de 2008, art. 4.3), 7 y 29.1), 29.17); OMPI, *Guía del solicitante del PCT*, Anexo B — Rumania, “¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”; OEP, *National Law Relating to EPC*,

[Sigue la nota en la página siguiente]

371. Los reglamentos de aplicación abordan además las solicitudes relacionadas con la defensa nacional y la seguridad nacional, así como la tramitación de solicitudes PCT. Las solicitudes de patente pertenecientes al ámbito de la defensa nacional y la seguridad nacional que se hayan presentado en el territorio de Rumania deberán tramitarse de conformidad con la ley especial y el artículo 7 del reglamento. El artículo 7 establece las normas aplicables a las solicitudes de patente que contengan información clasificada, incluida la atribución del carácter de secreto de Estado a la información contenida en documentos relativos a invenciones en el ámbito de la defensa nacional o la seguridad nacional por parte de las instituciones competentes. Cuando la OSIM actúe como oficina receptora de una solicitud internacional y dicha solicitud contenga, o llegue a contener posteriormente, información clasificada como secreto de Estado por instituciones competentes en materia de defensa nacional o seguridad nacional, la OSIM no tramitará la solicitud como solicitud internacional y no la remitirá a la Oficina Internacional ni a la autoridad de búsqueda internacional.²¹⁵

372. Los documentos actuales de la OMPI sobre el PCT indican que la restricción de presentación por conducto del PCT de Rumania se aplica a las solicitudes internacionales relativas a materias de importancia para la seguridad nacional, y establecen que un ciudadano o residente de Rumania debe presentar dicha solicitud internacional directamente ante la OSIM. De igual modo, la documentación vigente de la OEP sobre la legislación nacional establece que las solicitudes de patente europea relativas a invenciones realizadas en Rumania y cuya materia revista importancia para la seguridad nacional deben presentarse ante la OSIM. Por consiguiente, el marco jurídico rumano no debería describirse como un requisito general de licencia de presentación de solicitud en el extranjero para todas las invenciones relacionadas con Rumanía. La norma general de “primera presentación nacional” se aplica a las invenciones creadas por personas físicas rumanas en territorio rumano, mientras que las normas de tramitación del PCT y de la Oficina Europea de Patentes (OEP), recogidas en los documentos de la OMPI y la OEP, se refieren a materias que revisten importancia para la seguridad nacional.²¹⁶

La Federación de Rusia

373. En la Federación de Rusia, el artículo 1395 del Código Civil establece un procedimiento de presentación inicial ante la oficina rusa y de evaluación de secretos de Estado para las invenciones y los modelos de utilidad creados en la Federación de Rusia. La solicitud de concesión de una patente de invención o de un modelo de utilidad creado en la Federación de Rusia podrá presentarse en un Estado extranjero o ante una organización internacional una vez transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud correspondiente ante la autoridad ejecutiva federal en materia de propiedad intelectual, salvo que, dentro de dicho plazo, se notifique al solicitante que la solicitud contiene información que constituye un secreto de Estado. Se podrá presentar una solicitud extranjera o internacional anterior una vez que se haya llevado a cabo la comprobación solicitada por el solicitante para verificar la presencia de información que constituya un secreto de Estado. El artículo 1395 establece además, en la parte pertinente, que la patentabilidad, en virtud del PCT o del Convenio de Patentes Euroasiático, de una invención o un modelo de utilidad creado en la Federación de Rusia es admisible sin necesidad de una solicitud nacional rusa previa, siempre que la solicitud PCT se presente ante la autoridad ejecutiva federal en materia de propiedad intelectual en calidad de oficina receptora y designe a la Federación de Rusia, o siempre que la solicitud euroasiática se presente a través de dicha autoridad.²¹⁷

«II. “Presentación de solicitudes de patente europea — Rumania”; OMPI, “Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional”, Restricciones conocidas a la presentación — Rumania.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Rospatent, *Código Civil de la Federación de Rusia*, Cuarta Parte, art. 1395, apartados 1 y 2; OMPI, *Guía del solicitante del PCT*, anexo B (RU), “¿Restringe la legislación nacional la presentación de solicitudes internacionales

[Sigue la nota en la página siguiente]

Samoa

374. En Samoa no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material examinado.²¹⁸

Arabia Saudita

375. En Arabia Saudita, en la documentación en inglés analizada no se ha identificado ninguna licencia de presentación de solicitud en el extranjero en materia de derecho de patentes de aplicación general, ningún requisito de primera presentación nacional, ningún plazo de espera ni ningún requisito obligatorio de tramitación nacional para las invenciones ordinarias. La Ley de Patentes, Esquemas de Circuitos Integrados, Variedades Vegetales y Diseños Industriales establece que, cuando la materia objeto de protección esté relacionada con la seguridad nacional, se registrará por el Reglamento de aplicación.²¹⁹

376. El artículo 53 del Reglamento de aplicación establece un régimen de asignación por motivos de seguridad nacional y de solicitudes confidenciales. Todo empleado público, ya sea militar o civil, que descubra, en el ejercicio de sus funciones, una materia patentable relacionada con la seguridad nacional deberá cederla, junto con todos los beneficios derivados de la misma, al organismo público correspondiente, previa autorización de dicho organismo. Cualquier otra persona que descubra una materia patentable relacionada con la seguridad nacional deberá, asimismo, cederla, junto con todos los beneficios derivados de la misma, al organismo gubernamental correspondiente, previa autorización y a cambio de una compensación justa. Las personas que cedan dichos derechos de patente, así como todas aquellas que tengan conocimiento de la cesión, deberán mantener la confidencialidad de la materia patentable y de la cesión, y solo podrán revelarla a personas autorizadas. Cuando el organismo público competente obtenga la cesión necesaria, podrá solicitar a la Autoridad Saudí de Propiedad Intelectual un documento de protección y pedir que la solicitud se mantenga confidencial; la Autoridad tramitará la solicitud siguiendo los procedimientos habituales, pero no publicará información al respecto. La solicitud, la memoria descriptiva, los planos, las modificaciones, el documento de protección y las copias se conservan en un expediente sellado y timbrado al que solo tiene acceso el organismo público competente o por orden de este, y su contenido no puede ser publicado ni consultado por terceros. Cuando la Autoridad determine que una solicitud de protección está relacionada con la seguridad nacional, no haya sido asignada al organismo gubernamental competente y no deba publicarse por motivos de seguridad nacional, podrá ordenar que dicha solicitud se trate como si hubiera sido asignada a dicho organismo. Por consiguiente, según los materiales en inglés analizados, lo que caracteriza a Arabia Saudita es que cuenta con un régimen especial de asignación por motivos de seguridad nacional y de tramitación confidencial, en lugar de un régimen de licencia de presentación de solicitud en el extranjero de aplicación general, de primera presentación, de plazo de espera o de tramitación.²²⁰

Serbia

377. En virtud de la Ley de Patentes de Serbia, una solicitud presentada por un ciudadano de la República de Serbia que se considere importante para la defensa o la seguridad del país se considerará una solicitud secreta y se presentará ante la autoridad competente en materia de

ante oficinas extranjeras?"; OMPI, "Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional", Restricciones conocidas a la presentación, Federación de Rusia.

²¹⁸ Ley de Propiedad Intelectual de 2011 (Ley n.º 9 de 2011, modificada hasta la Ley n.º 7 de 2020) (Samoa).

²¹⁹ Ley de Patentes, Esquemas de Circuitos Integrados, Variedades Vegetales y Diseños Industriales, art. 6(E). WIPO Lex identifica la ley como la promulgada mediante el Real Decreto n.º M/27, de 17 de julio de 2004, y modificada hasta el Real Decreto n.º M/45, de 25 de septiembre de 2023, y señala que la traducción al inglés no es oficial y se facilita para comodidad del usuario. La recopilación bilingüe alojada en SAIP también incluye un aviso que indica que se trata de una "traducción no oficial".

²²⁰ Reglamento de aplicación de la Ley de patentes, esquemas de circuitos integrados, variedades vegetales y diseños industriales, art. 53.1)–53.6), 53.12). Se trata del artículo 53 del Reglamento de aplicación, incluido en el capítulo 9, "Solicitudes relacionadas con la seguridad nacional", y no del artículo 53 de la propia Ley de Patentes.

defensa nacional. Si la Oficina de Propiedad Intelectual, al examinar una solicitud de patente o de patente menor, considera que dicha solicitud reviste importancia para la defensa o la seguridad de la República de Serbia, la remitirá a la autoridad competente en materia de defensa nacional, conservando la fecha de presentación asignada a la solicitud. Una invención secreta no se hace pública, y solo se podrá solicitar la protección de una invención secreta en el extranjero con la autorización de la autoridad competente en materia de defensa nacional. Cuando se presenta una solicitud de patente europea ante la Oficina de Patentes y esta considera que la invención reviste importancia para la defensa o la seguridad de la República de Serbia, la Oficina no remite la solicitud de patente europea a la Oficina Europea de Patentes, sino que actúa de conformidad con las disposiciones relativas a las invenciones de importancia para la defensa y la seguridad.²²¹

Sierra Leona

378. En Sierra Leona no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material examinado.²²²

Singapur

379. En Singapur, en determinadas circunstancias, es necesario contar con una autorización por escrito antes de poder presentar una solicitud de patente en el extranjero. El marco normativo aplicable se establece en los artículos 33 y 34 de la Ley de Patentes de Singapur de 1994, y la autoridad competente es la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur. El Registrador deberá conceder una autorización por escrito antes de que una persona residente en el país presente, o haga que se presente, fuera de Singapur, una solicitud de patente para una invención, salvo que se haya presentado ante el Registro una solicitud de patente para la misma invención al menos dos meses antes de la solicitud presentada fuera de Singapur y no se hayan dictado instrucciones con arreglo al artículo 33 en relación con la solicitud presentada en Singapur, o que todas esas instrucciones hayan sido revocadas. El factor de vinculación relevante es la residencia en Singapur, incluida la residencia del solicitante o del inventor, y no únicamente la nacionalidad.²²³

380. El procedimiento de dos meses de Singapur constituye una excepción legal más que una licencia presunta convencional tras la falta de respuesta a una solicitud de licencia. Las directrices oficiales establecen que toda persona residente en Singapur que presente o haga que se presente una solicitud de patente en el extranjero como, por ejemplo, un solicitante o un inventor— debe obtener una autorización por escrito de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) antes de presentar dicha solicitud en el extranjero; el concepto de “residente en Singapur” incluye a los extranjeros titulares de un permiso válido expedido legalmente en virtud de la Ley de Inmigración de 1959 para entrar y permanecer en Singapur con cualquier fin. La solicitud de autorización se presenta mediante el envío de un formulario de solicitud y una breve descripción de la invención; la oficina de patentes podrá solicitar la memoria descriptiva de la patente si lo considera necesario.²²⁴

381. Si un solicitante presenta o hace que se presente una solicitud de patente en el extranjero sin haber obtenido la autorización por escrito necesaria, incurrirá en un delito y, en caso de ser declarado culpable, podrá ser sancionado con una multa de hasta 5 000 dólares, una pena de prisión de hasta dos años, o ambas. No existe ningún mecanismo para obtener una licencia de presentación de solicitud en el extranjero con carácter retroactivo.

²²¹ Ley de Patentes (Serbia), Boletín Oficial de la República de Serbia n.º 99/2011, 113/2017 —otras leyes—, 95/2018, 66/2019 y 123/2021, art. 51, 52, 54 y 146

²²² Ley de Patentes y Diseños Industriales de 2012 (Ley n.º 10 de 2012) (Sierra Leona).

²²³ Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta al documento C.9304; Ley de Patentes de 1994 (Singapur), art. 33-34; Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, “Autorización de seguridad nacional”; IPOS, “¿Debo solicitar una patente en Singapur antes de solicitar protección por patente en el extranjero?”

²²⁴ *Ibid.*

382. La legislación de Singapur también establece restricciones basadas en el secreto. Cuando se presente una solicitud de patente en Singapur y el Registrador considere que dicha solicitud contiene información que pueda perjudicar la defensa de Singapur, deberá dictar las instrucciones necesarias para prohibir o restringir la publicación de dicha información o su comunicación a cualquier persona concreta o grupo de personas determinado. Cuando una solicitud contenga información cuya publicación pudiera poner en peligro la seguridad pública, el Registrador podrá dictar instrucciones similares durante un plazo de 21 meses a partir de la fecha de prioridad o de la fecha de presentación, la que sea anterior.²²⁵ Si dichas instrucciones están en vigor, la solicitud quedará en suspenso y, en el caso de una solicitud internacional, no se enviará copia alguna a la Oficina Internacional ni a ninguna autoridad de búsqueda internacional. El artículo 33 también prevé una indemnización en las circunstancias establecidas en dicho artículo.²²⁶

Eslovaquia

383. En Eslovaquia, la normativa vigente establece que es necesario obtener una autorización previa antes de poder presentar determinadas solicitudes de patente directamente en el extranjero. Un solicitante nacional que sepa, o que, según las circunstancias, deba saber, que la solicitud contiene información clasificada con arreglo a la Ley n.º 215/2004 del Código de Leyes de la República Eslovaca sobre la protección de la información clasificada y sobre modificaciones y adiciones a determinadas leyes, en su versión vigente, solo podrá presentar una solicitud directamente en el extranjero si cuenta con una autorización de la Oficina de Seguridad Nacional, expedida a petición del solicitante. Esto se aplica a una solicitud que no sea una solicitud de patente europea ni una solicitud internacional. La repercusión en la seguridad nacional o la defensa nacional del país es el criterio que da lugar a estas condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero.²²⁷

Eslovenia

384. En Eslovenia no se ha identificado ningún requisito expreso de licencia de presentación de solicitud en el extranjero, ni ningún plazo de licencia presunta, ni ningún plazo de aprobación automática. No obstante, la ley de patentes eslovena prevé un mecanismo de confidencialidad para las invenciones que revisten importancia para la defensa o la seguridad. El artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial establece que dichas invenciones se consideran confidenciales y se registran ante el ministerio responsable de la defensa; que las condiciones de explotación, incluida la remuneración, se acuerdan directamente entre el inventor y dicho ministerio; y que solo se podrá presentar una solicitud de patente para dicha invención ante la Oficina Eslovena de Propiedad Intelectual si el ministerio no desea explotarla o da su consentimiento para la presentación de la solicitud de patente. El apartado 2 del artículo 25 establece además que el artículo 17 se aplica a las solicitudes de patente europea relativas a invenciones que puedan afectar a la seguridad nacional de Eslovenia. Por consiguiente, sería más acertado describir a Eslovenia como un país que cuenta con un régimen de invenciones confidenciales en materia de defensa y seguridad, en lugar de un régimen general de licencias de presentación de solicitud en el extranjero con un mecanismo de aprobación tácita.²²⁸

Sudáfrica

385. En Sudáfrica, en la legislación oficial sobre patentes y en el material de la oficina de patentes examinado no se ha identificado ningún requisito de primera presentación ni ningún requisito de licencia de presentación en el extranjero que sea de aplicación general en el ámbito de la legislación sobre patentes para las solicitudes de patente ordinarias. No obstante, la legislación sudafricana establece un requisito específico de consentimiento para la

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Véanse las observaciones recibidas de Eslovaquia en respuesta al documento C.9304.

²²⁸ Ley de Propiedad Industrial (Boletín Oficial de la República de Eslovenia, n.º 45/01, de 7 de junio de 2001, modificada hasta el 27 de julio de 2023) (Eslovenia), art. 3, 17, 25.2) y 32; WIPO Lex n.º SI096.

presentación de solicitudes en el extranjero en el caso de determinadas invenciones relacionadas con la energía nuclear, en virtud de la Ley de Energía Nuclear de 1999. En virtud del artículo 43 de dicha Ley, salvo que se cuente con el consentimiento por escrito del Ministro, ningún ciudadano sudafricano, ninguna persona residente en Sudáfrica ni ninguna persona jurídica registrada en Sudáfrica podrá solicitar en ningún otro país una patente para una invención relacionada con la producción o el uso de energía nuclear, ni con la producción, el procesamiento o el uso de material nuclear o de materia sujeta a restricciones. La autorización del ministro podrá concederse con condiciones y deberá concederse o denegarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de autorización.²²⁹

386. La Ley de Energía Nuclear también establece obligaciones de notificación a escala nacional y medidas de confidencialidad para este tipo de invenciones. Cuando se presente en Sudáfrica una solicitud de patente para una invención relacionada con la producción o el uso de energía nuclear, o con la producción, el tratamiento o el uso de material nuclear o de materia sujeta a restricciones, el solicitante deberá notificarlo inmediatamente por escrito al ministro, facilitarle una copia de la memoria descriptiva y proporcionar cualquier otra información que este le solicite. El ministro debe tratar dicha información como estrictamente confidencial. El Registrador de Patentes deberá permitir la inspección autorizada de oficio, aplazar la aceptación durante un período inicial de tres meses —que podrá prorrogarse por otros tres meses— y, cuando así se le indique, denegar la aceptación o el sellado y mantener en secreto la memoria descriptiva. Cuando se cumplan los requisitos legales, el ministro podrá ordenar la denegación de la concesión, exigir una renuncia o revocar la instrucción de secreto; una patente concedida en contravención del artículo 41 carecerá de validez y efectos jurídicos.²³⁰

387. Por otra parte, la Ley de Patentes de 1978 contiene disposiciones relativas a la expropiación por parte del Estado y al secreto que, una vez invocadas, pueden afectar a la gestión de las patentes, pero no están concebidas como un sistema general de licencias de presentación de solicitud en el extranjero. El artículo 79 se refiere a la cesión al Estado de las invenciones relacionadas con el armamento y permite al ministro de Defensa, tras la cesión, ordenar que se mantenga en secreto tanto la invención como la forma en que se lleva a cabo. El artículo 80 permite al ministro, cuando considere que los intereses nacionales exigen el secreto, ordenar al registrador que mantenga en secreto una invención y que lo notifique al solicitante; podrá abonarse una indemnización en caso de que se sufran pérdidas o daños como consecuencia de dicho secreto. El artículo 42 de la Ley de Energía Nuclear mantiene y adapta la aplicación de los artículos 36, 79 y 80 de la Ley de Patentes a determinadas invenciones relacionadas con la energía nuclear.²³¹

²²⁹ Ley de Energía Nuclear de 1999 (Ley n.º 46 de 1999) (Sudáfrica), artículo 43. El artículo 43 establece que, salvo que cuente con el consentimiento por escrito del ministro, ningún ciudadano sudafricano, ninguna persona residente en la República ni ninguna persona jurídica registrada en la República podrá solicitar en ningún otro país una patente para una invención relacionada con la producción o el uso de energía nuclear, ni con la producción, el procesamiento o el uso de material nuclear o de materia sujeta a restricciones; el consentimiento del ministro podrá estar sujeto a condiciones y deberá concederse o denegarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud de consentimiento.

²³⁰ Ley de Energía Nuclear de 1999, artículo 41; CIPC, “Registro de patentes”. El artículo 41 exige que se notifique inmediatamente por escrito al ministro, se le remita una copia de la memoria descriptiva y se le facilite cualquier otra información que este solicite, cuando una solicitud de patente sudafricana se refiera a la producción o el uso de energía nuclear, o a la producción, el procesamiento o el uso de material nuclear o de materia sujeta a restricciones. Asimismo, establece el tratamiento confidencial, la inspección por parte de personas autorizadas, el aplazamiento de la aceptación, la denegación de la aceptación o el precintado, el secreto de la memoria descriptiva, la denegación de la concesión o el tratamiento de renuncia en circunstancias específicas, la revocación de las instrucciones de secreto, y la falta de validez o efecto jurídico de una patente concedida en contravención del artículo 41.

²³¹ Ley de Patentes de 1978 (Ley n.º 57 de 1978) (Sudáfrica), artículos 79 y 80; Ley de Energía Nuclear de 1999, artículo 42. El artículo 79 se refiere a la cesión al Estado de las invenciones relacionadas con el armamento y a las instrucciones de secreto derivadas de dicha cesión; el artículo 80 permite al ministro ordenar que se mantenga en

España

388. En España, el marco normativo en materia de patentes combina un mecanismo de autorización previa para determinadas solicitudes iniciales presentadas en el extranjero, un control de confidencialidad en el ámbito nacional para las invenciones que puedan ser de interés para la defensa nacional y normas de tramitación obligatoria para determinadas solicitudes europeas y por conducto del PCT. La solicitud de autorización se presenta ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Ley de Patentes española), en particular los artículos 34, 111, 114, 115, 152, 163 y 164, así como el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley n.º 24/2015, en particular los artículos 22, 47, 49, 50 y 93. Desde el punto de vista jurídico, el régimen español pertinente se describe mejor, en esencia, como un régimen de control de las invenciones creadas en España y relacionadas con la defensa nacional, respaldado por presunciones basadas en el solicitante y normas de derivación, más que como una restricción universal a la presentación de solicitudes en el extranjero aplicable a todos los ciudadanos, residentes o inventores españoles en cualquier circunstancia.²³²

389. El mecanismo de control interno está vinculado al régimen de confidencialidad aplicable a las solicitudes que puedan tener repercusiones en materia de defensa nacional. En virtud del artículo 34 de la Ley de Patentes española, la Oficina Española de Patentes y Marcas pone a disposición del Ministerio de Defensa todas las solicitudes de patente que puedan ser de interés para la defensa nacional. De conformidad con el artículo 111, el contenido de todas las solicitudes de patente se mantiene en secreto hasta que haya transcurrido un mes desde la fecha de presentación. Antes de que expire dicho plazo, la Oficina lo prorroga a cuatro meses cuando considere que la invención puede tener repercusiones para la defensa nacional, notifica la prórroga al solicitante y pone inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa una copia de la solicitud de patente presentada. Cuando así lo exijan los intereses de la defensa nacional, el Ministerio de Defensa solicita a la Oficina que ordene la tramitación confidencial y lo notifique al solicitante.²³³

390. El artículo 115 regula las primeras solicitudes en el extranjero de invenciones realizadas en España. Cuando no se realice la reivindicación de prioridad de una solicitud anterior presentada en España, no podrá solicitarse una patente en ningún país extranjero antes de que expiren los plazos previstos en el artículo 111, apartado 1, salvo que la solicitud se haya presentado con la autorización expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicha autorización no podrá concederse para invenciones relacionadas con la defensa nacional, salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España, se presumirá, salvo que se demuestre lo contrario, que la invención se ha realizado en territorio español.²³⁴

391. El procedimiento de aplicación se establece en el artículo 50 del Reglamento de Patentes. Para presentar una primera solicitud de patente en el extranjero relativa a una invención realizada en España, el interesado debe presentar la solicitud de autorización ante la

secreto una invención cuando los intereses nacionales así lo exijan y prevé una indemnización en caso de que se sufran pérdidas o daños como consecuencia de dicho secreto. El artículo 42 de la Ley de Energía Nuclear establece la aplicación, en las circunstancias pertinentes, de los artículos 36, 79 y 80 de la Ley de Patentes a las invenciones contempladas en el artículo 41 de la Ley de Energía Nuclear.

²³² Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 34, 111, 114, 115, 152, 163 y 164; Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley n.º 24/2015 (España), art. 22, 47, 49, 50 y 93; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304.

²³³ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 34 y 111; Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley n.º 24/2015 (España), art. 47; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al C.9304.

²³⁴ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 115; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304.

Oficina Española de Patentes y Marcas. Para evaluar si la invención tiene repercusiones en materia de defensa nacional, la parte interesada deberá presentar, bajo secreto profesional, una copia de la solicitud de patente tal como se pretende presentar en el extranjero, junto con la descripción, las reivindicaciones y los planos y, en su caso, una traducción al español de dicha documentación. En la práctica, se utiliza el formulario de solicitud SOLIEXT. La documentación adjunta debe incluir una traducción al español de toda la documentación, salvo que la solicitud se presente en español en el extranjero, en cuyo caso bastará con una traducción del título y del resumen.²³⁵

392. La Oficina Española de Patentes y Marcas autoriza la presentación de la solicitud en un plazo máximo de un mes cuando considere que la invención no tiene repercusiones para la defensa nacional y que su presentación en el extranjero no contraviene los acuerdos internacionales en materia de defensa suscritos por España. La autorización se considerará concedida si la Oficina no ha dictado una resolución al vencimiento de dicho plazo de un mes. No obstante, si la Oficina considera que la invención podría tener repercusiones en materia de defensa nacional, deniega la autorización en el mismo plazo de un mes y lo notifica a la parte interesada. En ese caso, solo se concederá la autorización para presentar la solicitud en el extranjero si el interesado aporta una autorización expresa del Ministerio de Defensa.²³⁶

393. Otra norma se refiere a las extensiones en el extranjero derivadas de una solicitud previa presentada en España. De conformidad con el artículo 49 del Reglamento de Patentes, el solicitante no podrá presentar solicitudes de protección en el extranjero reivindicando la prioridad de una solicitud de patente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas antes de que haya transcurrido un mes desde la fecha de presentación en España, salvo que la Oficina autorice expresamente dicha presentación. La Oficina no podrá conceder dicha autorización en el caso de las solicitudes de patente que se hayan puesto a disposición del Ministerio de Defensa en virtud del artículo 111.1 de la Ley de Patentes o que estén sujetas al régimen de secreto, salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente. Este aspecto es importante porque es posible que se requiera autorización no solo para una primera solicitud en el extranjero, sino también cuando se utiliza una solicitud previa presentada en España como base para ampliar la protección al extranjero durante el período inicial de confidencialidad.²³⁷

394. El artículo 22 del Reglamento de Patentes establece además que, cuando se admite a trámite una solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examina si la materia de la misma podría tener repercusiones en materia de defensa nacional y, en su caso, pone la solicitud de patente a disposición del Ministerio de Defensa. Si el Ministerio de Defensa emite un informe motivado en el que se concluya que la invención tiene implicaciones para la defensa nacional, la solicitud de patente se tramitará de forma confidencial, de conformidad con los artículos 47 y siguientes del Reglamento de Patentes. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sujetas al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberá abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir que personas no autorizadas tengan conocimiento de la invención; el Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos destinados a la

²³⁵ Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley n.º 24/2015 (España), art. 50; OEPM, formulario SOLIEXT; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al C.9304.

²³⁶ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 115; Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 24/2015 (España), art. 50; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304.

²³⁷ Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley n.º 24/2015 (España), art. 49; Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 111; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al C.9304.

explotación total o parcial de la materia objeto de la solicitud o de la patente y especificar las condiciones a las que estén sujetos dichos actos.²³⁸

395. También se abordan expresamente las vías de presentación de solicitudes en el ámbito europeo e internacional. En el caso de las invenciones realizadas en España en las que no se reivindique la prioridad de una solicitud anterior presentada en España, el artículo 152 establece que la solicitud de patente europea deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, o ante la autoridad competente de la comunidad autónoma autorizada para recibir solicitudes de patente nacionales, y que serán de aplicación los artículos 34 y el título XI de la Ley. El incumplimiento de dicha obligación implica que la patente europea no surtirá efectos en España. Las solicitudes de patente europea que no cumplan dichas condiciones pueden presentarse directamente ante la Oficina Europea de Patentes. De conformidad con el artículo 93 del Reglamento de Patentes, una solicitud de patente europea presentada en España que no reivindique prioridad sobre una solicitud española anterior y que no esté redactada en español deberá ir acompañada, como mínimo, de una traducción al español del título y del resumen; además, la Oficina podrá exigir documentación adicional en español cuando considere que la invención pueda ser de interés para la defensa nacional.²³⁹

396. En lo que respecta a las presentaciones por conducto del PCT, el artículo 163 establece que la Oficina Española de Patentes y Marcas actúa como oficina receptora de las solicitudes internacionales presentadas por ciudadanos españoles y por personas que tengan su sede social o domicilio en España. En el caso de las invenciones realizadas en España para las que no se realice la reivindicación de prioridad sobre una solicitud anterior presentada en España, la solicitud internacional deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas; el incumplimiento de este requisito privará a la solicitud internacional de sus efectos en España. El artículo 164 establece además que, en el caso de las solicitudes internacionales presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, si no se concede la autorización del Ministerio de Defensa y España es un Estado designado, la solicitud internacional se considerará, a partir de su fecha de presentación, como una solicitud nacional.²⁴⁰

397. Por lo tanto, el examen preliminar debería comenzar por los criterios relativos al lugar de la invención y a la prioridad, teniendo en cuenta al mismo tiempo los criterios más amplios señalados por España en su respuesta. Las disposiciones legales aplicables conceden especial importancia a las invenciones realizadas en España y a la presunción refutable de que una invención se ha realizado en España cuando el solicitante tiene su domicilio, sede social o residencia habitual en dicho país. La respuesta de España también señala como criterios relevantes la nacionalidad o residencia del inventor, la nacionalidad o residencia del solicitante, la repercusión en la defensa nacional y el ámbito técnico o la materia objeto de la solicitud. En las disposiciones legales analizadas, la nacionalidad o la residencia del inventor no se mencionan como un criterio determinante por sí mismo, al igual que ocurre con la presunción basada en el solicitante; más bien, funcionan como un factor de riesgo práctico, sobre todo porque España señala que la autorización se solicita habitualmente cuando interviene un solicitante o inventor español, o un residente en España, y existen dudas. El ámbito técnico o la materia de la invención es relevante principalmente para la evaluación de las repercusiones para la defensa nacional y para el régimen de tramitación confidencial o de secreto, más que

²³⁸ Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley n.º 24/2015 (España), artículos: 22 y 47 y ss.; Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 111; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304.

²³⁹ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 152; Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley n.º 24/2015 (España), art. 93; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al C.9304.

²⁴⁰ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 163 y 164; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304.

como una lista independiente de ámbitos tecnológicos que impida automáticamente la presentación de solicitudes en el extranjero.²⁴¹

398. La restricción de la legislación de patentes también debería describirse en relación con la presentación de una solicitud de patente, las vías de presentación y la confidencialidad, en lugar de como una norma general de control de las exportaciones en el ámbito de la legislación sobre patentes aplicable a toda la información técnica. En su respuesta, España abordó las cuestiones relativas a la transferencia de datos haciendo referencia al régimen de confidencialidad, al tiempo que señaló que, en realidad, en dicho país no existe ninguna práctica ni norma expresa que prohíba o impida de manera general la transferencia de datos o tecnología. La Ley de Patentes establece expresamente que, mientras una solicitud de patente o una patente esté sujeta al régimen de confidencialidad, el solicitante o el titular deberá abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir que personas no autorizadas tengan conocimiento de la invención. El Ministerio de Defensa podrá autorizar actos destinados a la explotación total o parcial de la materia objeto de la solicitud de patente o de la patente y especificar las condiciones a las que estén sujetos dichos actos. A la vista del material y de los textos legislativos analizados, la cuestión de la transferencia de información se entiende más bien, por lo tanto, en relación con los efectos del régimen de secreto sobre la confidencialidad —en especial el artículo 111.4— que como una práctica expresa e independiente de la oficina de patentes que regule la transferencia de tecnología en general.²⁴²

399. En lo que respecta al incumplimiento y la regularización, España no cuenta con un mecanismo de licencia de presentación de solicitud en el extranjero. En cuanto a las vías europea y del PCT, la Ley de Patentes describe las consecuencias específicas de cada vía en España: el incumplimiento de la vía exigida para una solicitud de patente europea implica que la patente europea no surta efectos en España, y el incumplimiento de la vía exigida para una solicitud internacional priva a dicha solicitud de efectos en España. La respuesta de España resume esas consecuencias específicas de cada vía del PCT como la nulidad en España de la patente europea o de la patente resultante de la entrada en la fase nacional del PCT. Los materiales disponibles no señalan ningún mecanismo específico de subsanación con carácter retroactivo ni ninguna consecuencia de nulidad legal independiente para una primera solicitud directa presentada ante otra oficina nacional, al margen de las consecuencias específicas de cada vía de presentación. No se han registrado casos de denegación de licencias de presentación de solicitudes en el extranjero en España.²⁴³

400. Si se deniega la autorización para presentar la solicitud en el extranjero como primera presentación, el solicitante deberá tramitarla a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas. De conformidad con el artículo 111 y siguientes, la solicitud de patente se tramitará bajo un régimen de confidencialidad cuando así lo exija la evaluación en materia de defensa nacional. En el caso de las solicitudes europeas presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el artículo 93 del Reglamento de Patentes establece que, cuando el Ministerio de Defensa considere que la invención reviste interés para la defensa nacional, la Oficina ordenará que se tramite de forma secreta e informará a la Oficina Europea de Patentes de que la solicitud europea no será transmitida. La respuesta de España explica además que, cuando se ha presentado una solicitud de patente europea o una solicitud internacional PCT ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y se deniega la autorización, la solicitud se conserva y se tramita como una solicitud nacional bajo el régimen de confidencialidad. En el caso de las solicitudes internacionales presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el artículo 164 establece que, si no se concede la autorización del Ministerio de

²⁴¹ Véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304; Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 115, 152 y 163,

²⁴² Véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304; Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 111, apartado 4.

²⁴³ Véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304; Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 115, 152 y 163,

Defensa y España es un Estado designado, la solicitud internacional se considerará, a partir de su fecha de presentación, como una solicitud nacional. A menos que se amplíe expresamente el plazo de confidencialidad de un mes o que el procedimiento haya sido declarado expresamente confidencial, el solicitante podrá ampliar la protección al extranjero una vez transcurrido dicho plazo de un mes.²⁴⁴

401. La legislación española también establece consecuencias en materia de indemnización para las patentes secretas. De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Patentes, las patentes secretas no están sujetas al pago de tasas anuales. El titular de la patente podrá reclamar una indemnización al Estado por el período durante el cual se mantuvo en secreto la invención, y dicha indemnización podrá reclamarse por cada año transcurrido. El importe lo acordarán las partes; si no se llega a un acuerdo, lo fijará un tribunal, teniendo en cuenta la importancia de la invención y los beneficios que el titular podría haber obtenido de su explotación sin restricciones. Si la invención protegida por la patente secreta se divulgara por culpa o negligencia del titular, este perderá el derecho a indemnización, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera derivarse.²⁴⁵

402. Cuando parece que los requisitos de presentación en el extranjero de más de un país son aplicables a la misma invención, la legislación española en materia de patentes no establece una norma legal general para la resolución de conflictos. No se han identificado sentencias judiciales pertinentes en España. En la práctica, es probable que los requisitos concurrentes tengan que gestionarse tomando como referencia los instrumentos internacionales aplicables y, en caso necesario, mediante resolución judicial, aunque dichos instrumentos no establecen una norma general sobre conflictos de leyes. Entre los instrumentos aplicables a España figuran el Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua de las invenciones relacionadas con la defensa respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes, firmado en París el 21 de septiembre de 1960; el Acuerdo Marco relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa, celebrado en Farnborough el 27 de julio de 2000; y el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Ministerio de Defensa del Reino de España para la mutua salvaguarda del secreto de las invenciones de interés para la defensa y para las que se han presentado solicitudes de patente, firmado en Estocolmo el 14 de junio de 2019. Como medida de precaución práctica, cuando interviene un solicitante o inventor español, o un residente en España, y existen dudas, suele solicitarse la autorización para presentar una primera solicitud en el extranjero.²⁴⁶

Sri Lanka

403. En Sri Lanka no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material examinado.²⁴⁷

²⁴⁴ Véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304; Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 111 y 164; Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley n.º 24/2015 (España), art. 93.

²⁴⁵ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (España), art. 114; véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304.

²⁴⁶ Véanse las observaciones recibidas de España en respuesta al documento C.9304; Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes, BOE n.º 217, 10 de septiembre de 1987; Instrumento de Ratificación del Acuerdo Marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y el funcionamiento de la industria europea de defensa, celebrado en Farnborough el 27 de julio de 2000, BOE n.º 190, de 9 de agosto de 2001; Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Ministerio de Defensa del Reino de España para la mutua salvaguarda del secreto de las invenciones de interés para la defensa y para las que se han presentado solicitudes de patente, BOE n.º 225, de 21 de agosto de 2020, en su versión corregida por el BOE n.º 233, de 31 de agosto de 2020.

²⁴⁷ Ley de Propiedad Intelectual, n.º 36 de 2003 (Sri Lanka), en su versión modificada; Reglamento de Propiedad Intelectual n.º 01 de 2006.

Suecia

404. En Suecia, el marco jurídico vigente establece restricciones para las invenciones en el ámbito de la defensa en virtud de la Ley de invenciones en el ámbito de la defensa (1971:1078), en lugar de un requisito general de licencia de presentación de solicitud en el extranjero para todas las invenciones. Se considera invención sueca en materia de defensa aquella que se refiera específicamente al material de guerra y que haya sido realizada en Suecia, o que sea propiedad de una persona física residente en Suecia, o de una persona jurídica sueca. Por lo tanto, la norma no se aplica únicamente en función de la nacionalidad. Antes de que dicha invención haya sido examinada con arreglo a la Ley para determinar si debe mantenerse en secreto, no podrá publicarse ni divulgarse de ningún otro modo sin autorización. Cuando se presente ante la Oficina Sueca de Propiedad Intelectual una solicitud de patente relativa a una invención en el ámbito de la defensa, dicha Oficina deberá remitir la solicitud a la Administración Sueca de Material de Defensa para su revisión. Toda persona que desee divulgar una invención en el ámbito de la defensa sueca para la que no se haya presentado ninguna solicitud de patente, o que desee presentar una solicitud internacional o europea para dicha invención ante una oficina receptora distinta de la Oficina Sueca de Propiedad Intelectual, deberá igualmente solicitar a la Administración Sueca de Material de Defensa que la examine.²⁴⁸

405. Si la Administración Sueca de Material de Defensa considera que el secreto reviste una importancia fundamental para la defensa, el asunto se remite a la Comisión de Revisión de Invenciones de Defensa. Cuando dicha Comisión decida que la invención debe mantenerse en secreto, no podrá publicarse ni divulgarse de ningún otro modo sin autorización. La solicitud de una patente u otra forma de protección en otro Estado para una invención sueca relacionada con la defensa que deba mantenerse en secreto solo podrá presentarse con la autorización del Gobierno y con la condición de que la invención se mantenga también en secreto en ese otro Estado. Si se ha adoptado una resolución de confidencialidad respecto a una solicitud de patente internacional o europea, dicha solicitud no podrá remitirse para que se continúe con su tramitación. El incumplimiento de la restricción relativa a la presentación de documentos en el extranjero se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta un año, salvo que el acto sea punible en virtud del Código Penal sueco.²⁴⁹

Suiza

406. En Suiza no se exige ninguna autorización previa para presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes. La legislación suiza en materia de patentes no prevé la imposición de una “orden de secreto” ni ninguna otra restricción similar por motivos de seguridad nacional que prohíba o limite a un solicitante la presentación de una solicitud de protección por patente en otras jurisdicciones.²⁵⁰

República Árabe Siria

407. En la República Árabe Siria, la legislación en materia de patentes analizada no establece ningún requisito de primera presentación nacional, ni licencia de presentación de solicitud en el extranjero, ni plazo de espera, ni procedimiento independiente de autorización para la presentación en el extranjero antes de que pueda presentarse una solicitud de patente en el extranjero. No obstante, la Ley de Patentes contiene salvaguardias nacionales relacionadas con el interés público y la seguridad que son pertinentes para la tramitación de las mismas. El artículo 3 excluye de la patentabilidad aquellas invenciones cuya explotación atente contra la seguridad pública, altere el orden público o contravenga la moral general, o que pueda

²⁴⁸ Véanse las observaciones recibidas de Suecia en respuesta al documento C.9304; Ley de invenciones en materia de defensa (1971:1078), artículos 1, 2, 5-7, 10, 12, 21; Guía del solicitante del PCT de la OMPI, Anexo B (SE), “¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”.

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ Véanse las observaciones recibidas de Suiza en respuesta al documento C.9304.

perjudicar la salud de las personas, los animales o las plantas. Además, el artículo 13 establece que, cuando determinados asuntos relacionados con las patentes tengan valor militar, de seguridad, sanitario o medioambiental, se deberán enviar copias de los documentos de la patente a los ministerios correspondientes, incluidos los encargados de la defensa, la producción militar, la seguridad pública, la salud pública o el medio ambiente, y se deberán obtener las autorizaciones pertinentes antes de la expedición del certificado. El artículo 20 establece además que las solicitudes internacionales presentadas al amparo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes se inscriben en la Dirección de Protección de la Propiedad Intelectual y se tratan como solicitudes nacionales. En consecuencia, el marco sirio identifica la patentabilidad nacional, la fase de concesión y los mecanismos de trato nacional del PCT relacionados con la seguridad pública y otros intereses protegidos; sin embargo, en los materiales examinados no se identificó ninguna condición *ex ante* específica del derecho de patentes para la presentación de solicitudes en el extranjero.²⁵¹

Tonga

408. En Tonga no se han identificado condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero en el material examinado.²⁵²

Trinidad y Tabago

409. Trinidad y Tabago no prevé ninguna condición de presentación de solicitudes en el extranjero en el derecho de patentes como requisito previo para presentar una solicitud de patente en otro país o ante una organización regional de patentes.²⁵³

Türkiye

410. En Türkiye, la restricción pertinente de la legislación de patentes se describe mejor como una vía relacionada con la seguridad nacional y la confidencialidad de las patentes, más que como un requisito general de primera presentación para todas las solicitudes de patente. Los solicitantes de patentes pueden consultar el artículo 124 del Código de la Propiedad Industrial, que regula las solicitudes de patente confidenciales. Cuando la Oficina Turca de Patentes y Marcas considere que la invención objeto de una solicitud de patente reviste importancia para la seguridad nacional, la Oficina remitirá una copia de la solicitud al Ministerio de Defensa Nacional para que emita su dictamen e informará de ello al solicitante.²⁵⁴

411. Si el Ministerio de Defensa Nacional decide que la solicitud debe tramitarse de forma confidencial, lo notifica a la Oficina en un plazo de tres meses. Si no se presenta ninguna resolución sobre confidencialidad ni ninguna otra notificación dentro de ese plazo, la Oficina tramita la solicitud. Cuando se imponga la confidencialidad, la Oficina registrará la solicitud de patente como solicitud de patente secreta; el solicitante no podrá revelar la invención a personas no autorizadas y podrá solicitar permiso al Ministerio de Defensa Nacional para el uso parcial o total de la invención. Podría concederse una indemnización por el período durante el cual la solicitud permanezca clasificada, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.²⁵⁵

412. El apartado 9 del artículo 124 recoge la restricción relativa a la presentación de documentos en el extranjero. Cuando una invención realizada en Turquía sea relevante para la seguridad nacional, no podrá presentarse ninguna solicitud de patente en otro país para dicha

²⁵¹ Véanse las observaciones recibidas de la República Árabe Siria en respuesta al documento C.9304; Ley n.º 18 de 2012 sobre la concesión, el registro y la publicación de patentes, y los derechos derivados del registro, art. 3, 13, 20.

²⁵² *Ley de Propiedad Industrial de 1994* (Ley n.º 19 de 1994, edición revisada de 2020) (Tonga), artículos 7–12, 16A.

²⁵³ Véanse las observaciones recibidas de Trinidad y Tobago en respuesta al documento C.9304.

²⁵⁴ Véanse las observaciones recibidas de Türkiye en respuesta al documento C.9304; Código de la Propiedad Industrial, Ley n.º 6769, art. 124.1)–124.10); Guía del solicitante del PCT de la OMPI, Anexo B (TR), “¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”

²⁵⁵ *Ibid.*

invención. Si una solicitud presentada ante la Oficina para una invención realizada en Turquía está sujeta a las disposiciones sobre confidencialidad, no podrá presentarse ninguna solicitud de patente en el extranjero sin la autorización del Ministerio de Defensa Nacional. El artículo 124, apartado 10, establece que, cuando el inventor resida en Turquía, se presumirá que la invención se ha realizado en Turquía, salvo que se demuestre lo contrario. A efectos del PCT, los documentos actuales de la OMPI establecen que un residente en Turquía debe presentar una solicitud internacional relativa a una materia de importancia para la seguridad nacional directamente ante TÜRKPATENT.²⁵⁶

Uganda

413. En Uganda, la Ley de Propiedad Industrial establece un control sobre la presentación de solicitudes en el extranjero basado en la residencia, según el cual una persona residente en Uganda debe obtener una autorización por escrito del registrador o seguir un procedimiento de presentación nacional de seis semanas. Una persona residente en Uganda no podrá, sin autorización por escrito del registrador, presentar ni hacer que se presente fuera del país una solicitud de patente, a menos que se haya presentado ante el registrador una solicitud de patente para la misma invención al menos seis semanas antes de la presentación fuera de Uganda, y no se hayan dictado instrucciones en virtud del artículo 14 en relación con la solicitud ugandesa o dichas instrucciones hayan sido revocadas. Esta restricción no se aplica a una solicitud de patente para una invención respecto a la cual una persona residente fuera de Uganda haya presentado previamente una solicitud de patente en un país distinto de Uganda.²⁵⁷

414. El artículo 14 establece un mecanismo que vincula el secreto de Estado y la seguridad pública. Cuando una solicitud presentada al amparo de la Ley o de un convenio internacional en el que Uganda sea parte contenga información cuya publicación pudiera perjudicar la seguridad de Uganda, o cuando dicha publicación pudiera perjudicar el interés público, el secretario judicial podrá dictar instrucciones de prohibición o restricción de la publicación de dicha información o su comunicación a determinadas personas. La revisión ministerial posterior se enmarca en el contexto de la defensa de Uganda o la seguridad pública. Mientras dichas instrucciones estén en vigor, una solicitud ugandesa podrá tramitarse hasta la fase en la que se considere apta para su concesión, pero no se publicará, no se comunicará la información y no se concederá ninguna patente. Las solicitudes de patente ARIPO no se remiten a la Oficina de la ARIPO, y las solicitudes internacionales no se remiten a la Oficina Internacional ni a una autoridad de búsqueda internacional.²⁵⁸

415. A los efectos del artículo 15, toda referencia a una solicitud de patente incluye una solicitud de otro tipo de protección para una invención; y toda referencia a cualquiera de estos dos tipos de solicitud incluye una solicitud presentada al amparo de la Ley, de la legislación de cualquier país distinto de Uganda o de cualquier tratado o convenio internacional en el que Uganda sea parte. Las solicitudes de autorización para presentar documentos fuera de Uganda deben dirigirse al secretario judicial mediante el formulario 5, y la autorización del secretario judicial se expide mediante el formulario 6. La presentación de documentos en el extranjero en contravención del artículo 15, o el incumplimiento de las instrucciones del artículo 14, constituye un delito punible con una multa de hasta cuarenta y ocho unidades cambiarias, una pena de prisión de hasta dos años, o ambas.²⁵⁹

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ Ley de Propiedad Industrial de 2014 (Ley n.º 3 de 2014) (Uganda), artículos 14 y 15; Reglamento de Propiedad Industrial de 2017 (S.I. n.º 12 de 2017), normas 11 a 13; OMPI, *Guía del solicitante del PCT*, Anexo B — Uganda, “¿Restringe la legislación nacional la presentación por conducto del PCT de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”; OMPI, “Las solicitudes internacionales: consideraciones de seguridad nacional”, Restricciones de presentación conocidas — Uganda.

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *Ibid.*

Ucrania

416. En Ucrania, el requisito de la primera presentación nacional y de examen de secretos de Estado se aplica en virtud del artículo 37 de la Ley de Ucrania “Sobre la protección de los derechos sobre las invenciones y los modelos de utilidad” (n.º 3687-XII, de 15 de diciembre de 1993, en su versión modificada). Cualquier persona podrá patentar una invención (modelo de utilidad) en el extranjero únicamente si previamente se ha presentado una solicitud de patente correspondiente a dicha invención (modelo de utilidad) ante la Autoridad Nacional de Propiedad Intelectual (NIPO) y no se ha recibido ninguna notificación en la que se declare que la invención (modelo de utilidad) reivindicada constituye un secreto de Estado en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación; a petición del solicitante y previo pago de una tasa, podrá emitirse una notificación previa sobre la posibilidad de patentar en el extranjero. Cuando el procedimiento de patentamiento se lleva a cabo en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la solicitud internacional se presenta bien ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sujeción a la misma condición, bien ante la NIPO. El incumplimiento del requisito establecido en la parte 2 del artículo 37 relativo a las solicitudes internacionales constituye un motivo por el que un tribunal puede declarar nulos los derechos sobre una invención (modelo de utilidad).²⁶⁰

Emiratos Árabes Unidos

417. En los Emiratos Árabes Unidos no existe ningún procedimiento de autorización obligatorio para presentar solicitudes en el extranjero, salvo en lo que se refiere a la tecnología de defensa. Los solicitantes de patentes pueden consultar la Resolución del Consejo de Ministros n.º 6 de 2022 relativa a la aplicación de la Ley Federal n.º 11 de 2021, que contiene las disposiciones pertinentes sobre los requisitos de presentación en el extranjero y el procedimiento que debe seguirse.²⁶¹

418. En lo que respecta a la tecnología de defensa, el solicitante debe obtener la autorización del Ministerio de Defensa para presentar una solicitud en el extranjero.²⁶²

419. Esto debe entenderse como una excepción limitada a los sectores de la seguridad y la industria militar, y no como un sistema general de “primera presentación” o de licencia de presentación de solicitud en el extranjero. De conformidad con el Reglamento de aplicación, el Ministerio identifica las solicitudes de patente relacionadas con los sectores de la seguridad y el ámbito militar presentadas por un solicitante residente en el Estado, basándose principalmente en el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes u otras clasificaciones que considere adecuadas, y envía una copia de la solicitud y de sus anexos al departamento correspondiente del Ministerio de Defensa.²⁶³

420. El procedimiento de examen tiene una estructura temporal, pero la oficina de patentes no lo considera una licencia presunta general. El Ministerio de Defensa examina los materiales de examen dentro del plazo que él mismo establezca, que deberá ser de al menos 90 días; si el Ministerio no recibe el resultado del examen dentro de dicho plazo, se considerará que el Ministerio de Defensa no está dispuesto a mantener la confidencialidad de la invención ni a impedir su presentación en el extranjero. Cuando el Ministerio de Defensa actúe en el marco de dicho régimen, podrá impedir la presentación en el extranjero de una invención relacionada con la seguridad y las industrias militares, mantener la confidencialidad de la invención durante el

²⁶⁰ Ley de Ucrania “Sobre la protección de los derechos sobre las invenciones y los modelos de utilidad”, n.º 3687-XII, de 15 de diciembre de 1993, en su versión modificada, artículos 37 y 33, apartado 1, letra c). En la página web de la Verkhovna Rada de Ucrania se puede consultar una traducción oficial al inglés.

²⁶¹ Véanse las observaciones recibidas de los Emiratos Árabes Unidos en respuesta al documento C.9304.

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ Ley Federal n.º 11 de 2021 sobre la regulación y la protección de los derechos de propiedad industrial (Emiratos Árabes Unidos), artículo 7, apartado 2; Resolución del Consejo de Ministros n.º 6 de 2022 relativa al reglamento de aplicación de la Ley Federal n.º 11 de 2021, artículos 13, apartados 1 a 3, y 14, apartados 1 y 2.

plazo que considere necesario, y el titular de la invención podrá reclamar una compensación justa por las pérdidas derivadas del cumplimiento de dichas medidas.²⁶⁴

Reino Unido

421. El Reino Unido no impone un requisito general de primera presentación para todas las invenciones. El artículo 23 de la Ley de Patentes de 1977 se aplica a una persona residente en el Reino Unido que se proponga presentar, o hacer que se presente, fuera del Reino Unido una solicitud de patente para una invención, únicamente cuando dicha solicitud contenga información relativa a tecnología militar u otra información cuya publicación pudiera perjudicar la seguridad nacional, o información cuya publicación pudiera perjudicar la seguridad pública. Cuando se alcance dicho umbral, el residente en el Reino Unido deberá obtener una autorización por escrito del Contralor antes de presentar la solicitud en el extranjero, o bien presentar primero una solicitud para la misma invención ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido y esperar al menos seis semanas, siempre que no se hayan dictado instrucciones con arreglo al artículo 22 o que todas ellas hayan sido revocadas. La restricción no se aplica cuando la primera solicitud de patente relativa a la invención fue presentada fuera del Reino Unido por una persona residente fuera del Reino Unido. El criterio determinante es la residencia, no la ciudadanía ni la nacionalidad.²⁶⁵

422. Las solicitudes presentadas con arreglo a la legislación extranjera, al Convenio sobre la Patente Europea y al Tratado de Cooperación en materia de Patentes pueden estar comprendidas en el concepto legal de “solicitud de patente” u otra forma de protección de una invención. Por consiguiente, cuando sea de aplicación el artículo 23, un residente en el Reino Unido que desee presentar una solicitud directamente ante la Oficina de Patentes Europea o ante la Oficina Internacional deberá cumplir el plazo de seis semanas de la vía nacional u obtener una autorización por escrito del Contralor. Las directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) indican que un residente que desee presentar una solicitud al amparo del CPE o del PCT sin haber presentado previamente una solicitud en el Reino Unido puede cumplir este requisito presentando la solicitud ante la UKIPO en su calidad de oficina receptora, mientras que la presentación directa ante otra oficina receptora requiere una autorización previa por escrito si es de aplicación el artículo 23, apartado 1A. Las solicitudes de autorización por escrito deben dirigirse directamente a la Sección de Seguridad de la UKIPO.²⁶⁶

423. La restricción relativa a la presentación de documentos en el extranjero está relacionada con el mecanismo de confidencialidad previsto en el artículo 22, aunque es distinta de él. Todas las solicitudes presentadas ante la UKIPO, incluidas las solicitudes nacionales del Reino Unido y las presentadas ante la UKIPO en virtud del CPE o del PCT, se someten a un examen para detectar posibles riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública. Si el Contralor considera que una solicitud contiene información clasificada en materia de seguridad nacional, o información cuya publicación pudiera perjudicar la seguridad pública, podrá dictar instrucciones de prohibición o restricción de la publicación de dicha información o su comunicación a determinadas personas. Dichas instrucciones se comunican al secretario de Estado y están sujetas a un examen más detallado y a una revisión periódica. Las directrices de la UKIPO establecen que las restricciones solo podrán levantarse tras una inspección por

²⁶⁴ Resolución del Consejo de Ministros n.º 6 de 2022 relativa a las normas de desarrollo de la Ley Federal n.º 11 de 2021, artículo 15, apartados 1 a 3.

²⁶⁵ Ley de Patentes de 1977 (Reino Unido), artículo 23, apartados 1 y 2; United Kingdom Intellectual Property Office, *Manual of Patent Practice*, sección 23.01-23.02, apartados 23.01-23.02; OMPI, Guía del solicitante del PCT, anexo B (GB), “¿Restringe la legislación nacional la presentación de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras?”.

²⁶⁶ Ley de Patentes de 1977, artículo 23, apartado 4; United Kingdom Intellectual Property Office, *Manual of Patent Practice*, apartados 23.02 y 23.08; OMPI, Guía del solicitante del PCT, anexo B (GB), “La legislación nacional restringe la presentación de solicitudes internacionales ante oficinas extranjeras”.

parte del Ministerio de Defensa, para lo cual se solicita al solicitante que presente el formulario de autorización correspondiente.²⁶⁷

424. Mientras las instrucciones del artículo 22 sigan vigentes, una solicitud presentada ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido podrá llegar hasta la fase de admisibilidad para la concesión, pero no se publicará, no se comunicará la información restringida y no se concederá ninguna patente. Una solicitud de patente europea presentada ante la UKIPO no se remite a la Oficina Europea de Patentes, y una solicitud internacional presentada ante la UKIPO no se remite a la Oficina Internacional ni a ninguna autoridad de búsqueda internacional. Las directrices de la UKIPO explican además que una solicitud de patente europea puede considerarse retirada si la OEP no la recibe dentro del plazo correspondiente, y que una solicitud internacional sujeta a instrucciones no se remitirá a la OMPI y podría tener que tramitarse, en su caso, a través de una vía anticipada de fase nacional en el Reino Unido. Por lo tanto, la restricción afecta no solo a la presentación de solicitudes en el extranjero, sino también a la publicación, la divulgación y la transmisión posterior a través de canales regionales o internacionales.²⁶⁸

425. Las principales consecuencias del incumplimiento son de carácter penal y procedimental. Toda persona que, a sabiendas o por imprudencia, presente o haga que se presente una solicitud que incumpla lo dispuesto en el artículo 23 podrá ser sancionada, en caso de condena en procedimiento sumario, con una multa o, en caso de condena en juicio oral, con una pena de prisión de hasta dos años, una multa o ambas. El incumplimiento de las instrucciones previstas en el artículo 22 también constituye un delito. Los documentos sobre derecho de patentes analizados no identifican ningún mecanismo general de concesión retroactiva de licencias para una presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero; por el contrario, el marco normativo del Reino Unido se basa en la autorización por escrito, el procedimiento nacional de seis semanas y la revocación o modificación de las instrucciones previstas en el artículo 22 antes de que se produzca una nueva publicación, comunicación o presentación en el extranjero. Cuando las disposiciones impidan la concesión de la subvención y provoquen dificultades, el artículo 22 también establece mecanismos de reparación limitados, entre los que se incluyen la posibilidad de que se aplique el régimen de uso público y la indemnización en las circunstancias previstas en dicho artículo.²⁶⁹

Los Estados Unidos de América

426. En los Estados Unidos de América se requiere una licencia de presentación de solicitud en el extranjero antes de que una persona presente, haga que se presente o autorice la presentación de una solicitud de patente, o de registro de un modelo de utilidad, un diseño industrial o un modelo, en un país extranjero o ante una autoridad de propiedad intelectual extranjera o internacional en relación con una invención realizada en los Estados Unidos, salvo que se cumpla la excepción legal o reglamentaria aplicable. La principal excepción es que no se requiere licencia cuando la solicitud correspondiente en los Estados Unidos lleve registrada al menos seis meses y no esté sujeta a una orden de secreto. La normativa estadounidense también distingue entre esas solicitudes y las solicitudes internacionales presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) en su calidad de oficina receptora, y las solicitudes internacionales de diseños presentadas ante la USPTO en su calidad de oficina de presentación indirecta. Por lo tanto, el marco normativo de los Estados Unidos se entiende mejor como un régimen de licencias de presentación de solicitud en el

²⁶⁷ Ley de Patentes de 1977, artículo 22, apartados 1 a 6; United Kingdom Intellectual Property Office, *Manual of Patent Practice*, apartados 22.01 a 22.15; Oficina de Patentes del Reino Unido, "Controles de seguridad nacional en las solicitudes de patente".

²⁶⁸ Ley de Patentes de 1977, artículo 22, apartado 3; United Kingdom Intellectual Property Office, *Manual of Patent Practice*, apartados 22.09 a 22.11; United Kingdom Intellectual Property Office, "National security checks on patent applications".

²⁶⁹ Ley de Patentes de 1977, artículos 22(7), 22(9) y 23(3)-(3A); Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, *Manual of Patent Practice*, apartados 22.23-22.26 y 23.06-23.08.

extranjero y de revisión de seguridad, más que como una simple norma de “primera presentación nacional”. Los solicitantes de patentes pueden consultar los artículos 181 a 188 del título 35 del Código de los Estados Unidos (35 USC) la parte 5 del título 37 del Código de Regulaciones Federales (37 CFR) y el Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes (MPEP) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en particular las secciones 120 y 140.²⁷⁰

427. El criterio determinante es de carácter territorial: el requisito de la licencia de presentación de solicitud en el extranjero previsto en la legislación sobre patentes depende de si la invención se ha realizado en los Estados Unidos, y no, en sí mismo, de la nacionalidad o la residencia del inventor o del solicitante. Si la invención no se ha realizado en Estados Unidos, no se aplica el requisito de licencia previsto en el artículo 37 CFR 5.11, aunque es posible que sigan siendo de aplicación otras normas estadounidenses en materia de control de exportaciones. La presentación de una solicitud de patente estadounidense relativa a una invención realizada en Estados Unidos se considera que incluye una solicitud de licencia de presentación de solicitud en el extranjero para la materia objeto de la solicitud, y en el acuse de recibo de la presentación u otra notificación oficial se indica si se ha concedido dicha licencia. Cuando no se haya presentado ninguna solicitud correspondiente en los Estados Unidos, o cuando el solicitante solicite autorización para material no incluido en la solicitud presentada en los Estados Unidos, podrá presentarse una solicitud por separado. El alcance de cualquier licencia viene determinado por el material examinado por la USPTO, y la licencia autoriza la exportación de datos técnicos únicamente con fines relacionados con la preparación, presentación, posible presentación y tramitación de la solicitud extranjera correspondiente; no autoriza la exportación de material no examinado o adicional, ni la exportación de material al extranjero para la preparación de una solicitud que se vaya a presentar en los Estados Unidos.²⁷¹

428. Estados Unidos también cuenta con un régimen de órdenes de secreto para los casos en que la publicación o divulgación de una invención pudiera perjudicar la seguridad nacional. En tales casos, la defensa correspondiente o el organismo designado podrán solicitar al Comisionado de Patentes que ordene que la invención se mantenga en secreto y que se suspenda la publicación de la solicitud de patente o la concesión de la patente. Una orden de secreto tiene una vigencia limitada a un año cada vez, pero puede renovarse cuando el interés nacional siga exigiendo el mantenimiento del secreto. La orden se aplica a la materia de la invención, y no únicamente a la aplicación concreta, y restringe la publicación o divulgación de la invención, salvo en los casos permitidos. Mientras la orden de secreto siga vigente, no se permite la presentación de documentos en el extranjero, salvo que se conceda autorización mediante un permiso o una modificación de la orden. Las solicitudes nacionales podrán seguir tramitándose de forma restringida, pero aquellas que, por lo demás, reúnan las condiciones para su concesión quedarán suspendidas hasta que se levante la orden de secreto; las solicitudes internacionales y las solicitudes internacionales de diseños sujetos a una orden de secreto no se remitirán a las autoridades internacionales ni al solicitante por la vía habitual.²⁷²

429. Las consecuencias del incumplimiento pueden ser importantes. Cuando una solicitud sujeta a una orden de secreto se publique, se divulgue o se presente en el extranjero sin el consentimiento necesario, la invención podrá considerarse abandonada y se podrán perder las reivindicaciones relacionadas frente a los Estados Unidos. Por otra parte, la presentación no autorizada de solicitudes en el extranjero, en contravención de lo dispuesto en el artículo 184 del título 35 del Código de los Estados Unidos (35 USC § 184), puede impedir la concesión de una patente estadounidense y puede invalidar una patente estadounidense ya concedida, sin perjuicio de la excepción legal prevista en los casos en que la falta de obtención de la licencia se haya producido por error y la patente no divulgue materia que entre dentro del ámbito de

²⁷⁰ 35 USC, 181-188; 37 CFR, parte 5; USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), artículos 120 y 140.

²⁷¹ 37 CFR, 5.11-5.15; USPTO, MPEP, apartado 140; USPTO, Consolidated Official Gazette Notice, “Scope of Foreign Filing Licenses” (30 de diciembre de 2025).

²⁷² 35 USC, 181-183; 37 CFR 5.1-5.5; USPTO, MPEP 120.

aplicación del artículo 181 del título 35 del Código de los Estados Unidos (35 USC § 181). La infracción deliberada también puede dar lugar a sanciones penales, entre las que se incluyen una multa de hasta 10 000 dólares o una pena de prisión de hasta dos años, o ambas. A diferencia de muchas jurisdicciones, Estados Unidos cuenta con un mecanismo restringido de licencia de presentación de solicitud en el extranjero; sin embargo, la solicitud debe referirse a las presentaciones no autorizadas de solicitudes en el extranjero y debe demostrar, entre otras cosas, que la presentación se produjo por error, que el contenido no estaba ni está sujeto a una orden de secreto y que se solicitó la licencia con diligencia tras descubrirse la presentación no autorizada. La legislación estadounidense también establece un mecanismo de compensación por los daños causados por una orden de secreto y/o por el uso de la invención por parte del Gobierno en las circunstancias previstas en el artículo 183 del título 35 del Código de los Estados Unidos (35 USC § 183).²⁷³

Vanuatu

430. En el material analizado correspondiente a Vanuatu no se ha identificado ningún requisito de primera presentación nacional en materia de derecho de patentes de aplicación general, ni ningún requisito de licencia de presentación de solicitud en el extranjero, ni ningún plazo de espera, ni ningún requisito obligatorio de tramitación nacional. La Ley de Patentes n.º 2 de 2003 contiene una restricción limitada a la publicación por motivos de defensa o seguridad pública: el Registrador deberá, por regla general, publicar una solicitud de patente, o los datos que se establezcan sobre la misma, en el Boletín Oficial tan pronto como sea posible tras su presentación, pero podrá prohibir o restringir la publicación de información contenida en una solicitud presentada ante el Registrador que pueda perjudicar la defensa de Vanuatu o la seguridad pública. La ley define “publicado” como puesto a disposición del público, ya sea en Vanuatu o fuera de Vanuatu, por cualquier medio, incluida la publicación en el Boletín Oficial. No se ha determinado que estas disposiciones impongan un requisito general de primera presentación nacional, una licencia de presentación de solicitud en el extranjero, un plazo de espera, un requisito obligatorio de tramitación nacional ni una restricción expresa a la presentación de solicitudes de patente en el extranjero. Por lo tanto, la sección 15 se caracteriza más bien como una restricción de publicación por motivos de defensa o seguridad pública que surge tras una presentación en Vanuatu, que como una restricción general a la presentación en el extranjero.²⁷⁴

Viet Nam

431. En Viet Nam, el artículo 89 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, modificada por la Ley n.º 131/2025/QH15, con efecto a partir del 1 de abril de 2026, junto con el artículo 14 del Decreto n.º 65/2023/ND-CP, modificado por el Decreto n.º 100/2026/ND-CP, establece una vía de autorización previa relacionada con los secretos de Estado para determinadas solicitudes de patente extranjeras, sustituyendo el requisito anterior de que las invenciones en cuestión se presentaran primero en Viet Nam con fines de control de seguridad. La restricción se aplica cuando, de forma acumulativa, la invención figure en la lista de secretos de Estado en ámbitos técnicos que afecten a la defensa nacional y a la seguridad nacional, se haya creado en Viet Nam y el derecho a registrarla corresponda a una persona física que sea ciudadano vietnamita con residencia permanente en Viet Nam o a una organización constituida con arreglo a la legislación vietnamita. En tales casos, solo se podrá presentar una solicitud de

²⁷³ 35 USC, 181-186; 37 CFR 5.25; USPTO, “Petition for retroactive foreign filing license”; Note, “Sections 184 and 185 of the Invention Secrecy Act—An Ambiguous and Unnecessary Obstruction to Foreign Patenting”, Michigan Law Review, vol. 64, n.º 3 (1966), 496-503.

²⁷⁴ Ley de Patentes n.º 2 de 2003 (Vanuatu), artículos 1 (“publicado”), 14, 15.

patente en el extranjero tras haber obtenido la autorización del Ministerio de Defensa Nacional o del Ministerio de Seguridad Pública.²⁷⁵

432. En virtud del artículo 14 del Decreto n.º 65/2023/ND-CP, en su versión modificada, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública designan a las autoridades competentes para recibir y tramitar las solicitudes de autorización. La solicitud debe incluir una declaración en el formulario establecido, la descripción de la invención que se pretende registrar en el extranjero, el documento que acredite que la invención constituye un secreto de Estado con arreglo a la ley sobre la protección de los secretos de Estado, un poder notarial cuando la solicitud se presente a través de un representante y otros documentos justificativos, si los hubiera. La autoridad competente examina la solicitud en un plazo de 30 días a partir de su recepción, sin perjuicio de que se aplique un procedimiento para solicitar modificaciones, completamientos o aclaraciones cuando la solicitud presente deficiencias o esté incompleta, y, basándose en una evaluación de los riesgos para la defensa nacional y la seguridad nacional, dicta una resolución por la que se autoriza o se deniega la presentación en el extranjero, motivando la denegación en su caso; la autorización podrá estar sujeta a condiciones destinadas a la protección de los secretos de Estado, incluidas limitaciones al alcance de la presentación. El Decreto n.º 65/2023/ND-CP, en su versión modificada, también contiene disposiciones sobre las invenciones secretas, incluido el registro de las mismas en el extranjero, con normas detalladas sobre las solicitudes de invenciones secretas establecidas por el ministro de Ciencia y Tecnología. Las solicitudes de propiedad industrial presentadas antes del 1 de abril de 2026 seguirán tramitándose, por regla general, con arreglo a la legislación vigente en el momento de su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias de la Ley n.º 131/2025/QH15.²⁷⁶

Zambia

433. En Zambia, en virtud del artículo 43 de la Ley de Patentes de 2016, se aplica una restricción a la presentación de solicitudes de patente extranjeras basada en la residencia. Una persona residente en Zambia no podrá, sin la autorización por escrito del Registrador, presentar ni hacer que se presente una solicitud de concesión de una patente fuera de Zambia, a menos que se haya presentado ante la Agencia una solicitud de patente para la misma invención al menos seis meses antes de la presentación fuera de Zambia, y que no existan instrucciones de prohibición dictadas por el Registrador en virtud del artículo 94, o que dichas instrucciones hayan sido revocadas. La restricción no se aplica a una solicitud presentada por primera vez en un país distinto de Zambia por una persona que no resida en Zambia. Quien infrinja el artículo 43 comete un delito y, en caso de ser declarado culpable, podrá ser sancionado con una multa de hasta doscientas mil unidades de multa, una pena de prisión de hasta dos años, o ambas.²⁷⁷

434. El artículo 94 establece el mecanismo de defensa y seguridad pública al que se hace referencia. El ministro responsable de Defensa o el ministro responsable de Seguridad Interior podrá ordenar al registrador que prohíba la publicación o la comunicación a una persona no

²⁷⁵ Ley de Propiedad Intelectual de Viet Nam, n.º 50/2005/QH11, de 29 de noviembre de 2005, modificada y complementada, en su versión más reciente, por la Ley n.º 131/2025/QH15, de 10 de diciembre de 2025 (en vigor a partir del 1 de abril de 2026), art. 89a, modificado por el art. 1.24) de esta última Ley; Decreto n.º 65/2023/ND-CP, de 23 de agosto de 2023, modificado y completado por el Decreto n.º 15/2026/ND-CP, de 14 de enero de 2026, el Decreto n.º 33/2026/ND-CP, de 21 de enero de 2026, y el Decreto n.º 100/2026/ND-CP, de 31 de marzo de 2026 (en vigor a partir del 1 de abril de 2026), art. 14, apartado 1.

²⁷⁶ Decreto n.º 65/2023/ND-CP, en su versión modificada, artículos: 14, apartados 2 y 3, y artículos 48 a 52; Circular n.º 10/2026/TT-BKHCN, de 31 de marzo de 2026; Ley n.º 131/2025/QH15, disposiciones transitorias.

²⁷⁷ Ley de Patentes de 2016 (Ley n.º 40 de 2016) (Zambia), artículo 43. El artículo 43 restringe la presentación de solicitudes fuera de Zambia por parte de una persona residente en el país, salvo que el Registrador haya concedido una autorización por escrito o que se haya cumplido el plazo de seis meses para la presentación nacional y no sigan vigentes instrucciones en virtud del artículo 94; el apartado 2 del artículo 43 establece una excepción para las solicitudes presentadas por primera vez fuera de Zambia por una persona no residente en Zambia; y el apartado 3 del artículo 43 tipifica el delito y la sanción por su incumplimiento.

autorizada de una solicitud de patente y de la información contenida en ella cuando, a juicio del ministro, dicha publicación o comunicación pueda perjudicar la defensa del país o la seguridad pública. Cuando se presente una solicitud ante el registrador y parezca contener dicha información, el registrador podrá dictar instrucciones de prohibición que prohíban la publicación o la comunicación de la información a personas no autorizadas durante un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha en que la solicitud debiera haberse publicado. La infracción del artículo 94 constituye un delito punible con una multa que no exceda de doscientos mil unidades de multa, una pena de prisión de hasta dos años, o ambas.²⁷⁸

435. El artículo 95 establece los efectos de las instrucciones del artículo 94 sobre una solicitud de patente. Cuando la solicitud se presente o se considere presentada con arreglo a la Ley, podrá tramitarse; sin embargo, no deberá publicarse, no deberá comunicarse información relativa a la misma a personas no autorizadas y no deberá concederse la patente solicitada. Cuando se trate de una solicitud de patente ARIPO, no deberá enviarse a la Oficina de la ARIPO; cuando se trate de una solicitud internacional, no deberá enviarse ninguna copia a la Oficina Internacional ni a ninguna autoridad de búsqueda internacional designada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.²⁷⁹

436. Cuando el secretario del Registro dicte instrucciones en virtud del artículo 94, deberá notificarlo al ministro responsable de Defensa o de Seguridad Interna. El ministro debe valorar si la publicación o la divulgación de la solicitud y de la información que contiene podría perjudicar la defensa del país o la seguridad pública. Si el ministro considera que ello podría causar perjuicio, notificará al secretario que mantenga en vigor las instrucciones hasta que se emita una notificación para revocarlas. Si se mantienen las instrucciones, el ministro deberá revisarlas en un plazo de nueve meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente o una vez cada período de doce meses a partir de entonces. El artículo 95 también prevé la revocación cuando la información ya no resulte perjudicial, la posible ampliación de los plazos y la posible indemnización cuando el solicitante haya sufrido perjuicios debido a la permanencia en vigor de las instrucciones.²⁸⁰

Zimbabwe

437. En Zimbabwe, se aplica una restricción derivada del secreto de defensa en virtud del artículo 20 de la Ley de Patentes, capítulo 26:03. Cuando el Registrador considere que una invención objeto de una solicitud de patente se enmarca dentro de una clase notificada como relevante a efectos de defensa por la autoridad competente —es decir, el ministro responsable de la defensa u otro ministro designado por el presidente—, el Registrador podrá dictar instrucciones que prohíban o restrinjan la publicación de información relativa a la invención o su comunicación a cualquier persona o clase de personas especificadas en dichas instrucciones; mientras las instrucciones estén en vigor, la solicitud podrá seguir su curso hasta la aceptación

²⁷⁸ Ley de Patentes de 2016 (Ley n.º 40 de 2016) (Zambia), artículo 94. El artículo 94 permite al ministro responsable de la defensa o la seguridad interior ordenar al registrador que prohíba la publicación o la comunicación a personas no autorizadas de una solicitud de patente y de la información que contenga, cuando dicha publicación o comunicación pueda perjudicar la defensa del país o la seguridad pública; asimismo, permite que el registrador dicte órdenes provisionales cuando la solicitud parezca contener dicha información, y establece el delito y la sanción aplicables en caso de infracción.

²⁷⁹ Ley de Patentes de 2016 (Ley n.º 40 de 2016) (Zambia), artículo 95, apartado 1. El apartado 1 del artículo 95 establece que, mientras sean de aplicación las instrucciones del artículo 94, una solicitud nacional podrá tramitarse, pero no deberá publicarse; no deberá comunicarse a personas no autorizadas la información relativa a la misma, ni deberá concederse la patente tal y como se ha solicitado; una solicitud ARIPO no deberá remitirse a la Oficina de la ARIPO; y una solicitud internacional no deberá remitirse a la Oficina Internacional ni a ninguna autoridad de búsqueda internacional designada en virtud del PCT.

²⁸⁰ Ley de Patentes de 2016 (Ley n.º 40 de 2016) (Zambia), artículo 95, apartados 2 a 8. Estas disposiciones se refieren a la notificación al ministro responsable de Defensa o de Seguridad Interna, al examen ministerial de los perjuicios para la defensa o la seguridad pública, al mantenimiento de las instrucciones, a la revisión periódica en un plazo de nueve meses a partir de la presentación de la solicitud y una vez cada período de doce meses posterior, a la revocación de las instrucciones, a la prórroga de los plazos y a la posible indemnización por los perjuicios causados por la continuidad de las instrucciones.

de la memoria descriptiva completa, pero dicha aceptación no se publicará, la memoria descriptiva tampoco se publicará y no se concederá ninguna patente. La autoridad competente evaluará la necesidad de mantener el secreto antes de que transcurran nueve meses desde la presentación de la solicitud y, al menos, una vez al año a partir de entonces; las disposiciones se revocarán cuando la publicación no resulte perjudicial, o haya dejado de resultar perjudicial para la defensa de Zimbabwe, y se abonará una indemnización razonable por las pérdidas o daños sufridos como consecuencia de que la invención se haya mantenido en secreto. El incumplimiento de una orden constituye un delito punible con una multa que no exceda del nivel siete o con una pena de prisión de hasta dos años, o con ambas. En las disposiciones examinadas no se ha identificado ningún requisito de primera presentación nacional ni ningún mecanismo de autorización de presentación en el extranjero; la condicionalidad se aplica a través de las instrucciones de secreto del artículo 20.²⁸¹

OFICINAS REGIONALES DE PATENTES

Organización Eurasiática de Patentes

438. En el caso de las solicitudes euroasiáticas, la presentación ante la Organización Eurasiática de Patentes (EAPO) identifica la habilitación de seguridad y los requisitos de una "primera presentación" o de una primera presentación nacional, remitiéndose al marco del Convenio sobre la Patente Eurasiática (CPEA) y a la legislación nacional aplicable de los Estados contratantes de dicho Convenio. El propio marco del CPEA debe entenderse, ante todo, como un mecanismo para mantener y canalizar los requisitos nacionales y de presentación en el extranjero, más que como un procedimiento independiente para la concesión de licencias de presentación de solicitud en el extranjero en el ámbito de la EAPO o para la autorización de seguridad nacional. Los solicitantes de patentes pueden consultar el artículo 15, apartado 1, del Convenio sobre la Patente Euroasiática, relativo a la solicitud de patente euroasiática y a la concesión de la patente euroasiática, así como las reglas 34 y 35 del Reglamento de Patentes del Convenio sobre la Patente Euroasiática, relativas a la tramitación y transmisión de la solicitud de patente euroasiática por parte de una oficina de patentes y a los requisitos establecidos en la legislación nacional.²⁸²

439. En el caso de los solicitantes procedentes de Estados contratantes del CPEA, la solicitud euroasiática se presenta a través de la oficina de patentes nacional, siempre que así lo prevea la legislación del Estado contratante en cuestión. Una solicitud presentada a través de una oficina nacional surtirá el mismo efecto que si se hubiera presentado ante la EAPO en la misma fecha, siempre que se remita a dicha organización en un plazo de 14 meses a partir de la fecha de recepción por parte de la oficina nacional. En la presentación se señalan la seguridad nacional o la defensa nacional, así como la nacionalidad o la residencia del solicitante, como criterios pertinentes; sin embargo, los requisitos operativos de presentación o autorización vienen determinados por la legislación nacional aplicable y no por una revisión de seguridad independiente realizada en el marco de la EAPO. En el caso de los solicitantes procedentes de Estados no contratantes, las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero son las establecidas por su legislación nacional. Las solicitudes divisionales se presentan directamente ante la EAPO.²⁸³

CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA

440. El Convenio sobre la Patente Europea (CPE) establece un procedimiento regional para la concesión de patentes europeas. A efectos de este estudio, su relevancia radica en la forma en que estructura la vía de presentación de una solicitud de patente europea, al tiempo que preserva la aplicación de las normas nacionales relativas a la autorización previa, la

²⁸¹ Ley de Patentes de Zimbabwe, capítulo 26:03, artículo 20.

²⁸² Véanse los comentarios recibidos de la Oficina de Patentes de Eurasia en respuesta al documento C.9304.

²⁸³ *Ibid.*

presentación inicial ante una autoridad nacional y las restricciones basadas en el secreto. Las solicitudes de patente europea podrán presentarse directamente ante la Oficina Europea de Patentes o, cuando la legislación de un Estado contratante así lo permita, ante la oficina central de propiedad industrial u otra autoridad competente de dicho Estado. Las solicitudes presentadas ante dicha autoridad nacional surten el mismo efecto que si se hubieran presentado en esa misma fecha ante la Oficina Europea de Patentes.

441. El apartado 2 del artículo 75 es la disposición fundamental a los efectos que nos ocupan. Establece que las disposiciones relativas a la presentación de solicitudes de patente europea (CPE) no excluyen las disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales que regulan las invenciones que, debido a la naturaleza de su materia, no puedan divulgarse en el extranjero sin la autorización previa de las autoridades competentes. Asimismo, mantiene las normas nacionales que exigen que las solicitudes se presenten inicialmente ante una autoridad nacional, o que supeditan la presentación directa ante otra autoridad a una autorización previa. A este respecto, el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) tiene en cuenta expresamente los requisitos nacionales relativos a la presentación en el extranjero, la primera presentación y la autorización previa en el contexto de las solicitudes de patente europea.

442. El CPE también regula la remisión de las solicitudes de patente europea presentadas ante las autoridades nacionales. En virtud del artículo 77, la oficina central de propiedad industrial de un Estado contratante deberá remitir a la Oficina Europea de Patentes toda solicitud de patente europea presentada ante aquella o ante otra autoridad competente de dicho Estado, de conformidad con el Reglamento de Ejecución. Sin embargo, una solicitud de patente europea cuyo objeto se haya mantenido en secreto no se remite a la Oficina Europea de Patentes. La regla 37 establece además que la remisión deberá realizarse en el plazo más breve compatible con la legislación nacional relativa al secreto de las invenciones en interés del Estado, y fija plazos de remisión específicos en función de si la solicitud es manifiestamente ajena al secreto o requiere un examen más detallado en cuanto a su posible carácter secreto. Si una solicitud de patente europea no se remite en el plazo establecido, se considerará retirada, sin perjuicio de la posibilidad de convertirla en procedimientos nacionales de patente en los casos previstos en el artículo 135. Por lo tanto, el CPE define la vía de la patente europea como un sistema de presentación regional que coexiste con las normas nacionales relativas a la presentación en el extranjero, la primera presentación, la autorización previa y el secreto. No establece una norma sustantiva común para determinar qué invenciones son sensibles, ni establece una norma general de reconocimiento mutuo entre los regímenes nacionales de presentación de solicitudes en el extranjero. Su importancia práctica radica en que las solicitudes de patente europea pueden estar sujetas a requisitos nacionales de presentación o de confidencialidad en el momento de su presentación ante una oficina nacional o de su transmisión por parte de esta; y, cuando la confidencialidad impida su remisión, la vía europea ordinaria puede verse retrasada, bloqueada, considerada retirada o redirigida hacia procedimientos nacionales.

Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo

443. En el marco de la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la Ley de Patentes del CCG y su Reglamento de aplicación no establecen requisitos de presentación en el extranjero ni procedimientos. No obstante, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Patentes del CCG y su Reglamento de aplicación, las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional pueden ser competencia de la autoridad competente de cada Estado miembro del CCG.²⁸⁴

[Fin del Anexo y del documento]

²⁸⁴ Véanse los comentarios recibidos de la oficina de patentes del CCG en respuesta al documento C.9304.