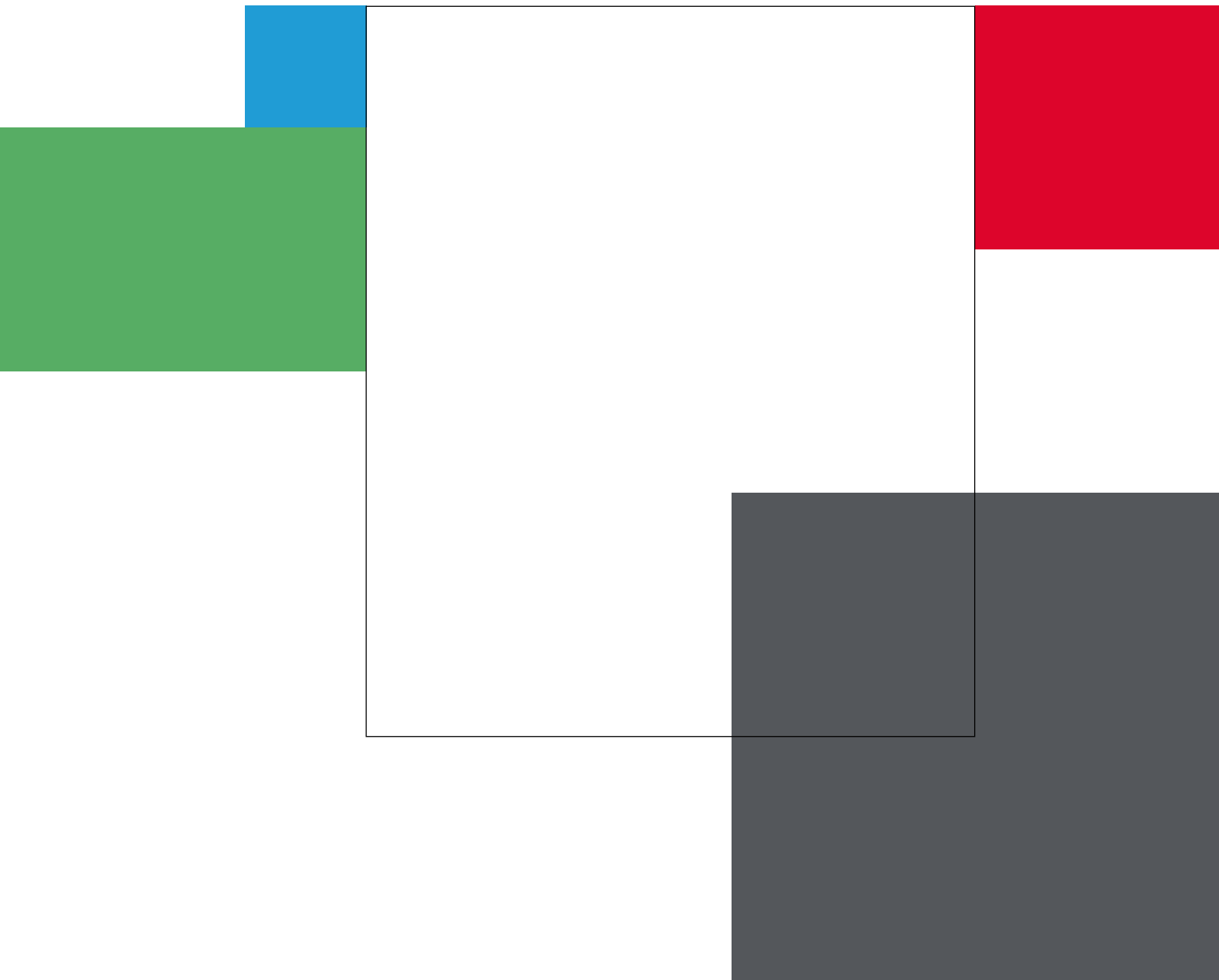


Introducción a las Patentes

Obtención de patentes en varios países



En este tema, exploramos cómo obtenemos la protección de las patentes en todo el mundo y también cómo utilizamos una o más solicitudes de patentes para abarcar varios países de manera centralizada.

¿Qué países abarca mi patente?

La mayoría de las patentes ofrecen protección en un solo país. Existen excepciones por las que los marcos legales permiten que una sola patente abarque varios países. Por ejemplo, desde hace ya algún tiempo Suiza y Liechtenstein comparten un único procedimiento de y, recientemente, hemos sido testigos de la introducción de la Patente Unitaria, que abarca la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea.

También se debe tener en cuenta el vínculo entre la protección de la patente y los territorios. Las patentes nos dan derecho a actuar contra los infractores que realicen determinados actos con respecto a su patente. Por ejemplo, la reivindicación mediante patente de un producto o aparato de fabricación puede infringirse con actos tales como la fabricación, importación, conservación, destrucción o utilización del artículo. Por otro lado, la reivindicación mediante patente de un procedimiento, por ejemplo, un método de fabricación, puede infringirse mediante el uso de dicho procedimiento, o también desechando, importando o utilizando cualquier producto obtenido directamente por ese procedimiento. Por lo tanto, lo que entendemos por ámbito territorial de una patente es el país en el que podemos detener tales infracciones, por ejemplo, la fabricación de artículos en ese país o la importación de artículos a ese país.

No es fácil elegir un conjunto determinado de países en los que solicitar la protección de una patente, y prestamos asesoramiento al

respecto con regularidad. A menudo, cuando presentamos una solicitud de patente sobre una invención por primera vez no se puede determinar un conjunto de países, ya que, con frecuencia, se hace antes de que el producto salga al mercado y de que el método se ponga en uso. Además, es inevitable que los costes aumenten junto con el número de solicitudes de patentes presentadas, de manera que puede resultar prohibitivo presentar muchas solicitudes antes de que una invención comience a generar ingresos. Por suerte, tenemos distintas maneras de ayudar a nuestros clientes, aplazando tanto el proceso de toma de decisiones como también los costes de presentación de muchas solicitudes de patente.

¿Qué es un año prioritario?

Por suerte, al principio solo tenemos que elegir un único país en el que presentar su primera solicitud de patente. Después, solemos esperar un año antes de presentar las solicitudes de patente correspondientes en otros países.

Normalmente, aconsejamos no retrasar el momento de presentar una solicitud de patente, ya que la novedad de las reivindicaciones se juzga en función de la fecha de presentación de la solicitud (es decir, las reivindicaciones se comparan con el estado de la técnica anterior, que es todo lo que el público conoce antes de la fecha de presentación). Ahora bien, tras la presentación de la primera patente podemos esperar hasta un año porque la gran mayoría de los países tratarán cualquier solicitud de patente posterior como si se hubiera presentado el mismo día en que se presentó la primera solicitud de patente. Esta posibilidad está contemplada en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del que forman parte casi todos los países, con muy pocas excepciones (Taiwán es quizá la más significativa).

Este mecanismo se conoce como reivindicar «prioridad». A una solicitud de patente presentada posteriormente se le otorgará una fecha de presentación (la fecha en la que se presentó efectivamente) y una fecha de prioridad (fecha de presentación de la solicitud de patente anterior) si presentamos una reivindicación de prioridad con la solicitud posterior. Para que una reivindicación de prioridad sea válida, la fecha de presentación no puede haber transcurrido más de un año desde la fecha de prioridad, de manera que a menudo nos referimos al *año de prioridad* o *año de convención* para presentar nuevas solicitudes de patentes. Por lo tanto, todo ello nos proporciona un año adicional para que usted decida en qué otros países desea solicitar la protección de la patente.

Además de reivindicar prioridad, hay otra manera de aplazar el momento en el que debe decidir dónde presentar las solicitudes de patente, al menos en la mayoría de los países. Esto es posible al utilizar una solicitud de patente a través del PCT.

¿Qué es una solicitud de patente PCT?

El PCT son las siglas en inglés del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, un tratado que nos permite presentar una única solicitud de patente que puede designar a cualquier país miembro. Sin embargo, una solicitud de patente a través del PCT no concederá una patente directamente: en última instancia la solicitud tiene que dividirse en solicitudes de patentes independientes que serán examinadas por las oficinas de patentes nacionales (o por las oficinas de patentes regionales). En cierto modo, el PCT proporciona una manera sencilla de aplazar su decisión sobre los países en los que desea proceder (con 18 meses adicionales si la solicitud de patente PCT se presenta al final del año de prioridad, o 30 meses si la solicitud de patente

PCT fue la primera en ser presentada).

Cobertura por países



La solicitud por vía del PCT abarca un amplio territorio, ya que más de 170 países han suscrito el tratado. Sin embargo, no proporciona una cobertura total. Algunos países no han firmado el PCT:

- Sudamérica
 - o ej.: Argentina, Bolivia, Guyana, Paraguay, Surinam, Venezuela.
- África Central/Oriente Medio
 - o P. ej.: RDC, Sudán del Sur, Etiopía, Sudán del Sur, Eritrea, Somalia, Yemen.
- Asia Central
 - o P. ej.: Paquistán, Afganistán, Nepal, Bután, Bangladés, Myanmar, Taiwán.

En cambio, varios continentes y regiones están ampliamente cubiertos, lo que incluye Europa, América del Norte, América Central y Australia y Nueva Zelanda.

Etapas de una solicitud de patente a través del PCT

Cuando presentamos una solicitud de patente según el PCT, esta permanece como una entidad individual durante su «fase internacional». Durante esta fase, algunos de los trámites se realizan de manera centralizada, incluida la publicación de un informe de búsqueda y la opinión con respecto a la patentabilidad, que a menudo influye en el examen posterior por parte de las oficinas de patentes nacionales. También tenemos la oportunidad de presentar argumentos o modificaciones con respecto a la opinión, lo que por lo general sitúa a la solicitud en una mejor posición para su rápida concesión una vez presentada en las oficinas nacionales de patentes. Los resultados del informe de búsqueda y la opinión nos permiten calibrar el posible



alcance de la protección de la patente y, por lo tanto, orientar sobre el alcance de la solicitud al final de la fase internacional. Se podrán realizar otros trámites de manera centralizada, por ejemplo, para presentar los datos relacionados con el inventor y con el propietario, lo que en principio presentarlos individualmente en cada país cuando la solicitud PCT quede dividida en solicitudes individuales.

En última instancia, la solicitud de la patente PCT debe dividirse en solicitudes de patentes independientes para abarcar los países que desee. El plazo para entrar en la «fase nacional» es de aproximadamente dos años y medio tras la fecha de prioridad de la solicitud de la patente PCT (normalmente a los 18 meses de la presentación de la solicitud, asumiendo que se presentó al final del año de prioridad). Los países fijan la fecha límite de entrada en la fase nacional en 30 o 31 meses a partir de la fecha de prioridad. La solicitud se podrá modificar al entrar en la fase nacional, por ejemplo, en respuesta a las objeciones planteadas en el informe de búsqueda y opinión.

Ventajas y desventajas del sistema PCT

Existen ciertas ventajas al utilizar el sistema PCT, que incluyen:

- plazos más largos para presentar solicitudes en países concretos y para asumir los gastos de traducción: hasta 30 meses desde la fecha de prioridad (o de presentación). El tiempo adicional puede ayudar a determinar qué mercados comerciales son los más importantes, lo que a menudo se desconoce nada más concebir la invención;
- búsqueda y el examen centralizados, que pueden facilitar la concesión en algunos territorios; y

- eliminación de duplicidades en ciertas tareas administrativas tales como las transferencias.

Sin embargo, existen algunas desventajas a la hora de usar el PCT, lo que incluye:



- tasas de solicitud relativamente altas por una solicitud PCT;
- el hecho de que la entrada en las fases nacionales suponga costes similares a presentar una solicitud de patente nacional, por lo que el coste total es mayor que para las presentaciones nacionales directas;
- el proceso retrasa la concesión de patentes y
- algunos países no están disponibles a través del PCT, por ejemplo, Taiwán y Argentina.

¿Qué son las patentes regionales?

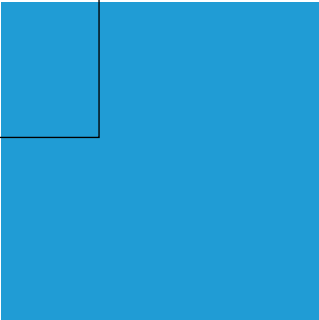
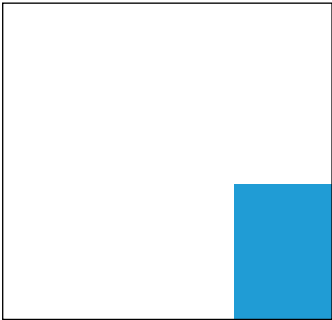
Algunos países han suscrito acuerdos que les obligan a utilizar un proceso de tramitación de patentes centralizado. Entre ellos figuran:

- OEP: la Oficina Europea de Patentes, que incluye algunos países no europeos.
- ARIPO: la Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual
- OAPI: la Organización Africana de Propiedad Intelectual
- Eurasian: un conjunto de antiguos estados soviéticos
- PCT – véase sección anterior

Estos sistemas colectivos de patentes generalmente suelen ser de dos tipos. El primer tipo contempla un trámite de concesión unificado que conlleva a la expedición de una única patente que abarca todos los estados miembros. El segundo tipo contempla una búsqueda y un proceso de examen centralizados y un trámite de concesión que da lugar a patentes independientes en algunos o en todos los estados miembros.



La Oficina Europea de Patentes es un ejemplo interesante que tiene elementos de ambos sistemas. La Oficina Europea de Patentes concede la patente, aunque nosotros debemos «validar» tal patente para que surta efecto. Tradicionalmente, validábamos la patente de manera independiente en cada país elegido, por ejemplo, en el Reino Unido, Alemania y Francia. En la actualidad, podemos validar una Patente Unitaria que abarca la mayoría, aunque no todos, de los estados miembros de la Unión Europea. Junto con la obtención de una patente unitaria, los estados que no se han adherido a la patente unitaria pueden ser objeto de validación a nivel nacional. Además, no existe la obligación de utilizar una Patente Unitaria, ya que las validaciones en los países que forman parte de este sistema todavía pueden hacerse a nivel nacional. Así pues, para abarcar el Reino Unido, Francia y Alemania, tendríamos la opción de validar por separado en cada país, o bien validar en el Reino Unido y presentar una Patente Unitaria (que abarcará Francia, Alemania y la mayoría del resto de estados de la Unión Europea).



boult



Boult Wade Tennant LLP

Salisbury Square House

8 Salisbury Square

London

EC4Y 8AP

www.boult.com

© Boult Wade Tennant LLP 2024.

Boult Wade Tennant LLP is a Limited Liability Partnership registered in England and Wales, Registered Number OC421876. Registered office: Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP. The firm is a European IP practice with branch offices in Frankfurt, Munich, Cambridge and Reading, and which provides services in Spain via a locally registered company Boult Wade, S.L. The qualified UK professionals of Boult Wade Tennant LLP are Chartered Patent Attorneys and/or Chartered Trade Mark Attorneys regulated by IPReg (www.ipreg.org.uk) and/or European Patent Attorneys regulated by The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (<http://www.patentepi.com/en>). Members of the firm whose primary office is in Germany or Spain are subject to the rules of their local professional regulatory bodies as explained on our website www.boult.com.

A list of members of Boult Wade Tennant LLP is available for inspection at the registered office at Salisbury Square House and on our website.

Offices in: London, Frankfurt, Munich, Madrid, Cambridge and Reading.