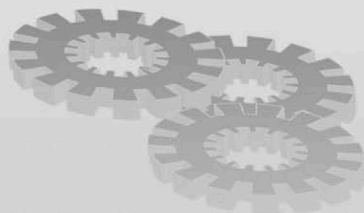


PCT

Guía del Usuario Tratado de Cooperación en Materia de Patentes



Dirección Divisonal de Patentes

I.- Introducción	3
El sistema tradicional de patentes	
II.- HISTORIA DEL PCT	4
¿Qué es el PCT?	
III.- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PCT	5
IV.- ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA PCT?	6
¿Quién puede presentar una solicitud internacional?	6
¿Cuales son los efectos de una solicitud internacional?	6
Normalización de las solicitudes internacionales	6
Costos de una solicitud internacional	6
¿En qué idioma se presenta la solicitud internacional?	7
La función de la oficina receptora	7
V.- LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL	8
¿Quién realiza la búsqueda internacional?	8
¿Qué documentación se consulta?	8
El informe de búsqueda internacional	8
Utilidad del informe de búsqueda internacional	9
Opinion escrita	9
VI.- PUBLICACIÓN INTERNACIONAL	10
¿Qué se publica?	10
¿Cuándo tiene lugar la publicación?	10
¿En que idioma se publica la solicitud internacional?	10
¿Como se distribuyen las publicaciones?	10
VII.- EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL	11
Administraciones encargadas del examen preliminar internacional	11
Los resultados del examen preliminar internacional	11
¿Cómo y cuándo las oficinas designadas en la solicitud internacional reciben los documentos de la solicitud?	12
¿Cuándo comienza el procedimiento en las oficinas designadas?	12
VIII.- PROCEDIMIENTO ANTE LAS OFICINAS DESIGNADAS	13
¿Qué debe hacer el solicitante para iniciar la fase nacional y cuándo?	13
Información sobre la fase Internacional y la fase nacional	13

IX.- HECHOS BASICOS SOBRE EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)	14
¿Desea usted proteger su invención en varios países?	14
¿Desea usted evaluar sus posibilidades de proteger su invención antes de incurrir en gastos importantes en países extranjeros?	14
¿Desea usted conservar sus posibilidades de proteger su invención mientras investiga sus posibilidades comerciales en el extranjero?	14
¿Desea usted poseer patentes sólidas en el extranjero?	14
¿Cuáles son los hechos básicos sobre el PCT?	15
X.- REGLAMENTO CONCERNIENTE AL PCT	17
Requisitos para una solicitud	17
a) Un petitorio	17
b) La descripción	17
c) Las reivindicaciones	18
d) Los dibujos	18
e) Resumen	18
Requisitos materiales de la solicitud internacional (Regla 11)	18
Requisitos sobre a los márgenes para los textos (Regla 11.6)	20
Requisitos sobre a los márgenes para los dibujos (Regla 11.6)	21
XI.- TASAS	22
XII.- DOCUMENTOS FASE NACIONAL	24
Capítulo I	24
Capítulo II	25
XIII.- ESTRATEGIA PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL	27
XIV.- CRONOGRAMAS	29
Cronograma "A" del Procedimiento PCT	29
Cronograma "B" del Procedimiento PCT	30

I INTRODUCCIÓN

El sistema tradicional de patentes

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de patente individuales para cada país en el que se desee la protección para cada patente, con excepción de los sistemas regionales de patentes como lo son la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, Organización africana de habla francesa), el Sistema ARIPO (Organización africana de habla inglesa), el sistema Europeo de Patentes y el reciente sistema para la patente Euroasiática. Evidentemente, siguiendo la vía clásica del convenio de París, puede reivindicarse la prioridad de una presentación anterior para solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero deben presentarse solicitudes posteriores **dentro de los doce meses siguientes** a la fecha de presentación de la primera solicitud. Esa necesidad conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patente en todos los países en los que desee proteger su invención y esto en el plazo de un año tras la presentación de su primera solicitud. Ello conlleva gastos de traducción, honorarios para los agentes de patentes de los diferentes países y gastos relativos a las tarifas establecidas por las oficinas de patentes, todo ello en un momento en el que el solicitante aún no sabe si tiene alguna posibilidad de obtener una patente y si su invención es verdaderamente nueva, habida cuenta del estado de la técnica.

La diferencia principal entre el sistema nacional clásico de patentes que acaba de ser descrito, y los sistemas regionales mencionados más arriba, consiste en que una patente regional se otorga por una sola oficina de patentes para varios Estados. Por otra parte, el procedimiento es idéntico y las explicaciones dadas en los dos párrafos precedentes son igualmente válidas.

II

HISTORIA DEL PCT

Para solventar algunos problemas planteados por el sistema tradicional, el Comité Ejecutivo de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en Septiembre de 1966, invitó a las BIRPI (predecesoras de la OMPI) a que estudiaran urgentemente solicitudes destinadas a reducir las duplicaciones, tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes. En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto de tratado internacional que presentaron a un Comité de Expertos. En varias reuniones celebradas durante los años siguientes, se elaboraron proyectos revisados, adoptándose finalmente un "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes", en una conferencia diplomática celebrada en Washington, en junio de 1970.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o "PCT", entró en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a funcionar el 1 de junio siguiente, con un primer grupo de 18 Estados contratantes. **Para enero de 2010, 142 Estados** han ratificado el PCT o se han adherido al mismo, este aumento notable ha puesto en evidencia el interés suscitado por el Tratado.

La presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT comenzó el 1 de junio de 1978. Hasta 2004, la Oficina Internacional de la OMPI recibió los ejemplares originales de 1,000,000 de solicitudes internacionales.

¿Qué es el PCT?

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es un acuerdo de cooperación internacional en materia de patentes. De hecho, se trata esencialmente de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes. El Tratado no dispone la concesión de "patentes internacionales": la tarea y la responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las oficinas de patentes de los países donde se solicita la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países (las oficinas designadas). El PCT no entra en competencia con el convenio de París, sino que lo completa. En realidad, se trata de un acuerdo especial concertado en el marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los Estados que ya son parte en ese Convenio.

III

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PCT

El principal objetivo del PCT es el de **simplificar, hacer más eficaz y más económico** -desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo- el procedimiento a seguir para solicitar la protección de una patente de invención cuando se quiere obtener esa protección en varios países.

- Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la "Oficina Receptora") de presentación de una solicitud única (la "solicitud internacional"), redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte del Tratado que el solicitante mencione ("designe") en su solicitud.
- Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la oficina receptora.
- Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes del estado de la técnica (esencialmente, los documentos de patentes publicados relativos a invenciones anteriores), los que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; este informe se entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a las demás partes interesadas.
- Dispone la publicación internacional centralizada de las solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional así como su comunicación a las Oficinas designadas; y
- Prevé la posibilidad de someter la solicitud a un examen preliminar internacional, que proporciona un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no conceder una patente, así como al solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención cuya protección se reivindica responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad.

El procedimiento descrito en el párrafo precedente se denomina usualmente la "fase internacional" del procedimiento PCT, mientras que se habla de "fase nacional" para describir la parte final del procedimiento de concesión de patentes, que, tal como se indicó, es tarea de las oficinas designadas, es decir, las oficinas nacionales (en la terminología del PCT, se habla de Oficinas "nacionales", fase "nacional" y tasas "nacionales", incluso en el caso de una oficina regional de patentes), de los Estados designados en la solicitud internacional, o que actúen en su nombre.

El Tratado también tiene como objetivos principales asegurar que las oficinas de patentes de los Estados contratantes sólo concedan patentes sólidas, facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayudar a los países en desarrollo a acceder a la tecnología.

IV ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA PCT?

¿Quién puede presentar una solicitud internacional?

Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una solicitud internacional. En la mayoría de los casos, las solicitudes internacionales pueden presentarse en la oficina nacional que actúa en calidad de oficina receptora del PCT. **En México, el IMPI actúa como oficina receptora.**

¿Cuáles son los efectos de una solicitud internacional?

A partir de la fecha de presentación internacional, una solicitud internacional produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante haya designado en su solicitud (o los mismos efectos que una solicitud de patente europea si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto en un Estado designado parte en el Convenio sobre la Patente Europea, o como una solicitud para una patente OAPI si el solicitante así lo desea).

Normalización de las solicitudes internacionales

El PCT establece ciertas normas aplicables a las solicitudes internacionales. La solicitud preparada con arreglo a esas normas, que se aplican en todos los Estados contratantes, será aceptada por esos Estados y no será necesario introducir posteriormente modificaciones, debido a diferencias de las normas nacionales o regionales (con los gastos que ello implica).

Costos de una solicitud internacional

El establecimiento y presentación de una solicitud internacional ocasiona un solo conjunto de gastos, que son pagaderos en una sola moneda y a una sola oficina (la oficina receptora).

Las tasas adeudadas a la oficina receptora por una solicitud internacional son tres:

1. La denominada **tasa de transmisión**, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Receptora.

2. La **tasa internacional**, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Internacional. Los montos se señalan más adelante.

3. La **tasa de búsqueda**, destinada a remunerar el trabajo de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional.

¿En qué idioma se presenta la solicitud internacional?

El idioma en el que debe presentarse una solicitud internacional depende de las exigencias de la oficina receptora en la que se presenta esa solicitud, y se trata normalmente del idioma nacional. Los principales idiomas en los que pueden presentarse solicitudes internacionales son: alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso; en el momento actual también se aceptan otros idiomas: danés, finlandés, holandés, noruego y sueco. En México se presentarán en español, y cuando se designa como Autoridad para la búsqueda a Estados Unidos o la Oficina Sueca se deberá presentar una traducción al inglés. Si se designa a la Oficina Europea se podrá presentar en inglés, francés o alemán.

La función de la oficina receptora

La oficina receptora en el IMPI percibe las tasas y, tras haber procedido al examen de formalidades del petitorio y asignado una fecha de presentación internacional, envía un ejemplar de la solicitud internacional (denominado ejemplar "original") a la oficina internacional de la OMPI, y otro (denominado "copia para la búsqueda") a la Administración encargada de la búsqueda internacional designada por el solicitante. La Oficina receptora percibe las tasas PCT y transfiere la tasa de búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional y la tasa internacional a la oficina internacional.

V

LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Cada solicitud internacional es objeto de una Búsqueda internacional, es decir, de una búsqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la literatura conexas a la de patentes, redactados en los idiomas en los que se presentan la mayoría de las solicitudes de patentes (alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso). El alto nivel de esa búsqueda viene garantizado por las normas internacionales que establece el PCT por lo que respecta a la documentación, las calificaciones de los examinadores y los métodos de búsqueda de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la Asamblea de la Unión del PCT (órgano administrativo supremo creado por el PCT) ha designado especialmente para proceder a las búsquedas internacionales, y que tienen el compromiso de observar las normas y los plazos del PCT.

¿Quién realiza la búsqueda internacional?

Las siguientes oficinas han sido designadas para México como Autoridad encargada de la búsqueda internacional: la Oficina Española de Patentes y Marcas (ES), la Oficina Europea de Patentes (EP), la Oficina Sueca de Patentes (SE) y, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (US).

¿Qué documentación se consulta?

Las administraciones encargadas de la búsqueda internacional están obligadas a poseer, por lo menos, la documentación mínima del PCT definida en el Tratado, ordenada convenientemente a los fines de la búsqueda. De forma general, puede decirse que comprende los documentos de patentes publicados desde 1920 por los grandes países industrializados, así como ciertos artículos de literatura distinta de las de patentes.

El informe de búsqueda internacional

Los resultados de la búsqueda internacional se consignan en un informe de búsqueda internacional, que se entrega al solicitante en el curso del cuarto o quinto mes después de la presentación de la solicitud. Las referencias del estado anterior de la técnica pertinente en el informe de la búsqueda internacional, permiten al solicitante evaluar las oportunidades que tiene de obtener una patente en o para los países designados en su solicitud internacional de patente.

Utilidad del informe de búsqueda internacional

Un informe de búsqueda favorable, es decir, conteniendo citas sobre el estado de la técnica que no obstaculizarían la concesión de una patente, ayuda al solicitante en la posterior tramitación de su solicitud en las Oficinas designadas. El alto nivel de la búsqueda internacional garantiza al solicitante que toda patente concedida será "sólida", es decir, que, tendrá pocas posibilidades de ser atacada con éxito y que, de esta forma, puede considerarse como una base válida para inversiones o licencias, es decir, para la explotación industrial en los mercados y la consecuente generación de riqueza

El informe de la búsqueda internacional permite al solicitante determinar, a la luz del estado de la técnica definido en los documentos citados en el informe de búsqueda, si tiene interés en continuar solicitando una protección para su invención en los Estados designados, o si es preferible para él, modificar primero las reivindicaciones de su solicitud internacional, con el. Objetivo de distinguir mejor su invención del estado de la técnica.

Opinión escrita

Al tiempo en el que se emite el informe de búsqueda internacional, el solicitante recibirá una opinión escrita preliminar, y no vinculante, acerca de si la invención parece ser nueva, tiene actividad inventiva, y si es susceptible de aplicación industrial. La opinión escrita se emite en el idioma de la búsqueda internacional.

VI PUBLICACIÓN INTERNACIONAL

La publicación internacional tiene dos objetivos principales: dar a conocer al público la invención, es decir, de forma general, diseminar el progreso tecnológico realizado por el inventor y, adicionalmente, dar a conocer la amplitud de la protección que el inventor podrá obtener a fin de cuentas.

¿Qué se publica?

La publicación internacional contiene el texto completo de la solicitud internacional tal y como fue presentada por el solicitante. Sin embargo, el propio formulario de petitorio no se publica, sino que se sustituye mediante una página de portada que contiene los datos bibliográficos esenciales de la solicitud internacional. La publicación internacional incluye también el informe de búsqueda internacional y cualquier modificación de las reivindicaciones presentadas en virtud del Artículo 19.

¿Cuándo tiene lugar la publicación?

En general, tiene lugar 18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud internacional.

¿En qué idioma se publica la solicitud internacional?

La solicitud internacional se publica en el idioma de presentación si la solicitud fue presentada en uno de los idiomas de publicación, es decir, alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, japonés o ruso. Si la solicitud internacional se presenta en un idioma distinto del alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, japonés o ruso, la solicitud internacional se publicará en uno de estos idiomas que sea el idioma de la traducción presentada por el solicitante a efectos de la búsqueda internacional o cuando la traducción no se requiera a efecto de la búsqueda, en la traducción aportada por el solicitante a efectos de la publicación internacional solamente.

¿Cómo se distribuyen las publicaciones?

La publicación de la solicitud internacional se efectúa **exclusivamente de forma electrónica**. Las solicitudes internacionales publicadas se pueden visualizar desde la página Web de la OMPI. (www.wipo.int/pctdb)

VII EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Cuando el solicitante ha recibido el informe de búsqueda internacional, así como, la opinión escrita, tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de tener una opinión sobre la cuestión de si la invención de la que solicita protección responde total o parcialmente a los siguientes criterios: novedad, actividad inventiva y, la aplicación industrial?.

El examen preliminar internacional, previsto en el Capítulo II del PCT, es facultativo. La solicitud internacional no se somete automáticamente a examen preliminar internacional, sino sólo cuando **el solicitante presenta una petición expresa de examen preliminar internacional**, en la que menciona su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en tal o cual Estado designado en la solicitud internacional (en el procedimiento el Capítulo II, esos Estados se denominan "Estados elegidos", lo que les distingue de los "Estados designados" para Capítulo I).

Administraciones encargadas del examen preliminar internacional

Al igual que las administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son designadas por la Asamblea de la Unión del PCT. Las oficinas que han sido nombradas a este título, son las mismas que han sido nombradas administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Para México, son Autoridad para dicho examen, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (US), la Oficina Europea de Patentes (EP), la Oficina Española de Patentes y Marcas (ES) y la Oficina Sueca (SE).

Los resultados del examen preliminar internacional

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe que se suministra al solicitante y a las "Oficinas Elegidas" (que son las oficinas de los estados elegidos, o que actúan en su nombre), por conducto de la oficina Internacional, la que también está encargada de traducirlo si fuese necesario. Las opiniones emitidas sobre la patentabilidad de la invención en función de los criterios internacionales mencionados anteriormente proporcionan al solicitante elementos aún más sólidos para evaluar sus posibilidades de obtener patentes y facilitan a las oficinas elegidas un mejor elemento de apreciación para su decisión de conceder una patente. Cuando se conceden patentes sin examen de fondo, el informe de examen preliminar internacional constituye una sólida base que permite evaluar la validez de esas patentes a los que se interesan en la invención (por ejemplo, para adquirir la licencia).

¿Cómo y cuándo las oficinas designadas en la solicitud internacional reciben los documentos de la solicitud?

Normalmente, en el momento de la publicación de la solicitud internacional (pero lo más tarde **al vencer el mes 22 a partir de la fecha de prioridad**), la Oficina Internacional comunica la solicitud internacional a las oficinas designadas, a fin de que se tramite en dichas oficinas, porque tal como se explicó anteriormente, el PCT sólo es un sistema de presentación, y no le concierne la concesión de patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de las Oficinas designadas. Las oficinas designadas son las únicas que decidirán si debe concederse una patente. El informe de búsqueda internacional y, en su caso, el informe de examen preliminar internacional, están destinados únicamente a facilitarles su tarea.

¿Cuándo comienza el procedimiento en las oficinas designadas?

La tramitación de una solicitud internacional en las oficinas designadas (es decir, la fase nacional) no comienza hasta la expiración **de un plazo de 20 hasta 30 meses** a partir de la fecha de prioridad de la solicitud internacional, a menos que el solicitante pida su tramitación anticipada.

VIII

PROCEDIMIENTO ANTE LAS OFICINAS DESIGNADAS

Tras haber recibido un informe de búsqueda internacional, la opinión escrita, y, en su caso, un informe de examen preliminar internacional, y tras haber tenido la posibilidad de modificar las reivindicaciones de su solicitud, el solicitante puede decidir, con conocimiento de causa, si tiene posibilidades de obtener patentes en los Estados designados. Si estima que no tiene ninguna posibilidad, puede o bien retirar su solicitud, o bien no hacer nada; en este último caso, la solicitud internacional perderá los efectos de una solicitud nacional o regional y terminar el procedimiento. En este caso, el solicitante habrá economizado grandes gastos, a saber, todos los que habría implicado la utilización de la vía clásica del Convenio de París: no ha tenido que pagar ni por presentaciones ni traducciones en las oficinas nacionales y regionales, no ha tenido que designar mandatarios locales y no ha tenido que pagar- tasas a esas oficinas, cosas todas ellas que la utilización de la vía clásica del Convenio de París le habría obligado a hacer en los doce meses siguientes a la fecha de prioridad, y sin que todavía hubiera tenido buenos elementos para evaluar sus posibilidades de obtener una patente.

¿Qué debe hacer el solicitante para iniciar la fase nacional y cuándo?

Cuando decide continuar el procedimiento, y sólo en ese momento, el solicitante debe pagar a las Oficinas designadas las tasas nacionales prescritas y proporcionarles, si lo exigen, traducciones de su solicitud Internacional en sus idiomas oficiales; también puede verse obligado a designar un mandatario local. El suministro de la traducción y el pago de las tasas nacionales deben tener lugar dentro de los 20 hasta 30 meses siguientes a la fecha de prioridad mencionada anteriormente. Desde el comienzo de la tramitación nacional, se aplican los procedimientos nacionales ordinarios, sin perjuicio de algunas excepciones que corresponden al procedimiento del PCT (por ejemplo, en lo que respecta a las cuestiones de forma y de contenido de la solicitud Internacional y el suministro de copias del documento de prioridad).

Información sobre la fase internacional y la fase nacional

La OMPI ha publicado una "Guía del Solicitante PCT". El primer volumen de esa Guía proporciona información general a los usuarios del PCT (relacionadas a la fase internacional); el segundo volumen facilita información sobre el procedimiento en las oficinas designadas y elegidas (fase nacional). En la Gaceta del PCT (Sección IV, Notificaciones e informaciones de carácter general), se publican regularmente noticias complementarias.

IX HECHOS BASICOS SOBRE EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

En esencia, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un sistema mundial para la presentación múltiple simplificada de solicitudes de patente.

¿Desea usted proteger su invención en varios países?

Si es así, debe considerar las ventajas que le ofrece la presentación de una solicitud "internacional" de patente en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (el PCT). Mediante la presentación de una solicitud internacional de patente, puede obtener protección para una invención simultáneamente en gran número de países.

¿Desea usted evaluar sus posibilidades de proteger su invención antes de incurrir en gastos importantes en países extranjeros?

En tal caso, debe tener en cuenta que el "informe de búsqueda internacional" contiene una lista de documentos pertinentes sobre el estado de la técnica que usted puede evaluar y que se envía a todos los países en los que surte efecto su solicitud internacional, el cual le proporciona más información sobre la patentabilidad de su invención antes de que incurra en los elevados gastos del procedimiento de concesión de patentes en cada uno de esos países.

¿Desea usted conservar sus posibilidades de proteger su invención mientras investiga sus posibilidades comerciales en el extranjero?

Si es así, debe considerar el tiempo suplementario que economiza cuando presenta una solicitud internacional de patente.

¿Desea usted poseer patentes sólidas en el extranjero?

En tal caso, debe tener en cuenta los beneficios de las normas internacionales que se aplican por las "Administraciones encargadas de la búsqueda internacional" y las "Administraciones encargadas del examen preliminar internacional", al realizar la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional de su solicitud.

¿Cuáles son los hechos básicos sobre el PCT?

A continuación se indican los hechos básicos que usted debería conocer sobre el PCT. Para información adicional, véase al final de este folleto.

1) El derecho de todo mexicano a presentar una solicitud internacional de patente

Usted tiene derecho a presentar una solicitud internacional de patente si es nacional o residente de uno de los **142 Estados contratantes del PCT**.

2) ¿Dónde debe presentar su solicitud internacional de patente?

Puede presentar su solicitud internacional de patente en su oficina nacional de patentes, que actuará como Oficina Receptora del PCT o, salvo que no lo permita su legislación nacional, en la Oficina Internacional de la OMPI, en la dirección indicada en la última hoja del presente folleto. Si usted es nacional o residente de un país parte en el Convenio Europeo de Patentes, también puede presentar su solicitud internacional de patentes en la Oficina Europea de Patentes, si lo permite su legislación nacional.

3) El efecto de su solicitud internacional de patente

Su solicitud internacional de patente tiene efecto de una solicitud nacional de patente en los Estados contratantes del PCT que usted "designa" en su solicitud. Tendrá efecto de una solicitud europea de patente en aquellos Estados contratantes del PCT que también sean parte del Convenio Europeo de Patentes, a condición de que se designen para una patente europea. (Para algunos de esos Estados, sólo puede obtenerse una patente europea por conducto del PCT). Toda vez que su solicitud internacional de patente deberá prepararse de conformidad con las normas internacionales efectivas en todos los Estados contratantes del PCT, no serán necesarias las adaptaciones posteriores para modificar los requisitos formales nacionales (o regionales) (y los gastos asociados con ellos). La concesión de una patente es responsabilidad de las oficinas nacionales, pero el comienzo de la tramitación de su solicitud ante esas oficinas (la "fase nacional"), que incluye el examen de fondo, se demora hasta el final del vigésimo o trigésimo mes desde la fecha de prioridad.

4) Costo de la presentación de su solicitud internacional de patente

Debido a que su solicitud internacional de patente es efectiva en todos los Estados contratantes del PCT designados, no tendrá que incurrir en los gastos que se le ocasionarán si usted preparase y presentase solicitudes separadas para todos esos Estados, debiendo pagar una única serie de tasas por la presentación de su solicitud internacional de patente en la oficina receptora del PCT.

Puede obtener información actualizada sobre esas tasas en su Oficina receptora. Dichas tasas cubren la presentación, la búsqueda y la publicación de su solicitud internacional de patente, y son pagaderas en dólares o en su equivalente en su moneda y en la Institución bancaria designada por su Oficina (la oficina receptora). Las tasas nacionales en los Estados designados serán pagaderas mucho después, debido a que se habrá diferido la tramitación nacional si usted utiliza el PCT. En varios países y en la Oficina Europea de Patentes, las tasas nacionales son también inferiores para las solicitudes internacionales de patente a las que usted debería de pagar si presentase solicitudes nacionales separadas.

X

REGLAMENTO CONCERNIENTE AL PCT

Requisitos para una solicitud internacional

La solicitud internacional deberá presentarse en la oficina autorizada (en México, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y deberá acompañarse por los siguientes documentos (original y 3 copias, una para acuse de recibo):

a) Un **petitorio** (solicitud PCT/RO/101) que incluirá:

Una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de acuerdo con el PCT, la cual está contenida en el petitorio.

Deberá redactarse en español (en su caso, para la búsqueda en el idioma prescrito por la autoridad internacional) y además devengará las tasas estipuladas. El petitorio contendrá (Art. 4 Regla 3 y 4):

- Título de la invención
- Datos del solicitante, Inventor y Representante o mandatario del solicitante (apellidos con letras mayúsculas y nombres con letras minúsculas)
- Deberá firmarlo el solicitante o el mandatario (con un poder por separado en su caso).
- El reclamo de prioridad (de conformidad con el convenio de París).
- Indicar la protección para los tipos de invención (patentes de invención o modelos de utilidad).

b) **La Descripción** (Art. 5 Regla 5)

- Deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa, comenzando por el título de la invención.
- Especificar el sector técnico, a que se refiere la invención.
- Indicar la técnica anterior, es decir los documentos técnicos relativos a ese sector técnico que constituyan el estado anterior de la técnica o la tecnología conocida relativa a la solicitud.
- Divulgar la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y su solución.

- Exponer las ventajas de la invención, respecto a la técnica anterior.
- Describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos.
- Indicar la forma en que la invención puede ser explotada en la industria.

c) Las Reivindicaciones (Art. 6 Regla 6)

- Definirán el objeto de la invención cuya protección se solicita, serán claras y concisas, y fundamentarse enteramente en la descripción.
- Respecto a la estructura y la redacción de las reivindicaciones los requisitos del PCT son similares a las que se acepta en la, mayoría de las oficinas de Patentes.
- Se numerarán en forma consecutiva en cifras árabes.

d) Los Dibujos (Art. 7 Regla 7)

- Sólo se exigen cuando son necesarios para comprender la invención.
- La presentación tardía de dibujos da lugar, en ciertas condiciones a una corrección de la fecha de presentación internacional.

e) Resumen (Regla 8)

- Sólo sirve a los efectos de la información técnica. En particular esto significa, que no puede utilizarse con el fin de interpretar el alcance de la protección solicitada.
- El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, preferiblemente de 50 a 150 palabras.
- Deberá redactarse de tal forma que permita una clara comprensión del problema técnico de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la invención.

Requisitos materiales de la solicitud internacional (Regla 11)

1. Tamaño de hoja A4 (21.0 x 29.7 cm).
2. Márgenes mínimos y máximos para las hojas de texto y los dibujos (Regla 11.6) Indicación de la referencia del expediente del solicitante o mandatario (Regla 11.6 f) y sección 109).
 - Un máximo de 12 caracteres
 - En el petitorio
 - En la esquina izquierda superior de cada hoja de la descripción, de las reivindicaciones y de los dibujos.
 - Dentro de 1.5 cm a partir del borde superior de la hoja

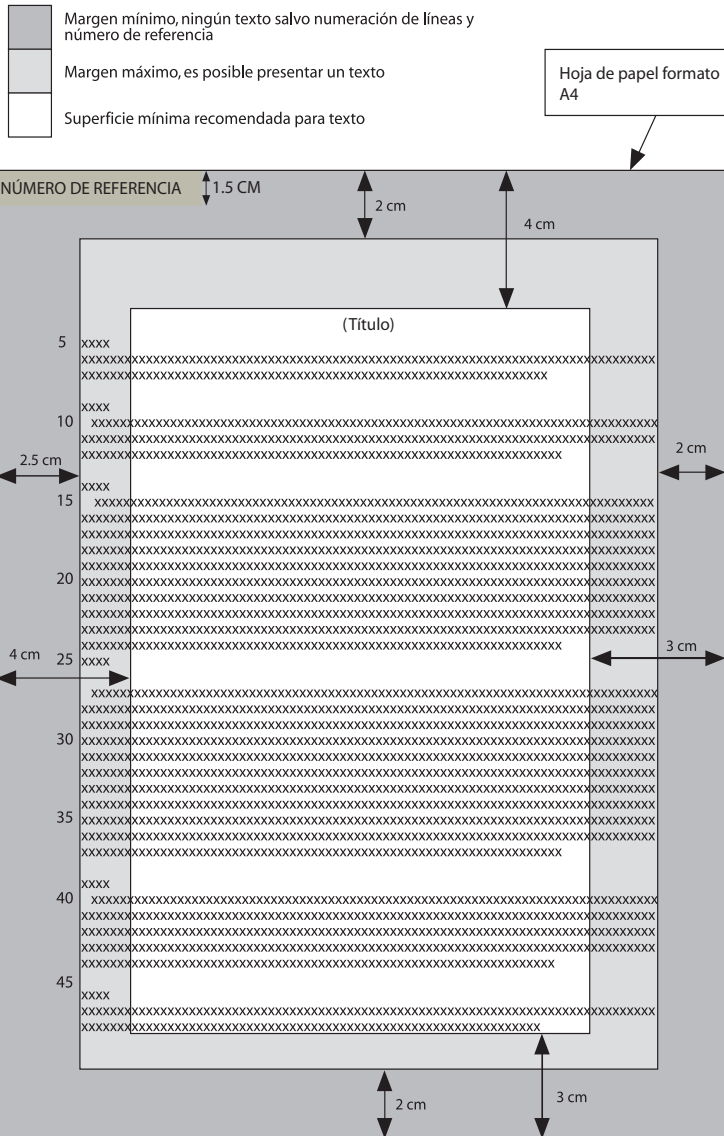
4. Numeración de las hojas (Regla 11.7 y secciones 207 y 311 de las Instrucciones Administrativas).

- Los números se colocarán en el centro de la parte superior o inferior de las hojas pero no en el margen.
- Tres tantos: petitorio, descripción, reivindicaciones, resumen y dibujos

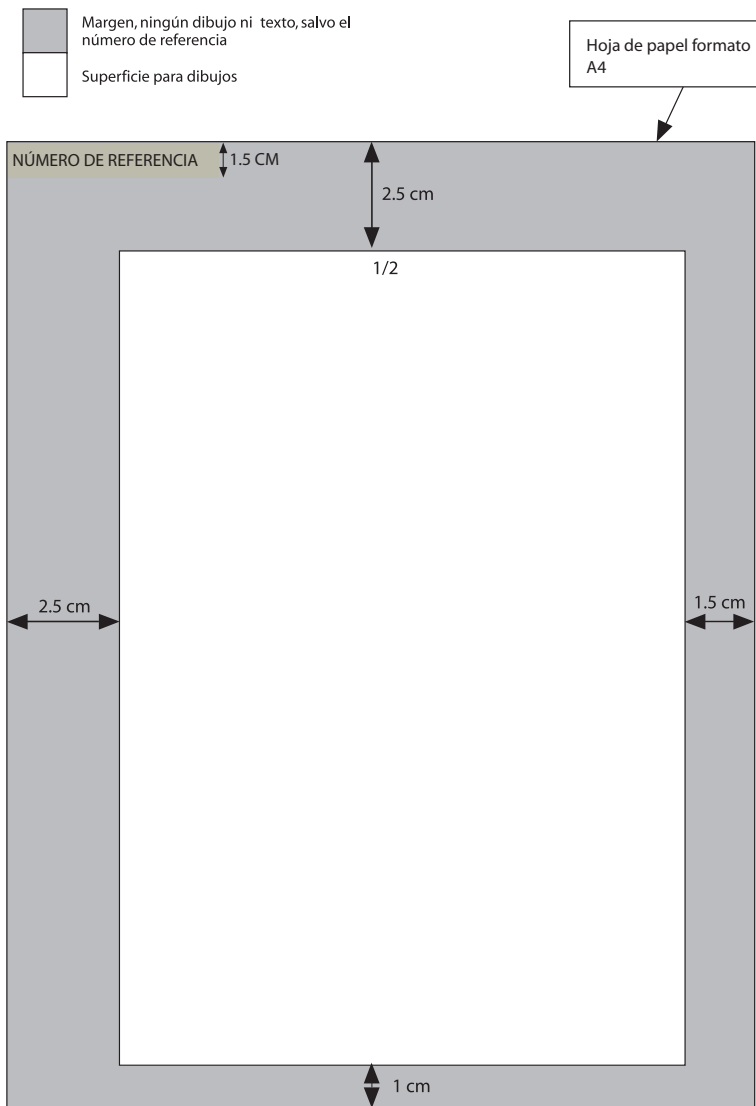
5. Requisitos especiales para los dibujos (Regla 11.13)

Se recomienda no incluir textos con los dibujos (así se evitan problemas con las traducciones para la fase nacional).

Requisitos sobre los márgenes para los textos (Regla 11.6)



Requisitos sobre los márgenes para dibujos (Regla 11.6)



XI TASAS

TRANSMISIÓN	375.50 USD (con IVA)	75% de descuento para personas físicas
INTERNACIONAL	1,330 CHF (15 CHF por hoja arriba de 30)	90% de descuento para personas física
BUSQUEDA INTERNACIONAL		
ESPAÑA (ES)	1,875 EUR	75% de descuento para personas físicas y morales
OFICINA EUROPEA (EP)	1,875 EUR	75% de descuento para personas físicas
ESTADOS UNIDOS (US)	2,080 USD	No aplica ningún descuento
OFICINA SUECA (SE)	16,460 SEK	

Todas ellas deberán pagarse en la oficina Receptora ante el IMPI, de acuerdo al tipo de cambio el día en que se pague. Tome en cuenta que las tasas se actualizan en cada país periódicamente.

- La **tasa de transmisión** es en beneficio de la Oficina Receptora. Su finalidad es compensar a esa oficina por la labor que debe realizar en relación con la solicitud Internacional. La Oficina Receptora fijará el importe y la fecha de pago de la tasa, esta es pagadera en el plazo de un mes a contar de la fecha de recepción de la solicitud internacional.
- La **tasa internacional** es en beneficio de la Oficina Internacional. Su objeto es cubrir los gastos que implica la labor que la oficina Internacional debe realizar en el marco del PCT. Los importes se fijan en la tabla de tasas que forma parte del reglamento. La tasa internacional deberá pagarse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional.

- La **tasa de búsqueda** es en beneficio de la oficina encargada de la búsqueda internacional, y tiene por objeto compensar a esa administración por la labor que debe realizar en relación con el establecimiento del informe de la búsqueda internacional. Esta tasa deberá pagarse dentro de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional. El importe lo fija la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Documentos que se deben presentar junto con la solicitud (cuando sea necesario):

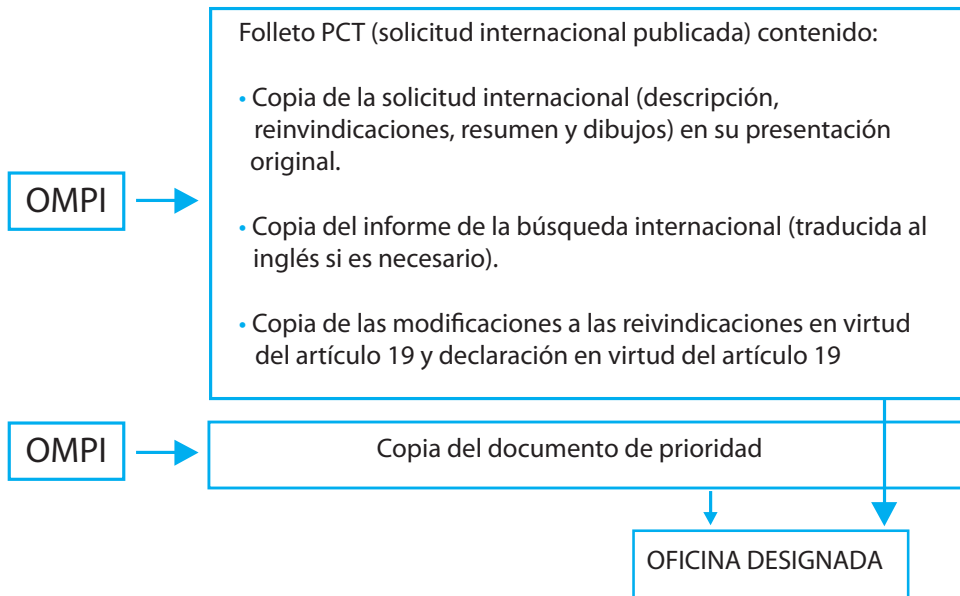
- Poder separado o copia de un poder general (puede presentarse posteriormente sin que ello afecte la fecha de presentación internacional).
- Documento (s) de prioridad (deben presentarse dentro de los 16 meses a partir de la fecha de prioridad, Regla 17.1).
- Indicaciones relativas a los microorganismos depositados.
- Lista de una secuencia de nucleótidos y/o aminoácidos en el formato prescrito y en forma legible por máquina. (Puede presentarse posteriormente sin que ello afecte la fecha de presentación internacional).

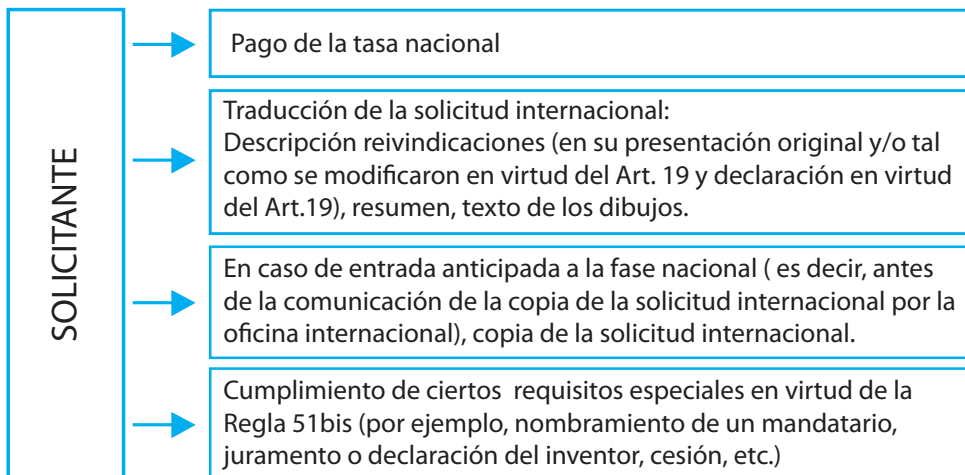
XII

DOCUMENTOS FASE NACIONAL

Capítulo I

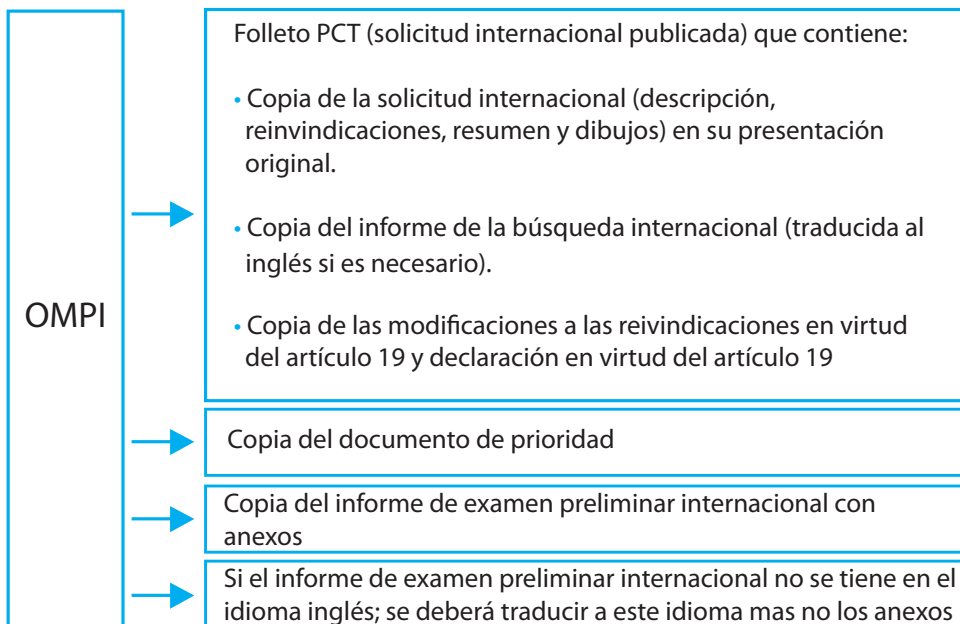
Entrada en la fase nacional en virtud del capítulo I ante las oficinas designadas (entre los 20 y 30 meses a partir de la prioridad).

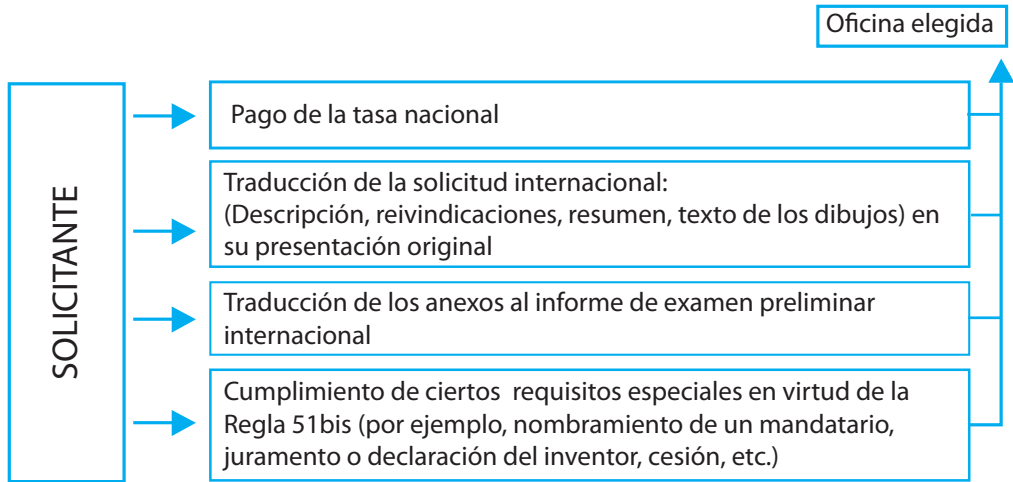




Capítulo II

Entrada en la fase nacional en virtud del capítulo II ante las oficinas elegidas (dentro de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad)





Para mayores detalles sobre los requisitos y plazos aplicables en una oficina elegida particular, véase el capítulo nacional pertinente en el Volumen II de la Guía del Solicitante del PCT.

XIII

ESTRATEGIA PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

Es importante tomar en cuenta el cronograma del procedimiento PCT para tener claridad en las decisiones que hay que tomar y los requisitos y el tiempo oportuno para cumplirlos.

Lo primero a tener en mente es el cronograma "A" de la solicitud internacional PCT, en la cual se indica la fecha de presentación de la primera solicitud o fecha de prioridad. A partir de aquí, se cuenta con 12 meses máximo para decidir sobre la presentación de la solicitud internacional o solicitud PCT. El cronograma "B" inicia con la solicitud internacional PCT, siendo ésta la primera y única fecha de presentación, es decir sin reclamo de prioridad.

Puntos clave:

- 1)** En el momento de llenar la solicitud PCT se designan los países en los que probablemente se solicitará la patente y, también se designa la Autoridad Internacional para la Búsqueda Internacional (ISA). Para México son autoridad las siguientes: US (Estados Unidos de América), EPO (Oficina Europea de Patentes), ES (España) y SE (Suecia).
- 2)** Al contar con el informe de búsqueda y la opinión escrita, en el mes 16, se tomará la decisión, de enviar, en el mes 20, la solicitud a fase nacional o Capítulo I del PCT. Esta decisión permitirá, a través de los agentes de patentes especializados, llevar a cabo dicha presentación, incluida la traducción al idioma nacional, pago de tasas, honorarios, etc.
- 3)** Entre los meses 19 y 22, a partir de la fecha de prioridad, se podrá tomar la decisión de pedir el Examen Preliminar Internacional para averiguar las posibilidades de obtener la patente de la invención y, en consecuencia, retrasar la entrada a la fase nacional hasta los 30 meses, haciendo la petición por escrito en este momento.
- 4)** Es importante señalar que a partir de la fecha de prioridad, la invención deberá estar generando riqueza, es decir, teniendo una explotación industrial efectiva, ya que a partir del mes en el que se cuenta con el informe de la Búsqueda Internacional y la opinión escrita, se harán las mayores erogaciones para solicitar la patente en los países de interés industrial y comercial. Esta decisión deberá ocurrir entre los meses 18 y 19 para los preparativos y tener lista la documentación desde el mes 20 hasta el 30. (ver tabla de países que no ampliaron el Capítulo I a 30 meses y ver cronograma).

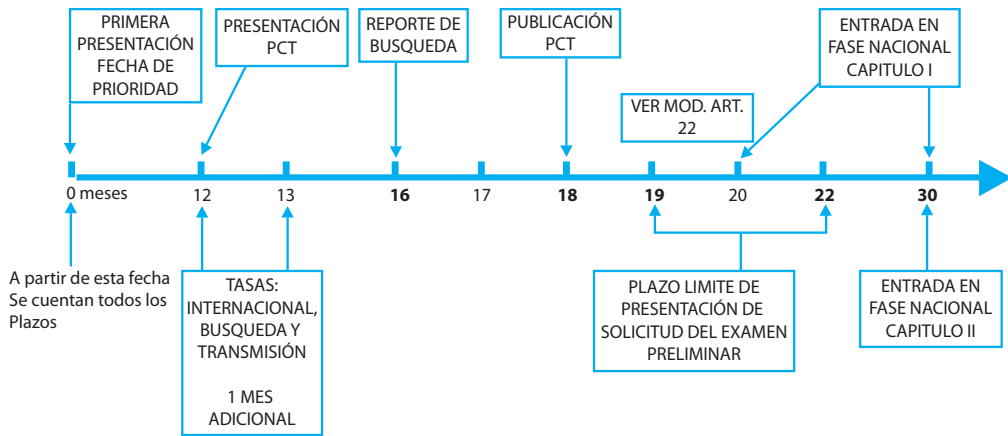
**PAISES QUE NO ENTRAN EN LA MODIFICACIÓN DEL ART. 22
A PARTIR DEL 1º DE ABRIL DEL 2002**

CODIGO	PAÍS
LU	LUXEMBURGO
TZ	UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
UG	UGANDA

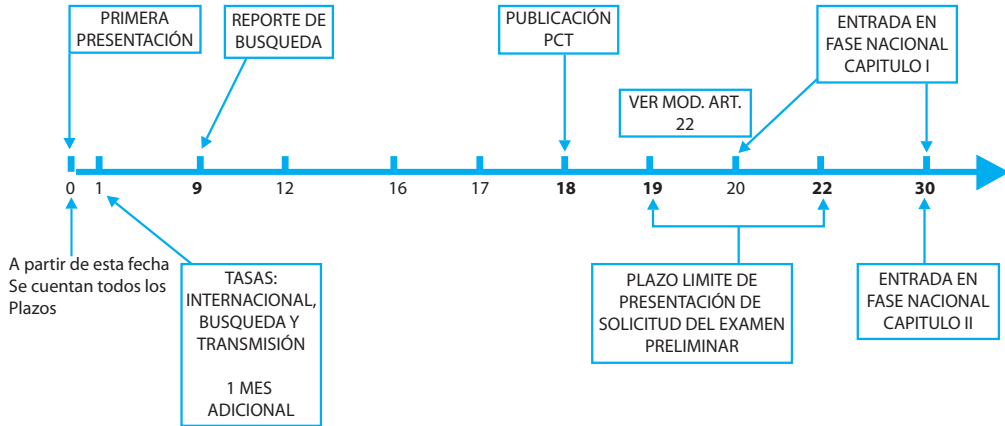
En el siguiente capítulo se muestran dos cronogramas para tener una visión general de lo que sería una estrategia con las etapas y el calendario del procedimiento. Adicionalmente se propone un formato para la anotación de las fechas importantes y las decisiones que hay que tomar. Hay que recordar que el vencimiento de los plazos da lugar a “considerar retirada la solicitud”.

XIV CRONOGRAMAS

Cronograma "A" del procedimiento del PCT (SOLICITUD INTERNACIONAL CON FECHA DE PRIORIDAD)



**Cronograma "B" del procedimiento del PCT
(SOLICITUD INTERNACIONAL SIN FECHA DE PRIORIDAD)**



FORMATO PCT/RO/101
(PETITORIO)

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/filled_request.pdf

EJEMPLO
FORMATO PCT/RO/101
(PETITORIO)

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/filled_request.pdf

Para cualquier duda o aclaración favor de acudir al

**Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Patentes**

Arenal No. 550, Pueblo Santa María Tepepan
Xochimilco, C.P. 16020, México D.F.,
Tel. (55) 5334-0700
ext. 10180 y 10181

Página del IMPI
<http://www.impi.gob.mx>

Página de la OMPI
<http://www.OMPI.org>

Esta guía se actualizó en el mes de Abril del 2012.

Para mayores informes dirigirse al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Edificio Periférico

Periférico Sur # 3106, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900,
México D.F., Tel. (55) 5334-0700

Edificio Arenal

Arenal # 550, Col. Pueblo Santa María Tepepan Xochimilco, C.P. 16020,
México D.F., Tel. (55) 5334-0700

Oficina Regional Bajío

Conmutador (01) (477) 779 60 72 Fax. (01)(477) 779 65 24
buzonorb@impi.gob.mx

Oficina Regional Centro

Conmutador (01) (222) 4310 109 y 4310 112
buzonorc@impi.gob.mx

Oficina Regional Norte

Conmutador (01) (81) 8340 9603 Fax. (01) (81) 8340 9605
buzon-impinty@impi.gob.mx

Oficina Regional Occidente

Conmutador (01) (33) 3642 3400 Fax. (01) (33) 3642 4824
buzonoro@impi.gob.mx

Oficina Regional Sureste

Conmutador (01) (99) 9944 7197 Fax. (01) (99) 9948 1400
buzonors@impi.gob.mx

Del Interior de la República Mexicana
LADA sin costo 01-800-570-5990

buzon@impi.gob.mx
www.impi.gob.mx