

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)^()*

Begoña Venero Aguirre

Bachiller de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jefe de la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI. Diploma en patentes de invención por el Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle (C.E.I.P.I.) Universidad Robert Schuman (Estrasburgo).

Desde el 11 de abril de 1995, nuestro país forma parte de la llamada Unión de París, conformada por todos los estados que se han adherido al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Al ser parte de la Unión de París, nuestro país está en condiciones de considerar la posibilidad de adherirse a otros convenios internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁽¹⁾ y abiertos exclusivamente a los países de la Unión. Uno de estos convenios es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido por sus siglas en inglés como el PCT (*Patent Cooperation Treaty*).

En la actualidad, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁽²⁾, la Decisión No. 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena⁽³⁾ y la Ley General de Propiedad Industrial, aprobada por Decreto Ley No. 26017⁽⁴⁾, conforman el marco jurídico dentro del cual se regulan las patentes en nuestro país⁽⁵⁾.

Se considera, en general, que estas normas ofrecen una protección acorde con los estándares mínimos internacionales. Sin embargo, los usuarios del sistema de patentes se enfrentan con problemas de orden práctico que podrían solucionarse de adherirse nuestro país al PCT.

(*) Las opiniones vertidas en el presente artículo son exclusivamente responsabilidad de su autora. No comprometen en ningún caso la posición de la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI.

- (1) La OMPÍ es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Uno de sus principales objetivos es fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.
- (2) El 17 de octubre de 1994, por Resolución Legislativa No. 26375, el Congreso Constituyente Democrático del Perú aprobó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este Convenio fue ratificado por el Presidente de la República el 25 de octubre de 1994. El instrumento de adhesión correspondiente fue depositado el 11 de enero de 1995. Tres meses después, el 11 de abril de 1995, entró en vigencia.
- (3) Esta norma subregional, que establece un Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países miembros del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú), fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 29 de octubre de 1993 y entró en vigencia el 1 de enero de 1994, en virtud de lo dispuesto por su Segunda Disposición Transitoria y por el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
- (4) Este Decreto Ley fue publicado en el Diario Oficial «El Peruano» el 28 de diciembre de 1992 y entró en vigencia al día siguiente de su publicación.
- (5) Adicionalmente, se debe hacer referencia al acuerdo TRIP's. El acuerdo TRIP's (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) fue suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, aprobado por el Congreso Constituyente Democrático por Resolución Legislativa No. 26407, ratificado el 21 de diciembre de 1994 y se encuentra en vigencia desde el 1 de enero de 1995. Sin embargo, sus disposiciones aún no están siendo aplicadas, dados los aplazamientos de aplicación del TRIP's permitidos por su artículo 65.

I. NOCIONES PRELIMINARES.

El artículo 27 de la Ley General de Propiedad Industrial define la patente como el título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación o uso al titular de una invención.

Este derecho exclusivo está limitado en el tiempo y en el espacio. Se concede por un período de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud⁽⁶⁾. Las patentes de invención que se conceden en nuestro país sólo son válidas dentro del territorio peruano⁽⁷⁾.

Ahora bien, para que se conceda válidamente una patente, la invención en cuestión debe cumplir ciertos requisitos, usualmente llamados «requisitos de patentabilidad»: debe tratarse de algo nuevo, que tenga nivel inventivo y que sea susceptible de aplicación industrial⁽⁸⁾. Además, el solicitante debe presentar una descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. La fecha de presentación de una solicitud de patente de invención es determinante porque:

- Es en función de esta fecha que se evalúa la novedad y el nivel inventivo de la invención. Para determinar la novedad y el nivel inventivo de una invención, es preciso conocer el «estado de la técnica», y éste se encuentra definido en el segundo párrafo del artículo 2 de la Decisión No. 344 como «todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida».

- Esta fecha la que determina la prelación en el derecho. Así, el cuarto párrafo del artículo 8 de la Decisión No. 344 establece que: «Si varias personas

hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquélla o a su causahabiente **que primero presente la solicitud correspondiente** o que invoque la prioridad de fecha más antigua». Los solicitantes de una patente de invención tienen interés en presentar su solicitud lo antes posible. Pero esto no siempre es fácil. Para que se admita una solicitud a trámite y para que se le asigne una fecha de presentación, se deben de cumplir ciertos requisitos mínimos, enunciados en el artículo 13 de la Decisión No. 344 y entre los cuales destaca la descripción clara y completa de la invención.

El problema se agrava cuando se tiene interés en tener protección por medio de patentes de invención en más de un país. Una vez que se presente la primera solicitud, se contará con un tiempo limitado para presentar las demás solicitudes en otros países, puesto que el «estado de la técnica» incluye todo lo que haya sido accesible al público por cualquier medio en cualquier lugar del mundo. En otras palabras, aunque la primera solicitud se haga pública por hecho propio del solicitante⁽⁹⁾ o sea publicada como parte del trámite, ello basta para destruir la novedad de las solicitudes que se hayan presentado en otros países con posterioridad a la fecha en que se haya realizado tal divulgación o publicación.

La reivindicación de prioridad establecida por la Decisión No. 344 y por el Convenio de París soluciona parcialmente estos problemas. En aplicación de estas normas supranacionales, en el Perú, es posible reivindicar prioridad por el término de un año en base a solicitudes de patente presentadas para la misma invención en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena o en cualquiera de los 134 países que forman parte de la Unión de París⁽¹⁰⁾.

Al reivindicar prioridad, se sustituye la fecha

(6) Se entiende que veinte años es un tiempo suficiente para que el titular de la patente recupere la inversión en tiempo y dinero que conlleva toda invención. Vencido este plazo, la invención puede ser utilizada libremente por cualquiera.

(7) En el Perú, sólo es posible solicitar patentes «nacionales», es decir, válidas exclusivamente en nuestro país. No obstante, existen también patentes «regionales», tales como la patente europea, la patente de la OAPI (Organización Africana de la Propiedad Intelectual) y de la ARIPO (Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial).

(8) La exigencia de estos requisitos es el filtro que permite determinar si el solicitante de una patente ha realizado un verdadero aporte a la sociedad y merece, en consecuencia, que se le otorgue la exclusividad.

(9) Para los casos de divulgación de la invención por hecho propio del solicitante, la mayoría de legislaciones prevén un «plazo de gracia». La Decisión No. 344, por su parte, en su artículo 3, establece que, en estos casos, «... no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada ...».

(10) El apartado 1 de la sección A del artículo 4 del Convenio de París establece que: «Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad ...». Dado que el Perú no podía ser considerado como uno de «los otros países» antes del 11 de abril de 1995, fecha de entrada en vigencia en nuestro país del Convenio de París, consideramos que sólo se podrá reivindicar prioridad en el Perú en base a solicitudes presentadas en cualquier Estado de la Unión a partir del 11 de abril de 1995.

de presentación de la solicitud en los demás países por la fecha en que se presentó la solicitud en el primer país. Así, se cuenta con el plazo de un año para decidir en qué países se tiene interés en estar protegido por medio de una patente de invención, pudiendo conservar la fecha de presentación de la primera solicitud para las demás.

La posibilidad de reivindicar prioridad permite ganar tiempo pero no evita el inconveniente de tener que presentar una solicitud en cada país en el que interesa tener un derecho exclusivo. Uno de los objetivos del PCT es precisamente evitar este inconveniente.

II. EL PCT.

El PCT fue elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de setiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984. La posibilidad de presentar solicitudes por la vía PCT quedó abierta a partir del 1 de julio de 1978. La última versión de su Reglamento⁽¹¹⁾ entró en vigor el 1 de enero de 1993. Cuenta actualmente con ochenta y un estados partes⁽¹²⁾.

Entre los objetivos que se desprenden del preámbulo del PCT, cabe destacar los siguientes:

- Perfeccionar la protección legal de las invenciones.
- Simplificar y hacer más económica la obtención de la protección de las invenciones, cuando esta protección es deseada en varios países.
- Estimular y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de protección de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, permitiéndoles fácil acceso a las informaciones relativas a la obtención de soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen siempre creciente de tecnología moderna.

Cabe precisar que el PCT ha dado lugar al surgimiento de solicitudes internacionales y no de patentes internacionales. Las patentes que se concedan como resultado de una solicitud internacional serán nacionales o regionales, según el caso. Así, de optarse por la vía PCT, la solicitud pasará por una primera fase internacional y luego entrará en la fase nacional en cada uno de los estados contratantes del PCT designados en los que le interese tener protección.

“... los usuarios se benefician con una considerable simplificación en la gestión de sus solicitudes de patentes, siempre que les interese tener protección en varios estados contratantes del PCT”

Será la oficina nacional competente en materia de registro de patentes de invención⁽¹³⁾ la que tome la decisión final acerca de la concesión o denegatoria de la patente en cuestión, en aplicación de la legislación nacional correspondiente.

El PCT se limita a regular lo referente a la forma y contenido de las solicitudes de patente. Las legislaciones nacionales correspondientes son las que establecen los requisitos sustantivos de patentabilidad y regulan la

(11) El Reglamento del PCT contiene indicaciones acerca de la forma y el contenido de las solicitudes internacionales, muchas de ellas sumamente útiles para los solicitantes sin experiencia en la redacción de este tipo de solicitudes. Así, contiene indicaciones acerca de la manera de redactar la descripción (Regla 5.1), las reivindicaciones (Regla 6.3) y el resumen (Reglas 8.1 y 8.3).

(12) Hasta el momento se han adherido al PCT: Albania, Alemania, Armenia, Australia, Austria, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Congo, Côte d'Ivoire, Chad, China, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guinea, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kazakstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Ucrania, Uganda, Uzbekistán y Viet Nam.

(13) Cabe recordar que, en el caso del Perú, la oficina competente en materia de registro de patentes de invención es la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Esta oficina está encargada de resolver como primera instancia administrativa la concesión o denegatoria de patentes. Como segunda instancia administrativa actúa el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

concesión de patentes así como el régimen de patentes concedidas.

Es importante tener en cuenta que también es posible utilizar la vía PCT para la tramitación de solicitudes de patente de modelo de utilidad. Cabe recordar que las patentes de modelo de utilidad o certificados de utilidad confieren los mismos derechos que las patentes de invención, pero protegen invenciones de «menor categoría» y tienen, en consecuencia, un período de protección menor.

III. EL PROCEDIMIENTO DEL PCT.

Una solicitud de patente de invención pasa por diferentes etapas antes de que se tome la decisión final acerca de la concesión o denegatoria de la patente en cuestión:

- Presentación de la solicitud.
- Examen de admisibilidad de la solicitud.
- Examen de forma de la solicitud.
- Publicación de la solicitud.
- Búsqueda de antecedentes.
- Examen de fondo o de patentabilidad.

Dentro del sistema tradicional de patentes, se debe presentar una solicitud y pasar por todas las etapas mencionadas anteriormente en cada uno de los países en los que se desea tener protección.

El sistema PCT permite presentar una única solicitud denominada «internacional» en un solo idio-

ma y ante una sola oficina denominada «receptora». Esta oficina otorga una fecha de presentación a la solicitud internacional⁽¹⁴⁾, previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por el numeral 1 del artículo 11 del PCT para su admisión a trámite⁽¹⁵⁾. Esta oficina se encarga también del examen de forma de la solicitud internacional, a fin de comprobar si ésta contiene algunas de las irregularidades enunciadas en el numeral 1 del artículo 14 del PCT⁽¹⁶⁾. Luego, la oficina receptora transmite la solicitud internacional a la Oficina Internacional de la OMPI⁽¹⁷⁾ y envía una copia de la solicitud a la administración encargada de la búsqueda internacional competente, la misma que realiza la búsqueda de antecedentes y emite un informe. Tanto la solicitud como el informe de búsqueda son publicados por la Oficina Internacional de la OMPI. Adicionalmente, se puede optar por la realización de un examen preliminar internacional⁽¹⁸⁾ a cargo de la autoridad competente encargada, la misma que, a su vez, emite un informe.

Todas las etapas mencionadas en el párrafo anterior forman parte de la fase internacional del procedimiento instaurado por el PCT. La fase nacional comienza una vez que termina la fase internacional en cada uno de los países en los que se desea tener protección⁽¹⁹⁾.

La solicitud internacional surte los efectos de una solicitud nacional o regional regular en todos los estados contratantes del PCT que hayan sido designa-

(14) El Convenio de París y el PCT no se contraponen sino que, por el contrario, se complementan. En tal sentido, es posible reivindicar prioridad en base al Convenio de París dentro de un procedimiento PCT. Y a la inversa, se puede reivindicar prioridad en base a una solicitud internacional en el marco de la Unión de París, lo cual es útil en caso que se solicite protección en un país que forma parte de la Unión de París pero que no se ha adherido al PCT.

(15) La oficina receptora verifica si en el momento de la recepción: el solicitante no está manifiestamente desprovisto, por motivos de residencia o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la oficina receptora; la solicitud internacional está redactada en el idioma prescrito; la solicitud internacional contiene, por lo menos, una indicación según la cual ha sido presentada a título de solicitud internacional, la designación de un estado contratante, el nombre del solicitante indicado en la forma prescrita, una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción y una parte que, a primera vista, parezca constituir una o varias reivindicaciones.

(16) El numeral 1 del artículo 14 del PCT considera que una solicitud internacional presenta irregularidades cuando: no está firmada en la forma prevista en el Reglamento, no contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante, no contiene un título, no contiene un resumen o no cumple los requisitos materiales prescritos en la medida prevista en el Reglamento.

(17) La Oficina Internacional de la OMPI se encarga de administrar el sistema PCT y tiene su sede en la ciudad de Ginebra, Suiza.

(18) A diferencia de la búsqueda internacional, el examen preliminar internacional es optativo tanto para los estados como para los solicitantes. Al adherirse al PCT, e incluso posteriormente, un estado puede formular una reserva y declarar que no se considera obligado por las disposiciones del Capítulo II relativo al examen preliminar internacional. En cuanto a los solicitantes, éstos tienen la posibilidad de optar por solicitar o no el examen preliminar internacional y de elegir los estados, siempre y cuando sean residentes o nacionales de un estado vinculado por el Capítulo II.

(19) La fase internacional puede ser seguida por una fase «regional» en los casos en los que se haya optado por la vía Euro-PCT, por ejemplo. El sistema PCT ha sido diseñado de manera tal que encaja perfectamente con el sistema de la patente europea. Cabe recordar que la patente europea brinda la posibilidad de obtener protección en diecisiete países europeos por medio de una sola solicitud y de un solo trámite.

dos. Sin embargo, esta designación no es definitiva: posteriormente, el solicitante puede retirar la designación de algunos estados o decidir entrar en la fase nacional de sólo algunos estados.

Para entrar en la fase nacional, el solicitante tendrá que realizar ciertos actos: pagar las tasas nacionales y presentar una traducción en un idioma oficial (si la solicitud internacional no ha sido presentada o publicada en el idioma o en uno de los idiomas oficiales de la oficina nacional o regional competente en materia de registro de patentes de invención). Si el solicitante no realiza los actos antes mencionados dentro de cierto plazo⁽²⁰⁾, la solicitud internacional pierde sus efectos en los estados designados. Si el solicitante realiza los actos antes mencionados dentro del plazo pero sólo en ciertos estados, entra en la fase nacional de esos estados pero la solicitud internacional pierde sus efectos en los demás.

El PCT contiene en el numeral 1 del artículo 27 una garantía: ninguna legislación nacional podrá exigir que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el PCT y su Reglamento.

Cabe destacar que sólo están facultados para presentar solicitudes internacionales los nacionales o residentes de los estados partes⁽²¹⁾.

Se puede presentar una solicitud internacional en la oficina nacional competente en materia de registro de patentes de invención del país de nacionalidad o del domicilio del solicitante, la misma que actuará como oficina receptora.

La solicitud internacional puede ser presentada en cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, alemán, japonés, francés, sueco, ruso, finlandés, danés, neerlandés, noruego, chino y español.

La publicación de la solicitud se realiza en cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, alemán, japonés, francés, ruso, chino y español.

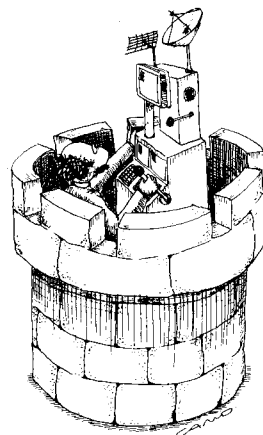
Para ser autoridad encargada de la búsqueda o del examen preliminar internacional se requiere:

- Tener, por lo menos, cien empleados con plena dedicación y con calificaciones técnicas suficientes para efectuar las búsquedas o para realizar los exámenes, según sea el caso.

- Poseer, por lo menos, la documentación mínima, la cual deberá estar dispuesta en forma adecuada a los fines de la búsqueda o del examen, según sea el caso,

y presentarse en papel, en microformato o en un soporte electrónico.

- Disponer de un personal capacitado para proceder a la búsqueda o al examen, según sea el caso, en los sectores técnicos adecuados y que posea los conocimientos lingüísticos necesarios para comprender, por lo menos, los idiomas en los que esté redactada o traducida la documentación mínima.



Actualmente, actúan como autoridades encargadas de la búsqueda internacional: la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, la Oficina sueca, la Oficina japonesa, la Oficina australiana, la Oficina de la Federación de Rusia, la Oficina austríaca, la Oficina china de patentes y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo, actúan como autoridades encargadas del examen preliminar internacional: la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, la Oficina sueca, la Oficina japonesa, la Oficina australiana, la Oficina de la Federación de Rusia, la Oficina austríaca y la Oficina china de patentes.

La documentación mínima, en base a la cual se realiza la búsqueda y el examen preliminar internacional, está conformada principalmente por:

- Los documentos nacionales de patente, tales como: i) las solicitudes de patente publicadas, si las hubiere, y las patentes concedidas a partir de 1920 por el antiguo *Reichspatentamt* de Alemania, los Estados Unidos de América, Francia, Japón, el Reino Unido, Suiza (sólo en alemán y francés) y la Unión Soviética; ii)

(20) El plazo es de treinta meses contados a partir de la fecha de prioridad, en caso que se haya solicitado el examen preliminar internacional y de veinte meses contados a partir de la fecha de prioridad, en caso contrario.

(21) El Convenio sobre la Patente Europea, en cambio, permite la presentación de solicitudes por parte de nacionales de países que no forman parte de este Convenio, sin exigirles siquiera la residencia en un estado parte.

las solicitudes de patente publicadas a partir de 1920, si las hubiere, y las patentes concedidas por la República Federal de Alemania; iii) los certificados de inventor concedidos por la Unión Soviética; iv) los certificados de utilidad concedidos por Francia y las solicitudes de certificados de utilidad publicadas en dicho país.

- Las solicitudes internacionales y las solicitudes regionales de patentes publicadas;

- Aproximadamente 170 revistas técnicas seleccionadas.

Es importante destacar que la búsqueda internacional tiene por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente, sin resultar en un pronunciamiento sobre la patentabilidad de la invención. En cuanto al examen preliminar internacional es una mera opinión acerca de la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial de la invención en cuestión, que no tiene efecto vinculante para los estados elegidos.

IV. VENTAJAS DEL PCT.

El PCT ofrece ventajas a los usuarios del sistema de patentes, a las oficinas nacionales o regionales competentes en materia de registro de patentes de invención y al sistema de patentes en general.

4.1 Ventajas para los usuarios del sistema de patentes.

- Usando la vía PCT, los usuarios se benefician con una considerable simplificación en la gestión de sus solicitudes de patentes, siempre que les interese tener protección en varios estados contratantes del PCT. Basta con presentar una sola solicitud en un solo idioma ante la oficina nacional competente en materia de registro de patentes de invención del estado de su residencia o nacionalidad.

Esto les evita la redacción de solicitudes paralelas para una misma invención que difieren unas de otras en función de las condiciones de forma y contenido que exige cada estado. Les evita la designación de un mandatario por país y, adicionalmente, pospone e incluso, en algunos casos, evita la realización de traducciones de la solicitud a otros idiomas. En tanto dure la fase internacional, es decir, durante veinte o treinta meses, se sigue la tramitación de una única solicitud que surte los efectos de una solicitud nacional o regional regular en todos los estados contratantes del PCT designados.

- Asimismo, los usuarios se benefician porque distintos gastos, tales como las tasas nacionales, los costos de las traducciones y los honorarios de los mandatarios a contratarse en cada estado, son diferidos hasta la entrada en la fase nacional. Estos gastos incluso

pueden ser evitados, en caso que se opte por no continuar con la fase nacional en algunos de los estados designados. Ahora bien, es importante notar que la economía que se realiza está en función del número de designaciones que se hacen originalmente y del número de abandonos posteriores de las mismas.

- Por otro lado, la vía PCT otorga a los usuarios del sistema de patentes más tiempo para reflexionar detenidamente acerca de los estados en los que les interesa tener protección por medio de patentes de invención. Este período de reflexión es, tradicionalmente, de doce meses, en caso que se reivindique prioridad, y se prolonga, con el procedimiento del PCT, hasta veinte o treinta meses contados a partir de la fecha de prioridad. Adicionalmente, cuando este período venza y se tenga que tomar una decisión, los usuarios contarán con mayores elementos de juicio para decidir si vale o no la pena continuar el procedimiento en la fase nacional: por una parte, contarán con información valiosa, proporcionada por el informe de búsqueda y eventualmente, por el informe de examen preliminar internacional, acerca de las posibilidades que tienen de obtener una patente, y por otra, contarán con mayores indicios acerca del valor económico de la invención y acerca de sus posibilidades reales de explotación.

4.2 Ventajas para las oficinas nacionales o regionales competentes en materia de registro de patentes de invención.

- La vía PCT permite a las oficinas economizar los esfuerzos y el tiempo que, dentro del sistema tradicional, dedican al examen de forma de las solicitudes, a la búsqueda de antecedentes y, eventualmente, al examen de patentabilidad. Esto les permite dedicar mayor tiempo y atención a otras funciones a menudo descuidadas, tales como la de difusión de la información tecnológica contenida en las patentes.

- En el caso de las oficinas que no cuentan con la documentación mínima ni con personal debidamente capacitado en la búsqueda de antecedentes, el sistema PCT les permite tener acceso a búsquedas de mejor calidad, dándoles mayores elementos de juicio para el momento en que realicen el examen de patentabilidad.

- Los informes de búsquedas y los informes de exámenes preliminares internacionales facilitan la labor de las oficinas pero éstas conservan el poder de decisión sobre el otorgamiento o la denegatoria de las patentes de invención en cuestión.

4.3 Ventajas para el sistema de patentes en general.

- El sistema PCT racionaliza el sistema de patentes, al evitar innecesarias multiplicaciones de esfuerzos

por parte de distintas oficinas que, dentro del sistema tradicional, realizan paralelamente las mismas actividades.

- Favorece la concesión de patentes «fuertes», gracias a la buena calidad de los informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional, estando esta calidad garantizada por los requisitos que se exigen a las autoridades encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacional y por la documentación mínima que éstas están obligadas a consultar.

“El sistema PCT racionaliza el sistema de patentes, al evitar innecesarias multiplicaciones de esfuerzos por parte de distintas oficinas que, dentro del sistema tradicional, realizan paralelamente las mismas actividades”

- Al permitir elevar la calidad de los exámenes de patentabilidad, en base a los informes mencionados en el párrafo anterior, el sistema PCT evita que se concedan patentes indebidamente y que se otorguen derechos exclusivos injustificadamente.

- El sistema de publicación instaurado por el PCT facilita la difusión de la información tecnológica contenida en las solicitudes internacionales. Asimismo, al ser éstas publicadas con los informes de búsqueda internacional, es posible distinguir la información tecnológica libremente disponible de aquella que no lo es.

- La racionalización del sistema de patentes que se logra con el PCT disminuye las posibilidades de que se recurra al régimen del secreto, que no permite que la sociedad en su conjunto se beneficie con la divulgación de la invención.

V. INCONVENIENTES DEL PCT.

El PCT presenta los siguientes inconvenientes:

- Es un sistema sumamente complejo. Tal como señala el profesor Botana Agra, su complejidad es, en buena medida, consecuencia de su flexibilidad. El PCT y su Reglamento han sido concebidos tomando en

cuenta las necesidades concretas de los sujetos que intervienen en su aplicación. Son textos flexibles, que se amoldan a distintas situaciones, y es eso precisamente lo que los hace complicados. Dado que se trata de un sistema complicado difícilmente manejable por alguien sin experiencia en estos menesteres, aunque el PCT no obliga a los solicitantes a designar un mandatario, es recomendable hacerlo.

- Los costos que implica este sistema son bastante elevados. Sólo se logra una real economía en función del número de estados contratantes del PCT en los que se quiera tener protección y del número de abandonos posteriores de designaciones.

VI. CONCLUSIONES.

Aunque no se pueden negar los inconvenientes que conlleva el sistema PCT, las ventajas que otorga a los usuarios del sistema de patentes, a las oficinas nacionales o regionales competentes en materia de registro de patentes de invención y al sistema de patentes en general, hacen recomendable la adhesión de nuestro país a este tratado.

La adhesión de nuestro país al PCT redundaría en un incremento del número de solicitudes presentadas en nuestro país o en otros países pero designando al Perú. Existen muchos extranjeros que no solicitarían patentes en nuestro país por la vía nacional, pero que sí tendrían interés en designarlo por la vía PCT.

Por su parte, los solicitantes nacionales se beneficiarían, en caso que les interese obtener protección en otros estados contratantes del PCT, dado que podrían recurrir a la vía PCT, presentando una sola solicitud en idioma español ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI.

Gracias a los informes de búsqueda internacional y, eventualmente, a los informes de examen preliminar internacional, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI contaría con una muy buena base para realizar el examen de patentabilidad, que sólo tendría que ser complementada con una búsqueda en el fondo documental de patentes nacionales.

Es probable que los costos y la complejidad de la vía PCT hagan de las grandes empresas y no de los pequeños inventores los principales beneficiarios de este sistema. Sin embargo, los pequeños inventores se benefician, al menos indirectamente, al lograr un fácil acceso a la información tecnológica contenida en las solicitudes internacionales.

VII. FUENTES.

BODENHAUSEN, G.H.C. Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial. Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), Ginebra, 1969.

BOTANA AGRA, M. «Contribución al estudio del PCT». En: Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, año 1978, editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1979, págs. 193-261.

CASADOCERVIÑO A. «La adhesión de España al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)». En: Actas de Derecho Industrial. Tomo 13, años 1989-90, Colegio Universitario de Estudios Financieros/Colegio Superior Bancario, Madrid, 1990, págs. 601-608.

COMTE, Jean-Louis. «Le Traité de Coopération (PCT)». En: Material de enseñanza entregado en clase

del curso «Le PCT» en el Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle (C.E.I.P.I.). 1993.

CHAVANNE, Albert y BURST, Jean-Jacques. Droit de la propriété industrielle. Editions Dalloz, París, 1993.

OMPI. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su importancia en América Latina y el Caribe.

«Sistemas de registro administrados por la OMPI /El PCT en 1994». En: Propiedad Industrial y Derecho de Autor. Marzo/abril 1995, págs. 88-94.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y Reglamento del PCT (Texto en vigor al 1 de enero de 1993). ☞