

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Como Proteger seus Inventos no Exterior

FIEMG TRADE CENTER

Rua Timbiras, 1.200 – Funcionários

Belo Horizonte / MG

19 de maio de 2008

FAPEMIG



INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Panorámica del procedimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Ginebra, Suiza

Mayo de 2008

Brasil



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Introducción al Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

El sistema del PCT

- sistema de **presentación** (no de concesión) de solicitudes de patentes
para **invenciones**
- **el único sistema de presentación internacional de patentes**
existente hasta el momento
para los solicitantes de patentes de todo el mundo



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

El PCT: un tratado internacional al centro del

- **marco jurídico** internacional
- **sistema** internacional
de oficinas y organizaciones



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

- Tratado concluido en **junio de 1970**
- Inició operaciones en **junio de 1978**
 - 18 países
 - 500 solicitudes
- Al final del año 2004
 - más de **un millón de solicitudes** presentadas
- En **2007**

138 Estados miembros

156,400 solicitudes (Abril **2008**: **139** Estados)



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Principales textos legales del PCT

- Tratado y
Reglamento
Instrucciones Administrativas
Avisos legales
Normas de la OMPI
- versiones auténticas en francés e inglés
- algunos textos
también en traducciones oficiales al
alemán, chino, español, italiano, japonés,
portugués, ruso, etc.



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Principales fuentes de información sobre el PCT

- Guía del solicitante PCT
francés e inglés
- PCT Newsletter
inglés
- Materiales de seminarios y entrenamientos sobre el PCT
alemán, español, francés, inglés, japonés, etc.



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

El procedimiento del PCT



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

El procedimiento del PCT

Las **solicitudes PCT** son presentadas generalmente

- dentro del plazo de 12 meses después de la **primera presentación** en el **país de origen**
- reivindicando el **derecho de prioridad** a partir de esa primera presentación



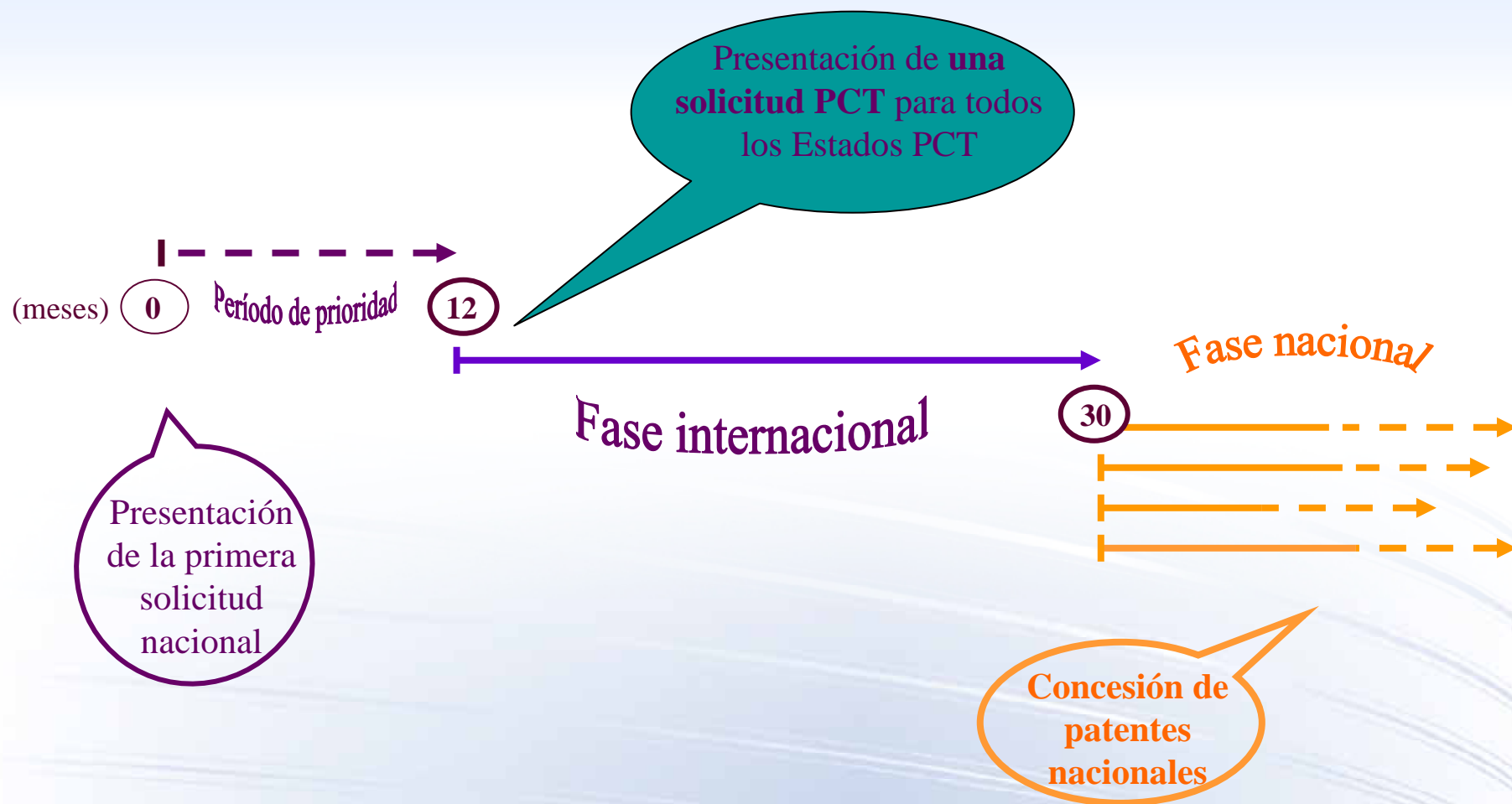
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

El procedimiento del PCT consiste en

- **una** fase internacional centralizada
para todos los Estados miembros del PCT
- **seguida** de procedimientos nacionales de examen
pero únicamente en los países de interés



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

La fase internacional

4 etapas

1^{ra.} etapa presentación

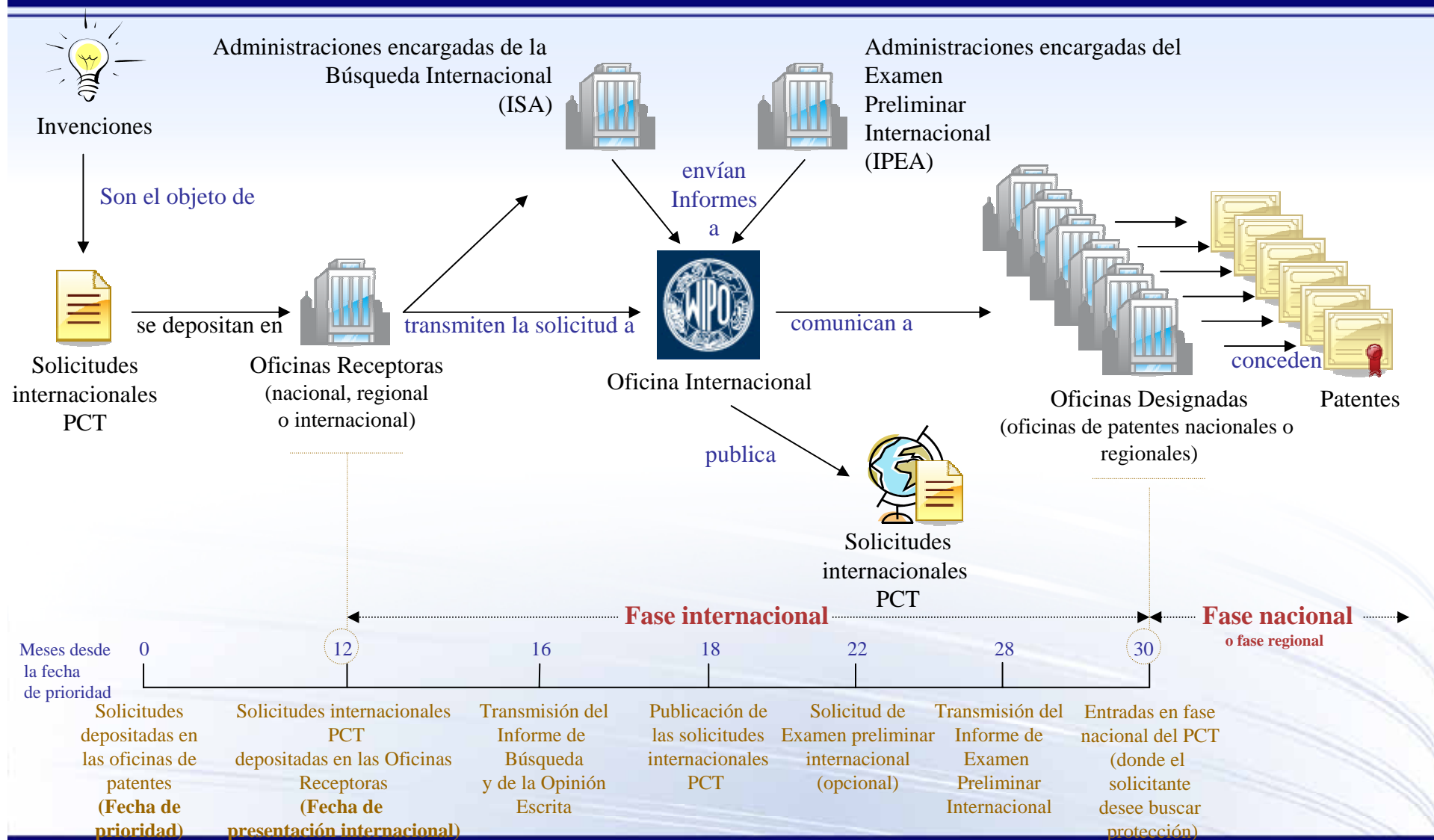
2^{da.} etapa búsqueda y opinión escrita (examen unilateral)
sobre la patentabilidad

3^{ra.} etapa Publicación

(opcional) **4^{ta.} etapa** examen sobre la patentabilidad
(el solicitante puede intervenir)



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Presentación de solicitudes internacionales



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

1ra. etapa

Presentación
PCT



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

1^{ra.} etapa—presentación

- **una** única presentación
- **un** solo idioma
- equivale a la **presentación nacional regular**
 - en cada Estado miembro del PCT



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

La presentación necesita

- **un** solicitante que tenga un vínculo con el PCT
nacionalidad
o domicilio
- **una** descripción
- **una** reivindicación



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

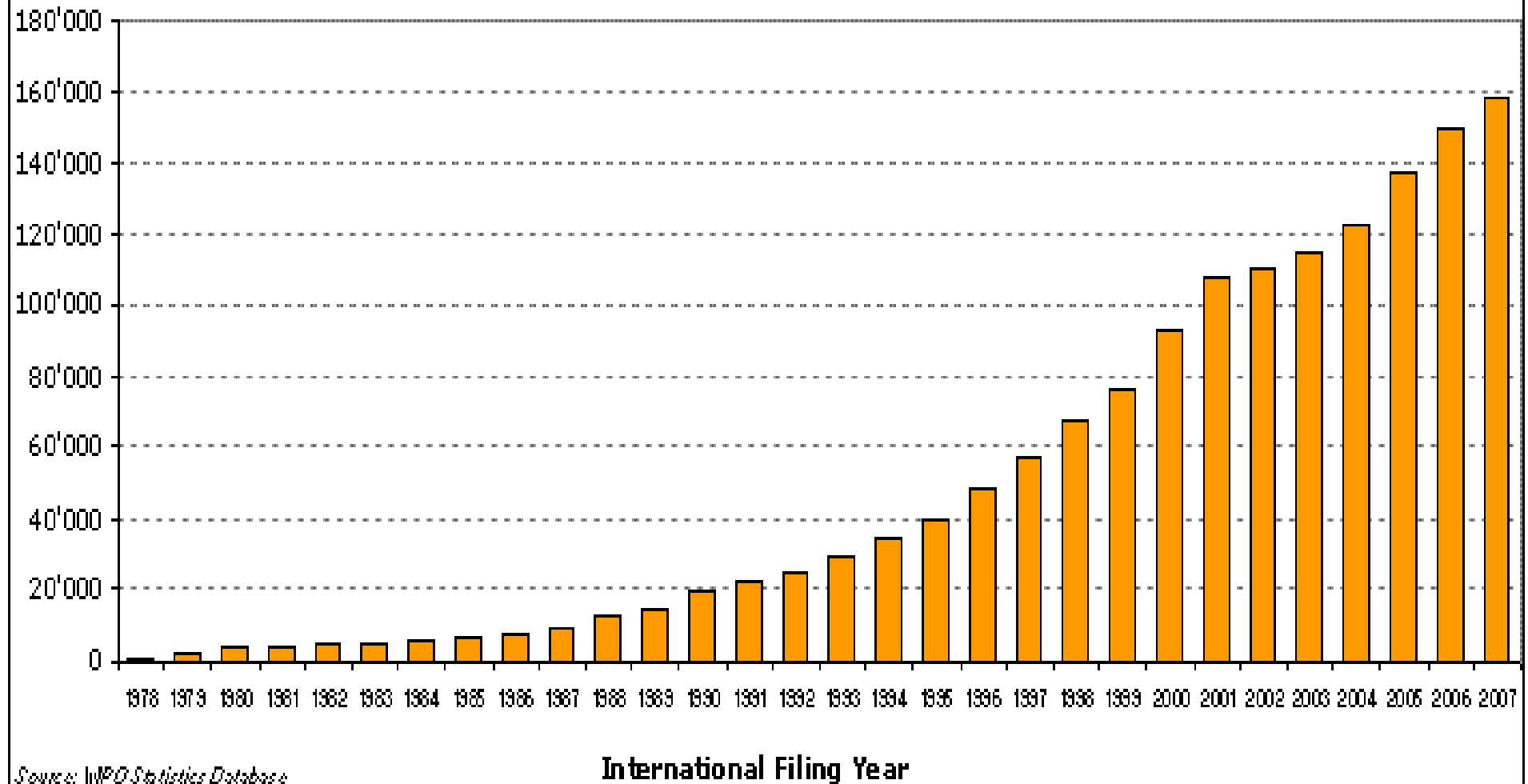
La presentación también representa

- **un** solo conjunto de tasas
- **un** mandatario para toda la fase internacional
- **un** único servicio centralizado para el envío de todos los documentos pertinentes



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

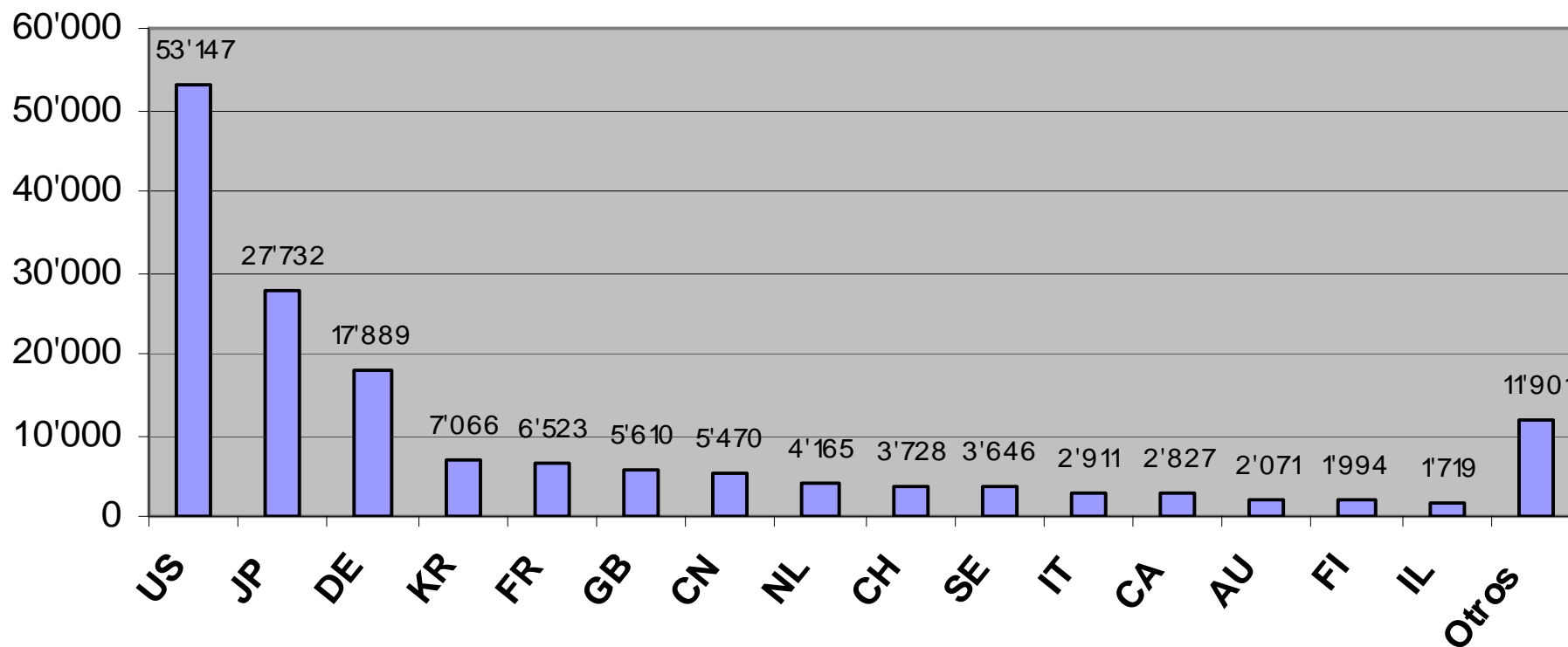
PCT International Application Filing Trends



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Principales países de origen de las solicitudes PCT - 2007

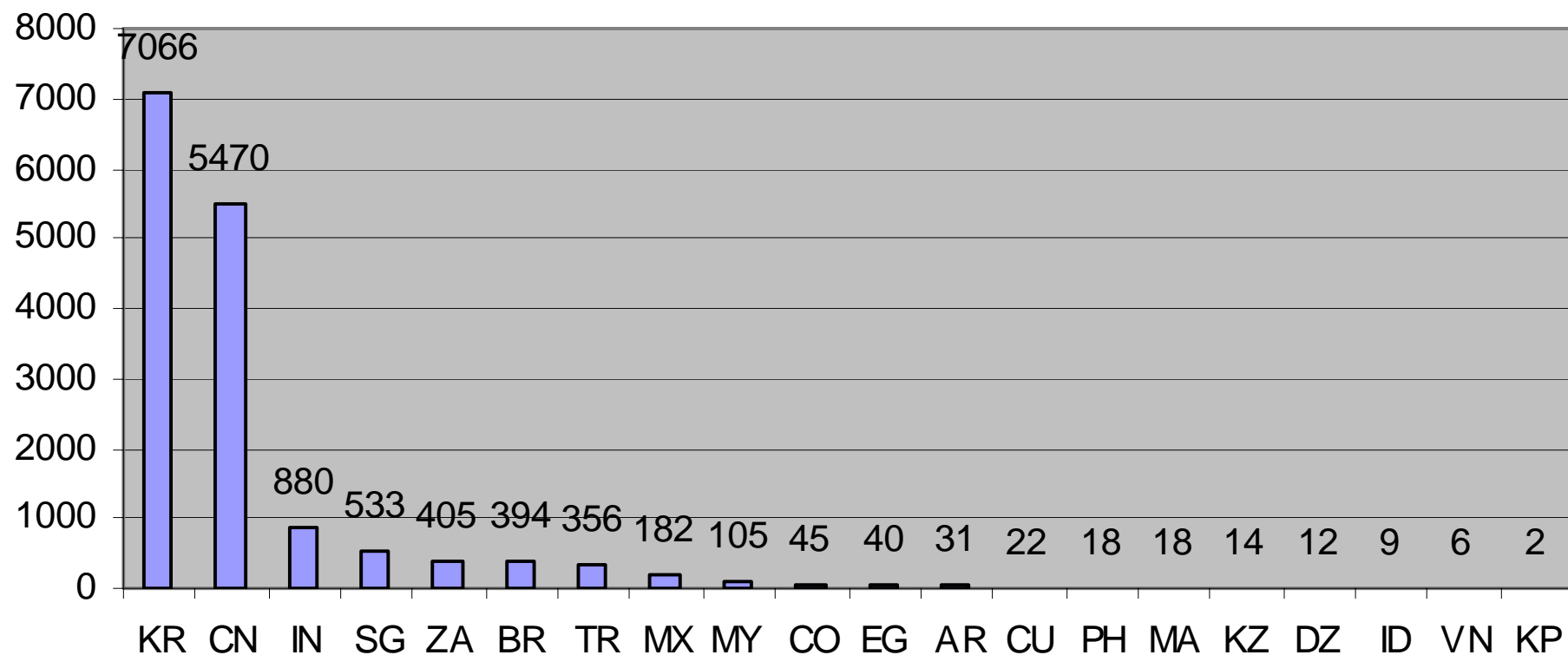
Total: 158'400



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

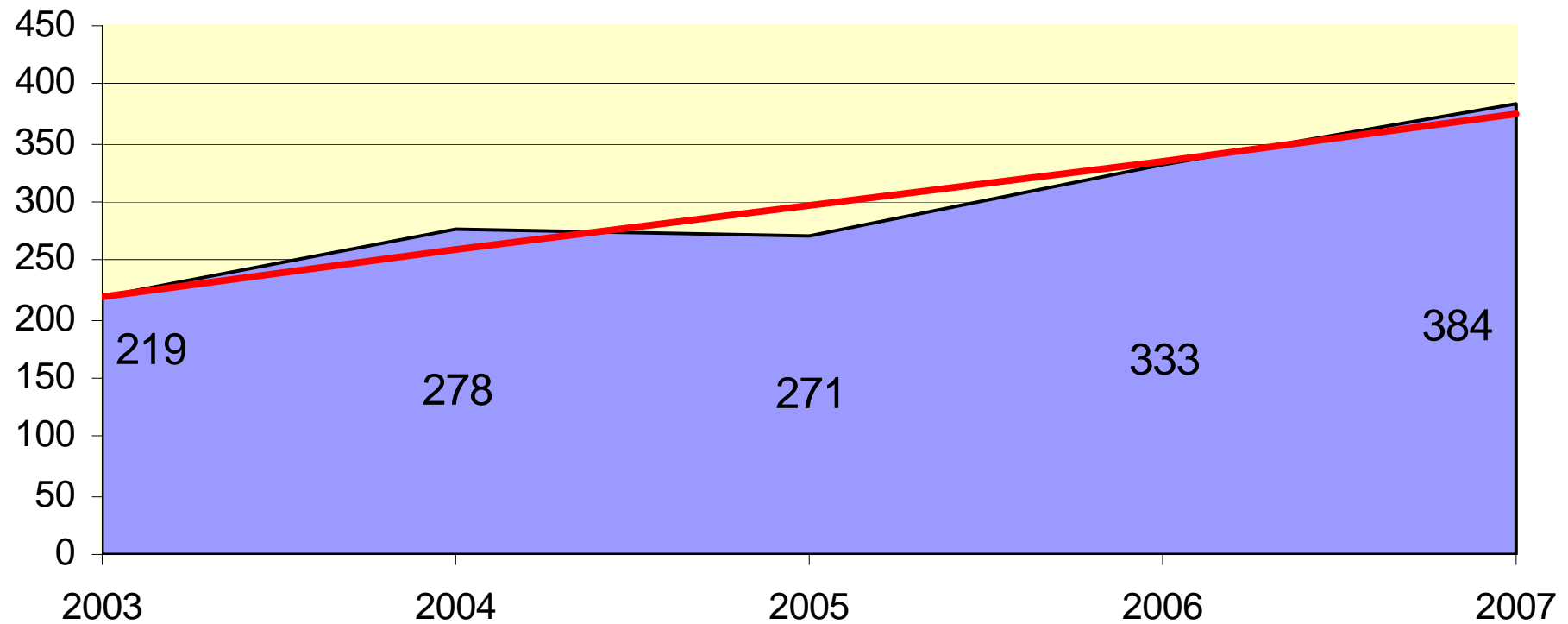
Países de origen de las solicitudes PCT - 2007

Algunos países en desarrollo (20)



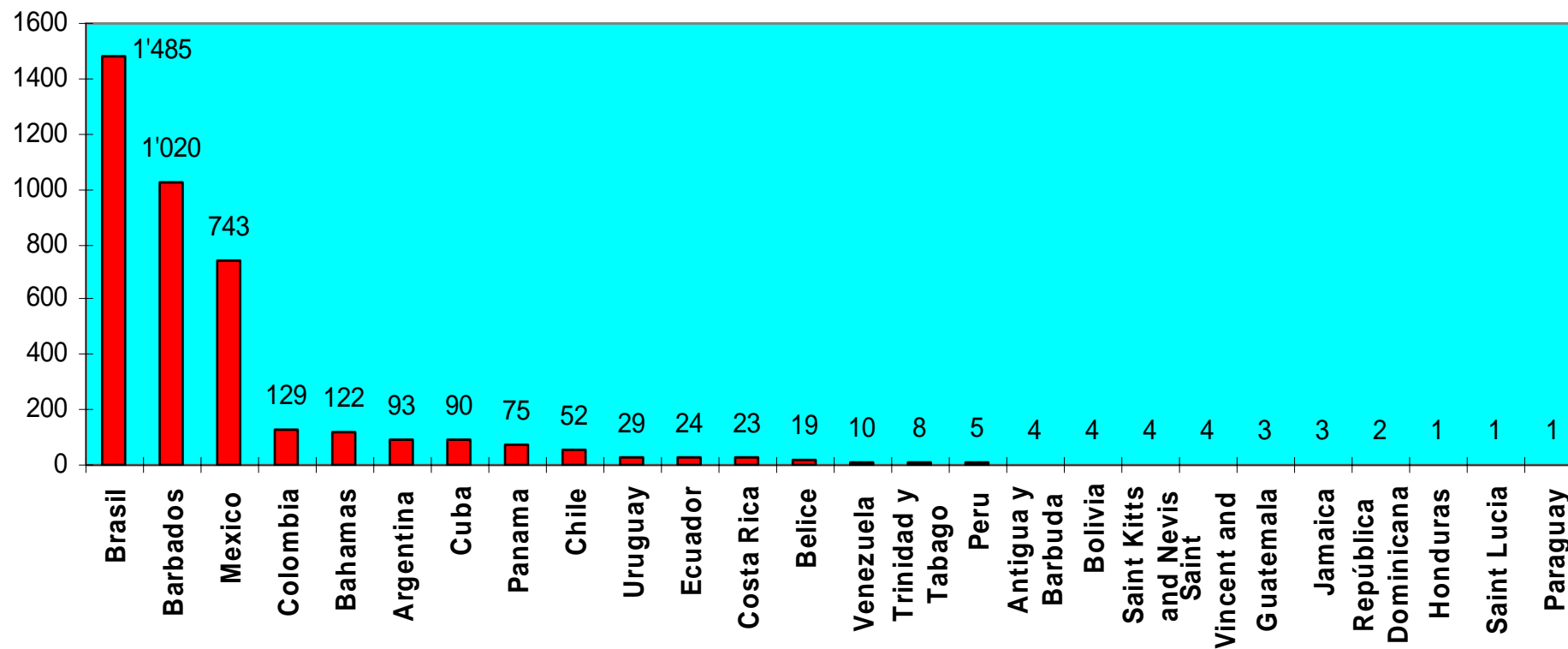
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Evolución 2003-2007 Brasil



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Total de solicitudes PCT 2003-2007 América Latina y el Caribe



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Principales solicitantes del PCT - 2007

1	Matsushita Electric Industrial Co., Ltd	JP	2'100
2	Koninklijke Philips Electronics N.V.	NL	2'041
3	Siemens Aktiengesellschaft	DE	1'644
4	Huawei Technologies Co., Ltd.	CN	1'365
5	Robert Bosch GmbH	DE	1'146
6	Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha	JP	997
7	Qualcomm Incorporated	US	974
8	Microsoft Corporation	US	845
9	Motorola, Inc.	US	824
10	Nokia Corporation	FI	822
11	BASF Aktiengesellschaft	DE	810
12	3M Innovative Properties Company	US	769
13	LG Electronics Inc.	KR	719
14	Fujitsu Limited	JP	708
15	Sharp Kabushiki Kaisha	JP	702
16	NEC Corporation	JP	626
17	Intel Corporation	US	623
18	Pioneer Corporation	JP	611
19	International Business Machines Corporation	US	606
20	Samsung Electronics Co., Ltd.	KR	598

Representan el 12% del total de solicitudes PCT

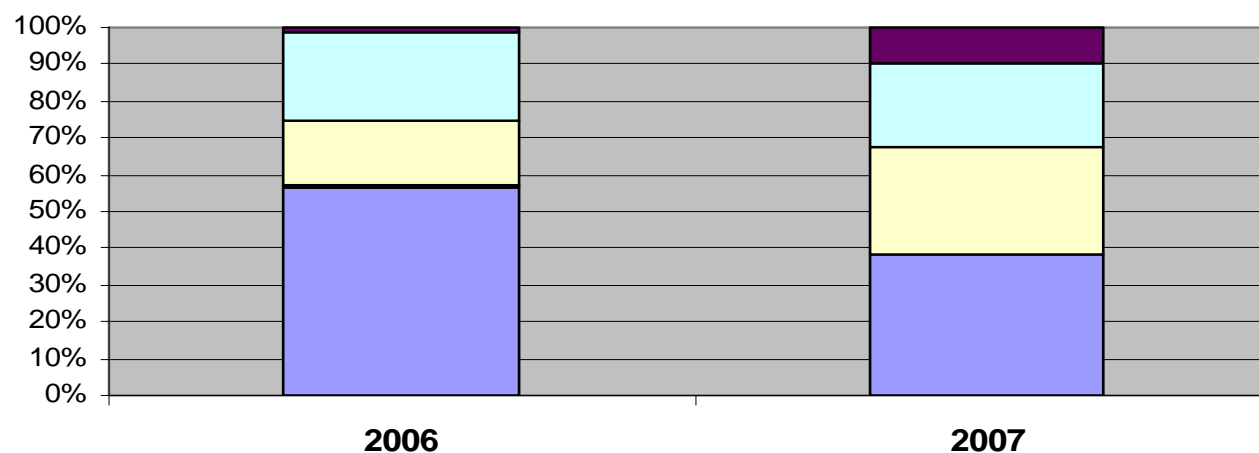


ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Medios de presentación de las solicitudes PCT

	2006	2007
Papel	42.5%	32.8%
Papel+PCT EASY	25.2%	14.7%
Presentación electrónica PDF	13.2%	24.9%
Presentación electrónica XML	18.3%	19.3%
Sistema de presentación electrónica Web	0.8%	8.3%

Medios de presentación de solicitudes PCT 2006-2007



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Tasas



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Tasas en el PCT

Tasa de transmisión:

BRR 305

Tasa de presentación internacional:*

BRR eq. CHF 1,400 (USD 1,263)**

Tasa de búsqueda internacional:

AT USD 282

EP USD 2,496***

SE USD 2,496

US USD 1,800

* Puede reducirse en CHF100 para los solicitantes brasileños si se presenta la solicitud en papel junto con una copia en formato electrónico del petitorio y el resumen (PCT EASY)

** Se reducirá en un 5 % a partir del 1º de julio de 2008 (de CHF 1,400 a 1,330). Puede verse reducida al 75 % (90 % desde 1º de julio de 2008) para los solicitantes que sean personas naturales de ciertos Estados (BR incluido)

*** Puede verse reducida al 75 % para los solicitantes que sean personas naturales de ciertos Estados (BR incluido)



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Búsqueda internacional y Opinión escrita



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

2^{da}. Etapa—Búsqueda y opinión escrita (examen unilateral)

Búsqueda

- establecida por **una** administración
- **estado de la técnica** anterior
definido por el PCT
- concluye con el **informe de búsqueda internacional**



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISAs)

- **Australia**
- **Austria**
- **Canadá**
- **China**
- **O.E.P.**
- **España**
- **Finlandia**
- **Instituto Nórdico de Patentes**
- **Japón**
- **República de Corea**
- **Rusia**
- **Suecia**
- **Estados Unidos de América**

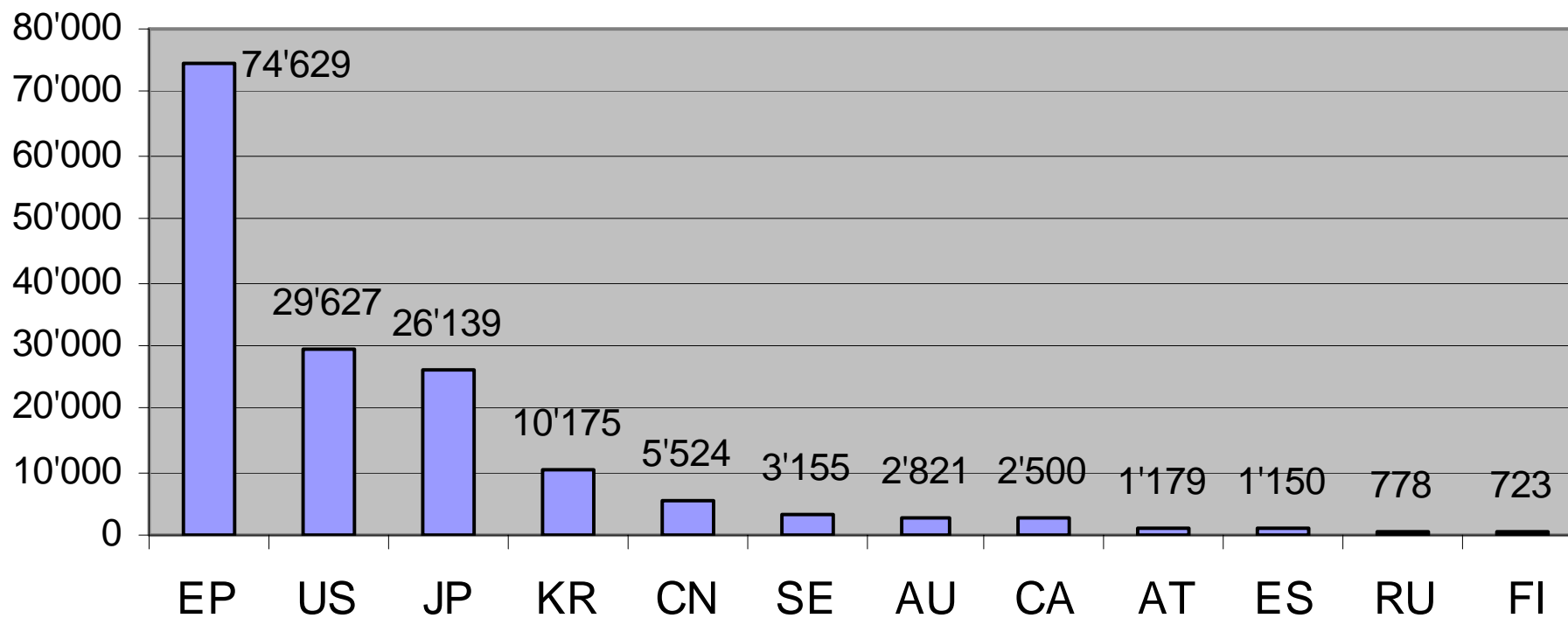
Brasil
India



**ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL**

Informes preparados por las Administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional

Total 2007: 158'400



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Opinión escrita (examen unilateral)

- establecida por **una** administración (la misma que hace la búsqueda)
- opinión sobre la patentabilidad
- concluye generalmente con el **informe preliminar internacional sobre patentabilidad**
a menos que el solicitante pida el examen preliminar internacional

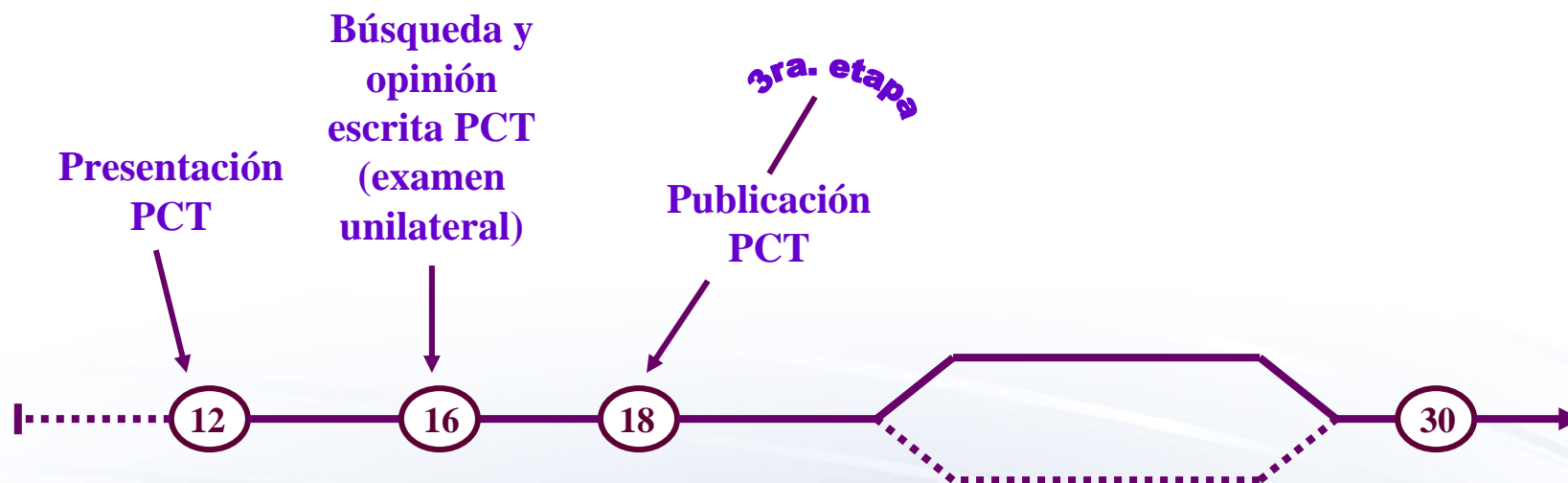


ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Publicación internacional



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

3^{ra}. etapa—Publicación

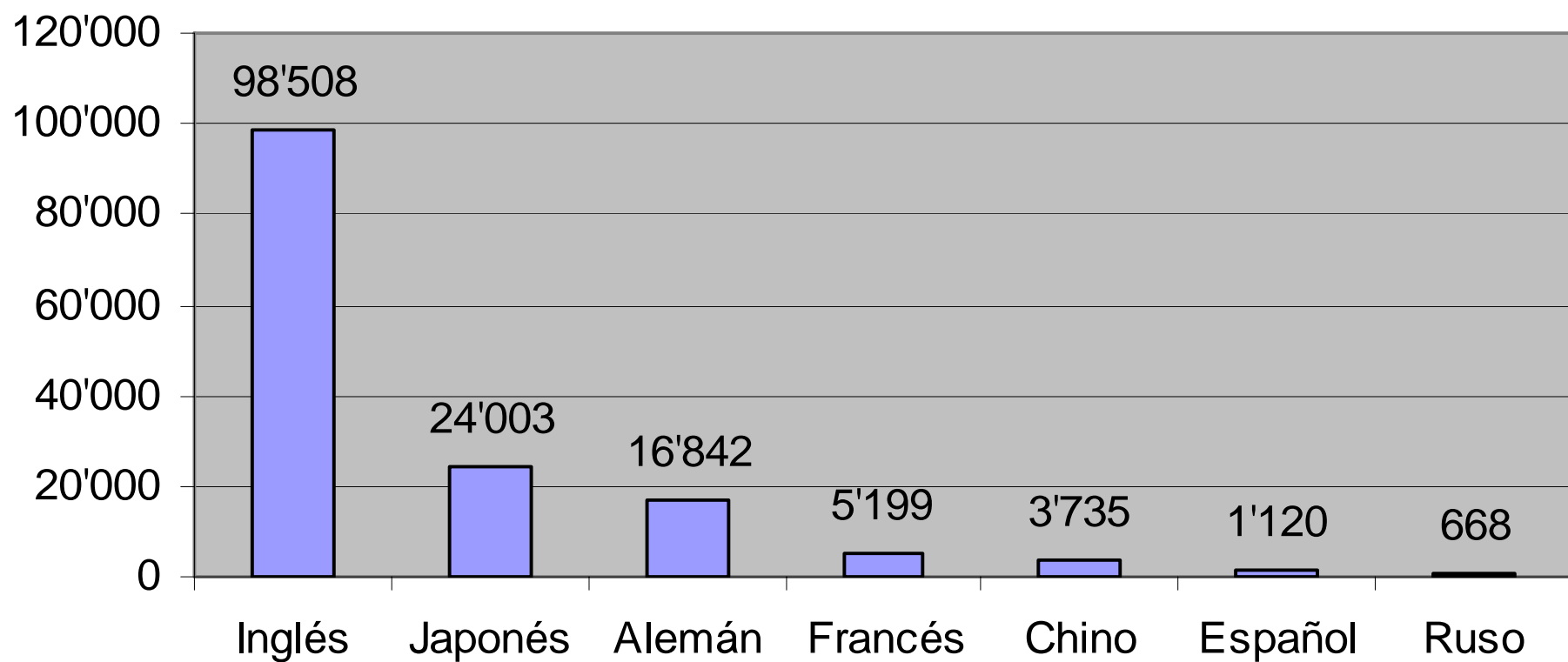
- por la **OMPI**
- en uno de los **idiomas de publicación del PCT**
alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, japonés, ruso
- texto completo de las solicitudes en formato **electrónico**
disponible en el portal web **PatentScope** en:
www.OMPI.int/patentscope/es/



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Idiomas de publicación 2007

Total: 150'075

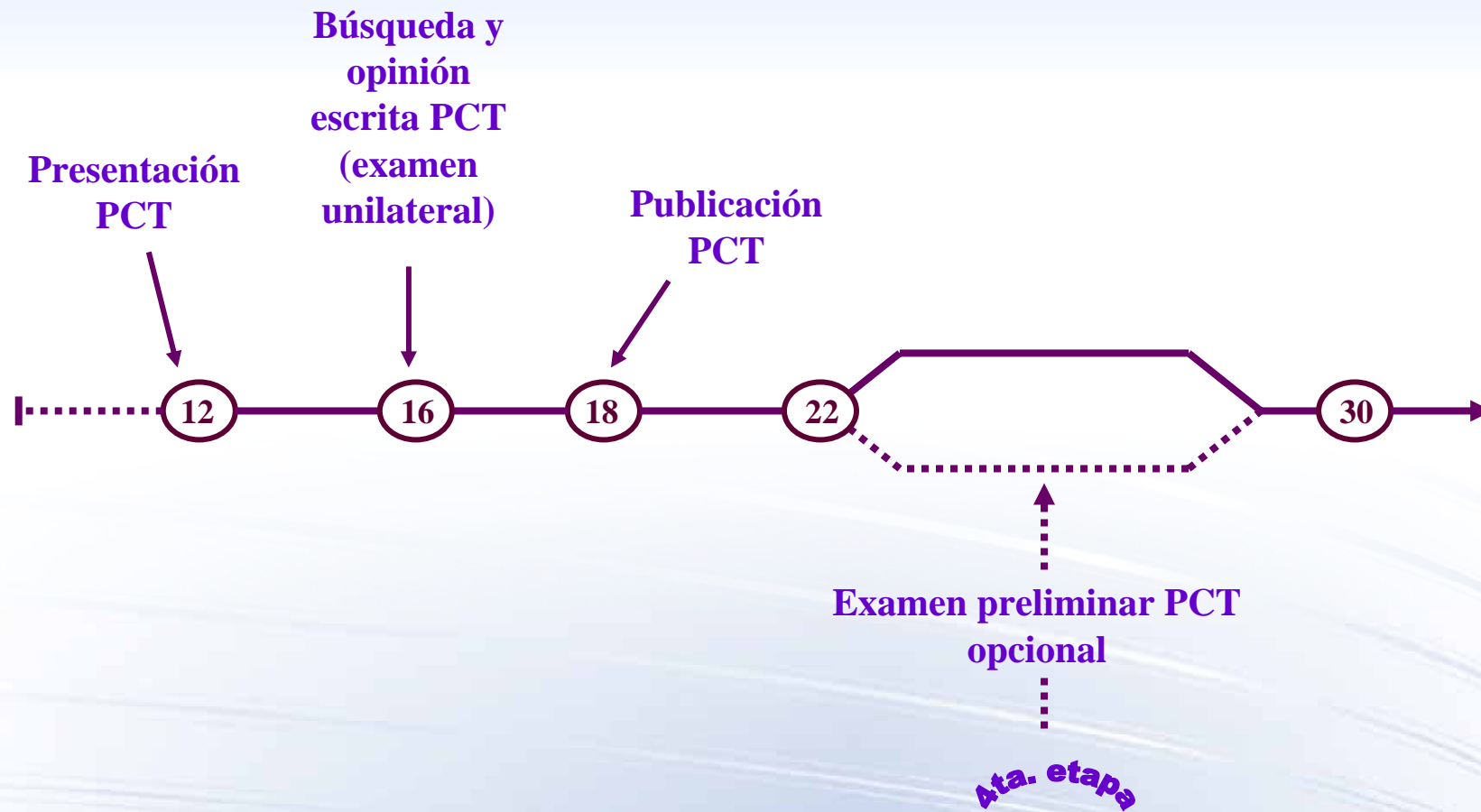


ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Examen preliminar internacional



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

4^{ta.} etapa—Examen opcional

- establecido por **una** administración (frecuentemente, la misma de búsqueda)
- **segunda** opinión sobre patentabilidad
si el solicitante ha remitido enmiendas y/o argumentos
de otra manera, es la misma opinión establecida en el momento de la búsqueda
- concluye con el
informe preliminar internacional sobre patentabilidad



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Administraciones encargadas del examen preliminar internacional (IPEAs)

- **Australia**
- **Austria**
- **Canadá**
- **China**
- **O.E.P.**
- **España**
- **Finlandia**
- **Instituto Nórdico de Patentes**
- **Japón**
- **República de Corea**
- **Rusia**
- **Suecia**
- **Estados Unidos de América**

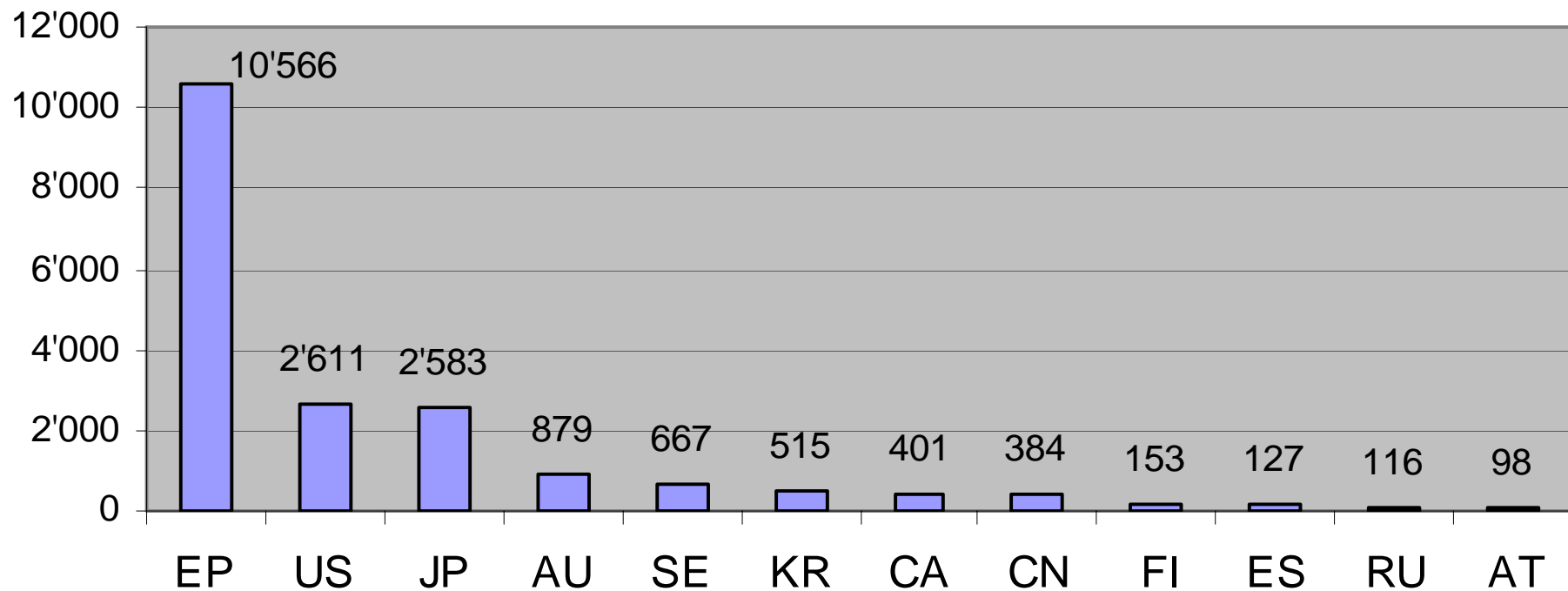
Brasil
India



**ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL**

Informes preparados por las Administraciones encargadas del Examen Preliminar Internacional

Total 2007: 19'100



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Resultados de la fase internacional

- publicación del texto completo
- informe de búsqueda internacional
- informe preliminar internacional sobre patentabilidad

**Constituye una base esencial para la decisión
del solicitante de entrar o no en fase
nacional**



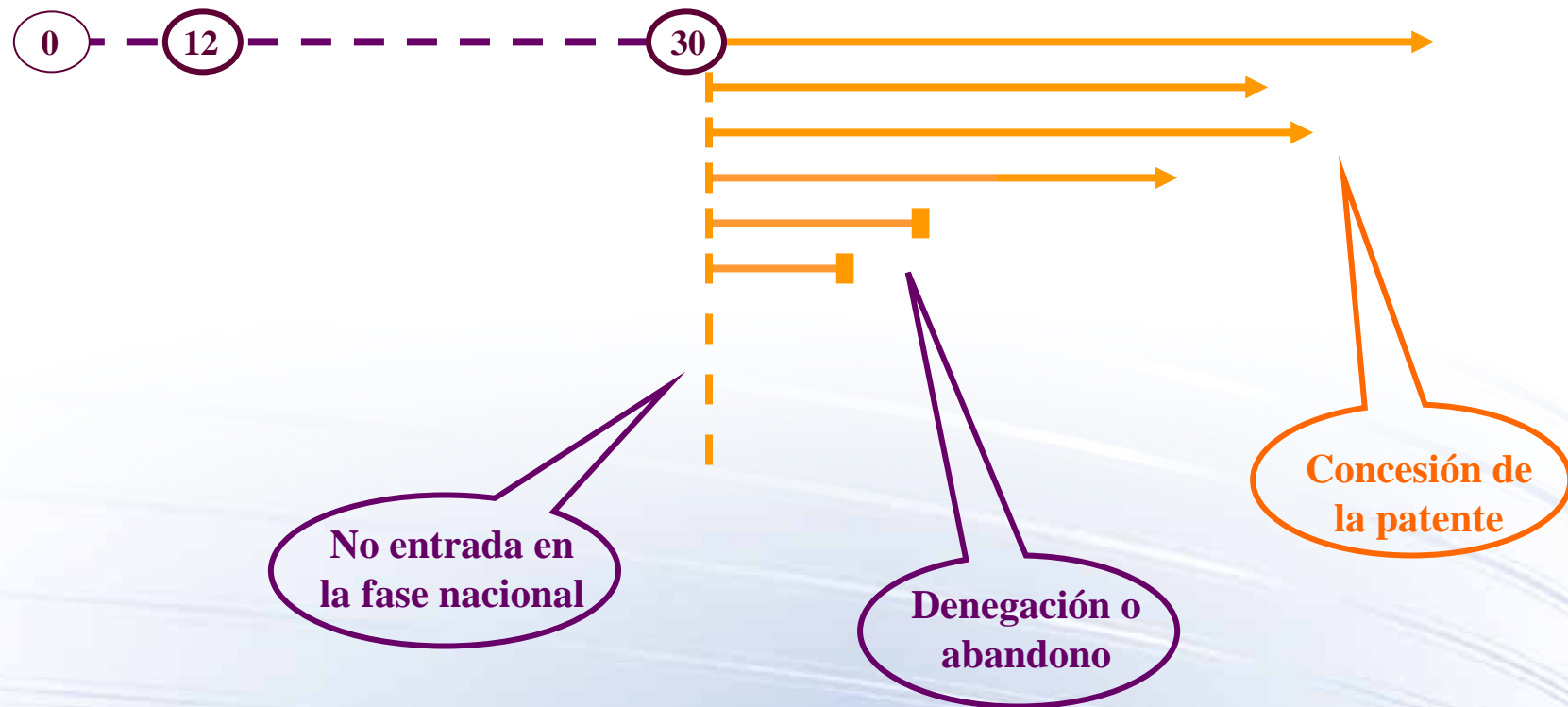
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Fase nacional



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Fase nacional: curso de acción



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Fase nacional

- **La entrada debe ser efectuada**
por el solicitante

ante cada Oficina designada

antes de que finalice la fase internacional
- **pero solo si y donde**

la protección por patente es aún deseada



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

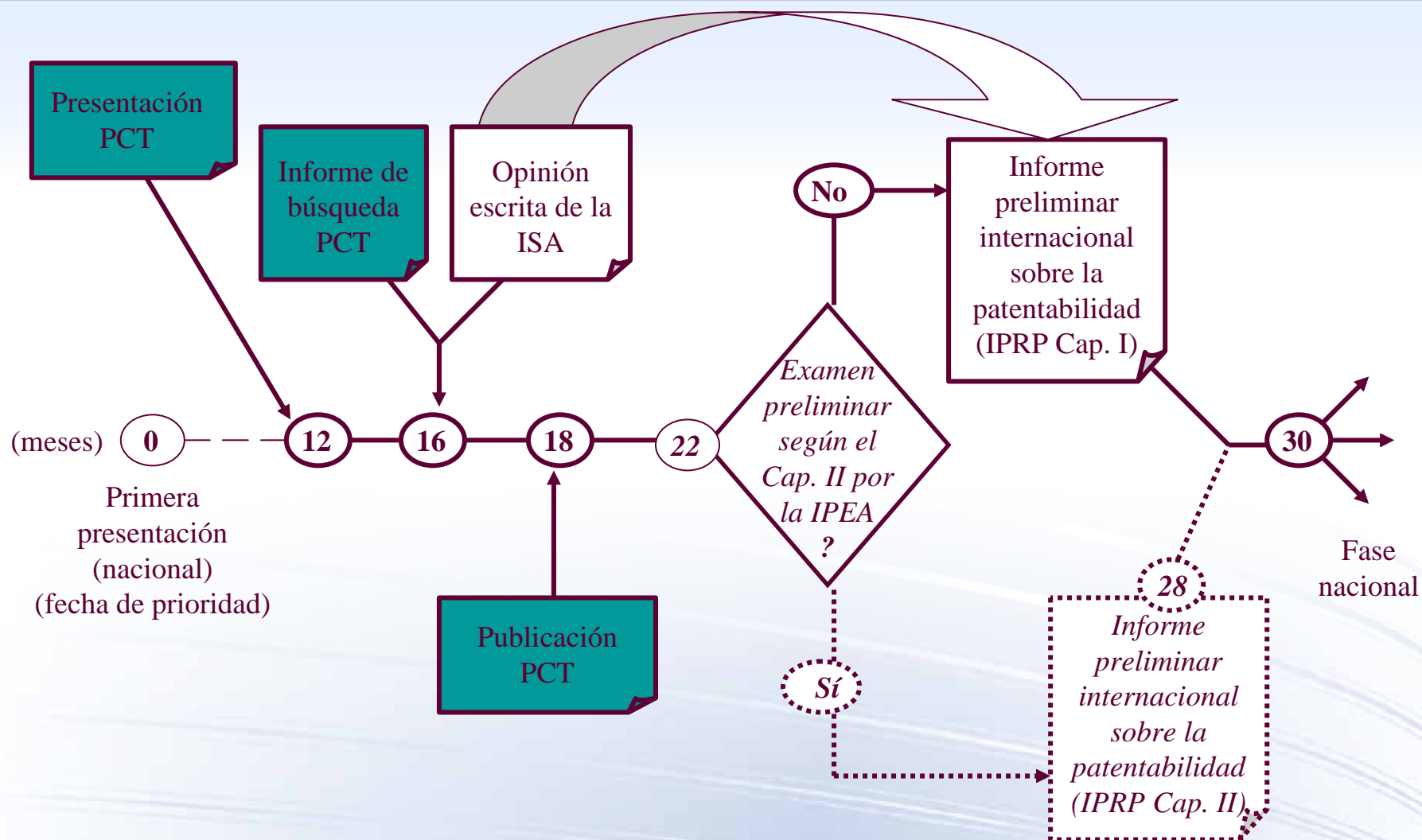
Dependiendo de cada oficina nacional, la fase nacional

- **se realizará**
sobre la base de
únicamente los informes del PCT (búsqueda y examen), o
los informes del PCT y el examen nacional, o
únicamente el examen nacional
- **culminará con**
la concesión de la patente, o
su denegación, o
su abandono



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Esquema cronológico del PCT



Cap.: Capítulo

ISA: Administración encargada de la búsqueda internacional

IPEA: Administración encargada del examen preliminar internacional

IPRP: Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Cap. I ó II)



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

¿Dónde encontrar información sobre el PCT?

- **PatentScope®**

<http://www.wipo.int/patentscope/en/>

- **PCT Information Service**

Teléfono: + 41-22 338 83 38

Fax: +41-22 338 83 39

E-mail: pct.infoline@wipo.int

<http://www.wipo.int/pct>

Abierto entre las 9.00 a.m. y las 6.00 p.m. (Central European Time).



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Contactos

- Sra. Yolande Coeckelbergs
yolande.coeckelbergs@wipo.int
- Sr. Rolando M. Hernández Vigaud
rolando.hernandez@wipo.int



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL