



Tema 6. Los Derechos de PI en los mercados. Consejos sobre los derechos de Propiedad Intelectual para empresas exportadoras e importadoras activas en América Latina.

Javier Vera (OEPM), San Salvador, 28 Marzo 2019



www.ipkey.eu







Patentes y extensión internacional

competidores **Mercados**

- ¿DONDE PATENTAR?
- •¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
- •¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?
- ¿Dónde se fabricará el producto?
- ¿Dónde están los principales competidores?
- ·¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados dónde va destinado el producto? y ¿cuál es mi presupuesto?
- •¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país determinado? Representante, idioma...







Patentes y extensión internacional

www.ipkey.eu

1. PAIS A PAIS

OFICINAS NACIONALES

Múltiples solicitudes nacionales Prioridad Unión de París 177 PAISES



Múltiples solicitudes, múltiples procedimientos de concesión; Patente en cada País

2. SISTEMAS CENTRALIZADOS/REGIONALES: PCT y EPO

PCT: más de 150 países (Excepciones)

EPO: 38 países + VALIDACIONES



Una única solicitud; procedimientos centralizados; Patente en cada país o región

•PRIORIDAD: PLAZO PARA EFECTUAR NUEVAS SOLICITUDES DE PATENTES EN OTROS PAISES BASÁNDOSE EN UN SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL ANTERIOR

12 MESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD.

SE CREA UNA "FAMILIA" DE PATENTES.



1. País a país. Convenio de París

- Convenio de París, primera regulación internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, actualizado en 1967.
- > Patentes de invención, modelos de utilidad; Dibujos y modelos industriales (diseños); Signos distintivos, denominaciones de origen; Competencia desleal.
- > Trato nacional; Derecho de prioridad; Territorialidad; Derecho del inventor

Art. 4 del CP:

Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad,[...], 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, durante los plazos fijados más adelante.









1. País a país. Convenio de París

Plazos

- Los plazos de prioridad serán de 12 meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad
- Cómputo: desde el día siguiente al del depósito de la solicitud, hasta el último día del plazo salvo que éste sea festivo, en cuyo caso el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

Primer depósito ON

⇒ Segundo depósito USPTO (p.ej)

2/11/2017

⇒ 2/11/2018





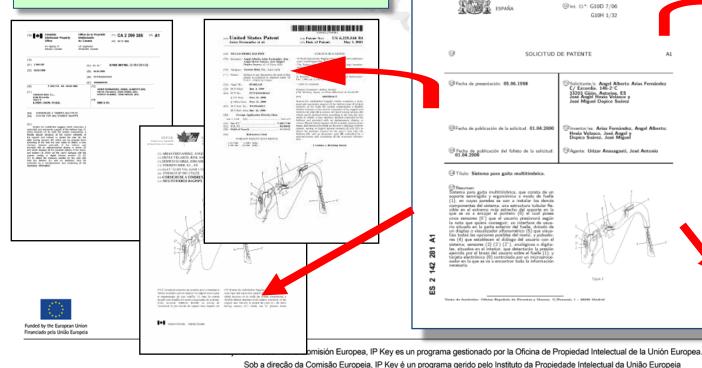


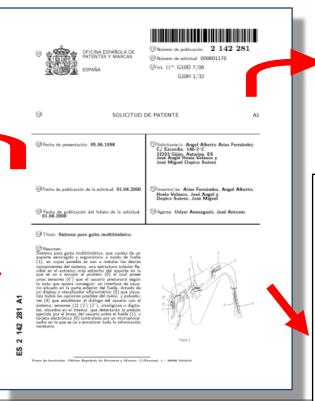


y la cooperación

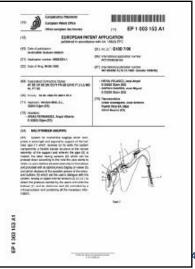
1. País a país: Familia de patentes

Una misma invención patentada en múltiples países se convierte en una familia de patentes.







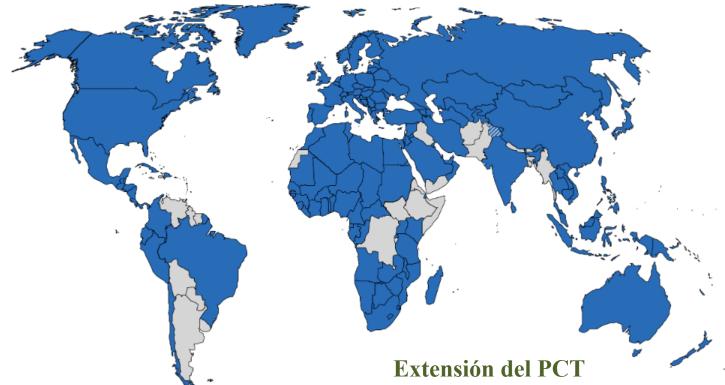




2. PCT Estados Miembros



PCT Contracting States and Two-letter Codes (152 on 1 January 2019)





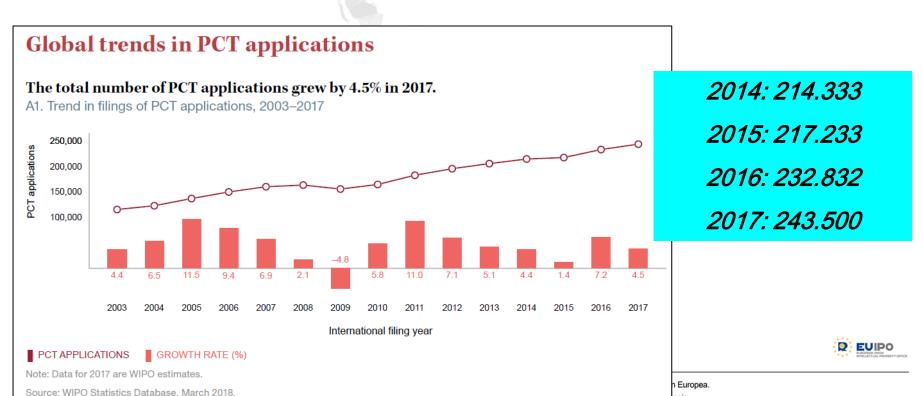




2. PCT Número de solicitudes



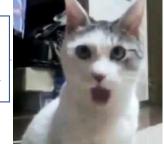
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PCT





2. PCT (?)





ILO QUE NO ES EL PCT!

El sistema del PCT es un sistema de "presentación" de solicitudes de patente, no un sistema de "concesión" de patentes. No existe una "patente PCT"

NO ES UN PROCEDIMIENTO COMPLETO DE CONCESIÓN DE PATENTES



SÓLO SUSTITUYE LA TRAMITACIÓN PREVIA UNIFICÁNDOLA PARA VARIOS PAÍSES Y ABARATANDO COSTES









2. PCT Generalidades



- Los trámites hasta la publicación de la Solicitud e Informe de búsqueda se realizan en español.
- En un plazo corto (entre 3 y 9 meses) se obtiene el Informe de Búsqueda y una Opinión Escrita, lo que permite valorar técnicamente la invención.
- El solicitante puede retrasar hasta 30 meses desde la fecha de presentación el inicio de las fases nacionales.
- Dispone de más tiempo para valorar económica y comercialmente la viabilidad de su invención sin incurrir en gastos inútiles.
- La solicitud internacional supone un ahorro frente a los costes de multitud de solicitudes nacionales.





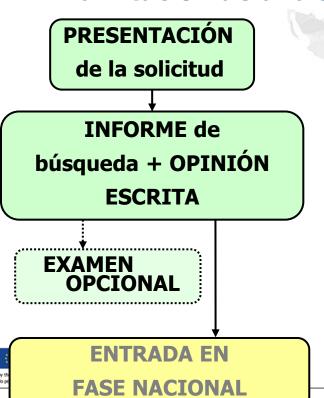




2. PCT Tramitación



Tramitación de una solicitud PCT



<u>Lugar:</u> Oficinas Receptoras (Oficina Internacional de la OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas)

Idiomas de procedimiento: CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU

Realizado por las Autoridades Internacionales de Búsqueda **ISA** (OEPM es ISA)

Traslado al solicitante de los documentos relevantes

A la vista del informe y/o el examen, el solicitante decide si comienza la fase nacional en los países designados. Dicho informe y examen internacional no son vinculantes para las oficinas nacionales.

Se sigue el procedimiento de concesión propio de cada estado designado

TRAMITACIÓN por parte de las OFICINAS NACIONALES



2. PCT Informe de Búsqueda y Opinión Escrita

www.ipkey.eu

Informe de búsqueda internacional

¿Quién? Lo realizan las Administraciones Encargadas de la Búsqueda Internacional (ISA)

Oficinas de Patentes Austria, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, EPO, España, Finlandia, India, Japón, NPI, Suecia, US, ...

¿Qué? Búsqueda de alta calidad de los documentos de patente pertinentes y de otra bibliografía técnica que se realiza en los idiomas en los que se presentan la mayoría de las solicitudes de patente (Documentación mínima PCT)

¿Cómo?

- Informe: que contiene referencias de documentos que pueden influir en la patentabilidad de la invención reivindicada
- Opinión escrita: dictamen escrito preliminar y no vinculante sobre si la invención parece cumplir los requisitos de patentabilidad









Clave para la innovación, el crecimiento económico

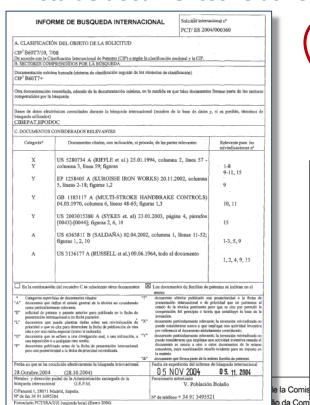
v la conneración

2. PCT Informe de Búsqueda Internacional

Formulario PCT/ISA/210

www.ipkey.ei

Lista de documentos relativos al estado de la técnica con indicación de su relevancia:





X: de particular relevancia: un sólo documento afecta a novedad o actividad inventiva de una Reivindicación.

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría: dos documentos combinados afectan a actividad inventiva de una Reivindicación.

A: refleja el estado de la técnica sin cuestionar la patentabilidad

INF	ORME DE BUSQUEDA INTERNACI	IONAL -						
	or time be book of british the transfer		ad internacional nº					
		PCT/ ES 2004/000324						
A. CLASIFICACI	IÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD							
CIP ³ A47J 36/02	R22D 19/16							
De acuerdo con la C	lasificación Internacional de Patentes (CIP) o serón la ci	lasificación recional y la	CIP.					
B. SECTORES COR	MPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA							
Decumentación mín CIP ⁷ A47J, B22I	ima buscada (sistema de clasificación seguido de los sim D, B22C	sbolos de clasificación)						
Otra documentación comprendidos por la	consultada, además de la documentación minima, en la búsqueda	medida en que tales do	cumentos formes parte de los secie					
Boses de datos elec	drónicas consultadas durante la búsqueda internaciona	l (nombre de la buse d	in dates to oil on possible, attenders					
búsqueda utilizados CIBEPAT,EPOI)	t (animie de la tuse d	t dance y, se es poestes, terrimos					
C. DOCUMENTOS	CONSIDERADOS RELEVANTES							
Categoria*	Documentos citados, con indicación, si proced	ie, de las partes refevante	Relevante para las reivindicaciones nº					
x	DE 37 13 660 A1 (GASTROLUTY) 17 40 m	ouiombro do 1000	1 2 6 12 16					
Ŷ	(17.11.1988), columna 7, linea 46 - column	DE 37 13 660 A1 (GASTROLUX) 17 de noviembre de 1988 (17.11.1988), columna 7, linea 46 - columna 8, linea 67; figuras. 2, 6-9						
v	WO 00 44 201 41 (255 PETERS) 10 00 0							
ž.	WO 00 44 201 A1 (SCABURRI et al) 27 d	e julio de 2000	2,6-9					
A (27.07.2000), página 4, líneas 2-33; figuras. 1, 5, 13-								
A	ID 00 000 000 1 (F) 1 (F							
Λ	JP 08 090 602 A (KANEGAFUCHI CHEMICAL) 9 de abril de 1, 3-8, 1: 1996 (09.04.1996), resumen; figuras.							
En la continuaci	ón del secuadro C se relacionan otros documentos	Les documentes de far	nilias de patentes se indican en el					
* Categorias espec	cisles de documentos citados: "T"	documento alterior pul-	dicado con posterioridad a la fedia					
"A" decumento que como particular	define el estado general de la técnica no considerado	presentación internacio	nal o de prioridad que no pertenoce rtimente pero que se cita por permiti					
"E" solicitud de pas	ecto o patente anterior pero publicada en la fecha de ernacional e en fecha posterior.	comprensión del princi invención.	rizzanse pero que se cita por permiti pio o teoria que constituye la base di					
"L" documento que	rmacsonat o en tecna posturior. puede plantear dudas sobre una reivindicación de "X" se cita pura determinar la focha de publicación de otra	documento particularme	nto rollevante, la levención reivindicada en o que implique una actividad inves					
cita o por una ra	nin especial (como la indicada).	per referencia al docum	ento nisladamente considerado.					
"O" documento que se refiere a um divalgación ceal, a una utilización, a "Y" documento particularmente relevante, la invención reivindicada una exposición o a cualquier otro medio.								
"P" documento publ	icado actos de la fecha de presentación internacional oridad a la fecha de prioridad privindicada.	documento se nsocia a	otro u otros documentos de la mis soción resulta ovidente para un exparto					
	"&"	documento que forma no	rte de la crisma familia de patentos.					
Fecha en que se ha o 19.Octubre 2004	cochiido efectivamente în bisqueda internacional. (19.10.2004)	2.5 OCT 200	informe de busqueda interpaciona 14 2 5, 10, 2004					
	(19.10.2004) postal de la Administración encargada de la	Funcionario autorizado						
búsqueda internacion	al O.E.P.M.		. Galán Mas					
C/Panamá 1, 28071 Nº de for 34 91 3495								

lectual de la

no da Comisão Europeia, IP Key é un programa gendo pelo Instituto da Propiedade Intelectual da União



Clave para la innovación, el crecimiento económico

2. PCT Opinión Escrita

Ejemplo OEPM Opinión Escrita. Tiene novedad pero carece de actividad inventiva







OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSOUEDA INTERNACIONAL Solicitud internacional N PCT/ES2013/070

Declaración motivada según la Regla 43bis, La)i) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

1. Declaración			
Novedad	Reivindicaciones Reivindicaciones	1-7	Sí NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones		Sí
Actividad inventiva	Reivindicaciones	1-7	NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones	1-7	Sí
	Reivindicaciones		NO

2. Citas y explicaciones

Doc.	Número Publicación o Identificación	Fecha Pub.
D01	WO 2007115134 A2 (UNIV WAYNE STATE et al.)	11/10/2007

El objeto de la invención, tal y como se recoge en las rejvindicaciones 1-7, es un procedimiento para la preparación de liposomas de retinaldehído u otro precursor del ácido retinoico (reiv. 1-4) y los liposomas obtenidos mediante dicho procedimiento (reiv. 5-7).

1. NOVEDAD (Art, 33 (2) PCT) Y ACTIVIDAD INVENTIVA (Art, 33 (3) PCT).

El documento D01 divulga composiciones de retinoides neutros (en concreto de fenretinide, un análogo sintético de la vitamina A), para su aplicación de forma tópica para el tratamiento de enfermedades de la piel, entre otras (ver tablas 2 y 4). Este documento también divulga un método de obtención de dichos liposomas, basado en la solubilización del retinoide, un agente antioxidante, el componente lipídico (lecitina) y ácido cólico (o un derivado del mismo), en un disolvente apropiado. Posteriormente, en condiciones de vacío se evaporan los disolventes, se reconstruye la capa lipídica en un disolvente no acuoso, se le añade agua destilada y se homogeniza la mezcla. Se obtienen partículas lipídicas de un diámetro inferior a 1000 nm, que se filtran a través de un filtro de tamaño de poro de 0,2 micras (ver página 11 línea 14 - página 12 línea 15).

La invención definida en las reivindicaciones 1-7 no difiere de la técnica conocida descrita en el documento D01 en ninguna forma esencial. En ausencia de un efecto técnico inesperado, como es el caso de la invención reivindicada, se considera que es una mera alternativa a lo ya conocido en el estado de la técnica. Por lo tanto, el objeto de la invención según se recoge en las reivindicaciones 1-7 aunque es nueva en el sentido del Artículo 33(2) PCT, carece de actividad inventiva en el sentido del Artículo 33 (3) PCT.

2. APLICACIÓN INDUSTRIAL (Art. 33(4) PCT).

Finalmente, se considera que las reivindicaciones 1-7, cumplen con el requisito de aplicación industrial tal como se define en el Artículo 33(4) del PCT.

Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de P



2. PCT y OEPM



OEPM como ISA

INFORMES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL PCT EN LA OEPM

AÑOS	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	▲ (+/-) ANUAL 2017/ 2016
Informes de Búsqueda Internacional (IBI) (Procedimiento PCT)	722	751	768	857	939	1.080	1.240	1.238	1.409	1.296	1.481	1.257	1.461	1.214	1.025	1.085	6%







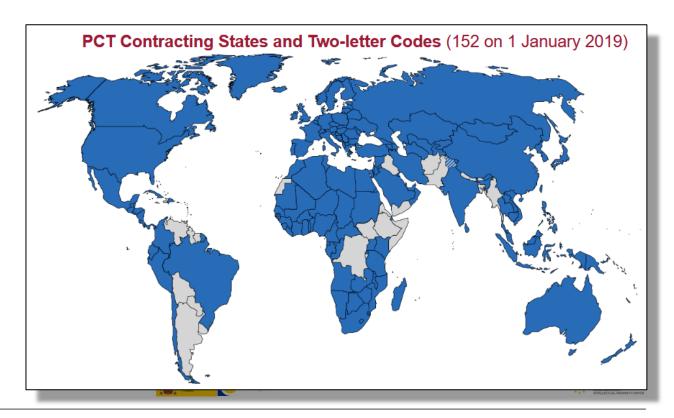


2. PCT Administraciones Internacionales ISAs

www.ipkey.eu

•	AT	•	IN
•	AU	•	JP
•	BR	•	KR
•	CA	•	PH
•	CL	•	RU
•	CN	•	SE
•	EG	•	SG
•	EP	•	TR
•	ES	•	UA
•	FI	•	US

XN



Funded by the European Union Financiado pela União Europeia



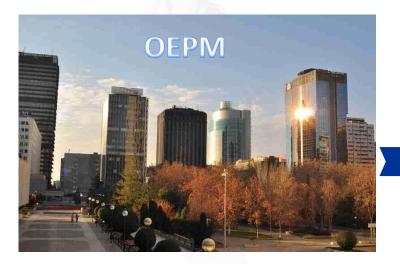
2. PCT La OEPM como ISA



Solicitud PCT Oficina Receptora

- España
- -----
- México
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Rep.Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
- Perú

Fase Internacional PCT en Español



Fase Nacional en cada Estado









2. PCT Tasas OEPM



Tasas PCT	€	Descuentos/Reembolsos
Transmisión (OEPM)	74	-
Internacional (OMPI)	1.219	90% Personas físicas países renta per cápita -175 € formato pdf -262 € formato XML
Búsqueda (OEPM)	1.775	75% Personas físicas y <u>jurídicas</u> países nivel ingresos 100% con Informe de Búsqueda anterior en la OEPM
Búsqueda (EPO)	1.775	75% Personas físicas países nivel ingresos
Examen (OEPM) Examen (EPO)	583 1.930	100% posible reembolso si ha habido un examen anterior en la Oficina respectiva



2. PCT Descuentos en OEPM



Descuentos de tasas del PCT en la OEPM

Los solicitantes, **personas físicas y jurídicas**, nacionales o residentes en un país ajeno al EPC clasificado por el Banco Mundial en el grupo de países de "ingresos bajos", "ingresos medianos bajos" o "ingresos medianos altos" están exentos del 75% del importe de la tasa de búsqueda internacional. Los siguientes Estados cumplen estas condiciones:

CO Colombia GT Guatemala

CR Costa Rica HN Honduras

CU Cuba MX México

DO Rep. Dominicana NI Nicaragua

EC Ecuador PE Perú

SV El Salvador









2. PCT Costes



COSTES DEL PCT APLICANDO LOS DESCUENTOS OEPM

FASE INTERNACIONAL (TASAS)

- Transmisión: depende país
- Internacional (90%)
- Búsqueda (75% en OEPM)

++ 117 € 443 €

560 Eur Fase internacional ii 1% del total !!

FASES NACIONALES

(aprox. para US, EP, JP y 10 años)

- Representación
- Traducciones
- Tasas
- Anualidades











2. PCT y EuroPCT



Descuento en la fase regional en la EPO tras el proceso PCT en la OEPM

- Hay una reducción de la tasa de búsqueda complementaria de la EPO de
 1.110 € para Solicitudes Internacionales PCT cuya ISA ha sido la OEPM. De forma que la tasa de solicitud y búsqueda pasa de 1.390€ a solo 280€
- Esta reducción tiene el propósito de que las tasas totales sean independientes de la Administración Internacional europea elegida (AT, FI, ES, SE, NPI, VPI y TR)
- Hay además otra ventaja adicional ya que el solicitante obtiene también un segundo informe de búsqueda complementario europeo.

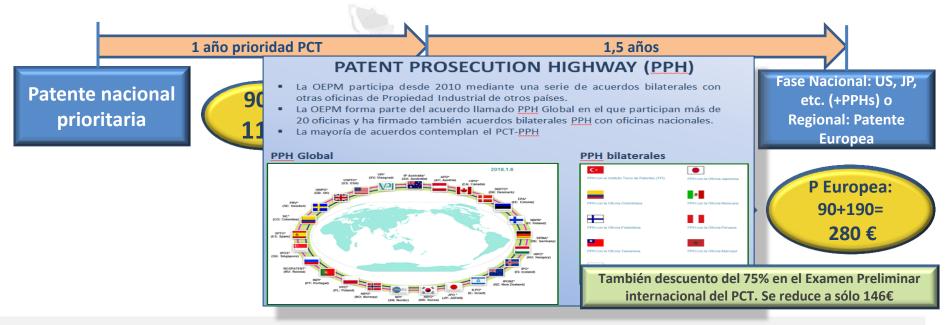








PCT: Ahorro de Tasas y otras ventajas utilizando OEPM como Administración de Búsqueda Internacional desde Latinoamérica



- Utilizar la prioridad permite retrasar hasta 30 meses la entrada en fases nacionales o regionales y los gastos asociados a Agentes internacionales y Traducciones. Es el momento de utilizar los PPHs.
- En la entrada en fase regional europea hay una exención de la tasa de búsqueda europea de 1.110 €
- Este conjunto de descuentos y reembolsos son de mucha importancia para las PYMEs



2. PCT Ejemplo



(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization International Bureau (43) International Publication Date

Clave para la innovación, el crecimiento económico



25 January 2007 (25.01,2007)

- (51) International Patent Classification: B601 7/14 (2006.01)
- (21) International Application Number:
- PCT/EP2006/064540
- (22) International Filing Date: 21 July 2006 (21.07.2006)
- (25) Filing Language:
- (26) Publication Language:
- (30) Priority Data:

y la cooperación

- BO2005A000492
- 22 July 2005 (22.07.2005) IT
- (71) Applicant (for all designated States except US): FER-RARI S.p.A. [IT/IT]; Via Emilia Est, 1163, I-41100 Mod-
- (75) Inventors/Applicants (for US only): UGOLINI, Riccardo [IT/IT]; Via Bonavia, 14, I-40068 San Lazzaro di Savena (IT). CONCONI, Roberto [IT/IT]; Via Ortona, 6,
- (74) Agents: JORIO, Paolo et al.; STUDIO TORTA S.r.l., Via Viotti, 9. L10121 Torino (IT).
- 81) Designated States (unless otherwise indicated, for every ance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the begin-

AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA. UG. US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

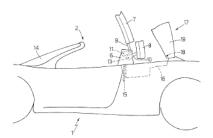
WO 2007/010046 A1

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FL FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

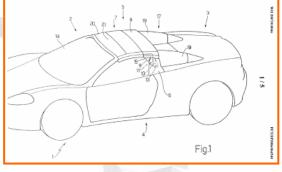
- with international search report
- before the expiration of the time limit for amending the claims and to be republished in the event of receipt of

For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guidkind of national protection available's AE, AG, AL, AM, ning of each regular issue of the PCT Gazette.

(54) Title: CAR WITH A SUN ROOF



(57) Abstract: A car (1) having a frame (4); a passenger compartment (2); a sun roof (5) supported by the frame (4) and which can be set to an open position or a closed position with respect to the passenger compartment (2); a bousing (16) for housing the sun roof (5) when the sun roof (5) is in the open position; and a movable cover (17) for closing the housing (16); the sun roof (5) has two rigid roof members (7, 8) which, when the sun roof (5) is in the closed position, are substantially horizontal, substantially coplanar, and positioned seamlessly one behind the other, and, when the sun roof (5) is in the open position, are packed one on top of the other inside the housing (16).



Car with a sun roof **FERRARI SPA**



la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.



2. PCT Textos legales



Textos útiles para el PCT

- Tratado y Reglamento PCT
- Instrucciones administrativas
- Directrices PCT de búsqueda y examen

TODA LA DOCUMENTACIÓN EN

Recursos PCT:

http://www.wipo.int/pct/es/







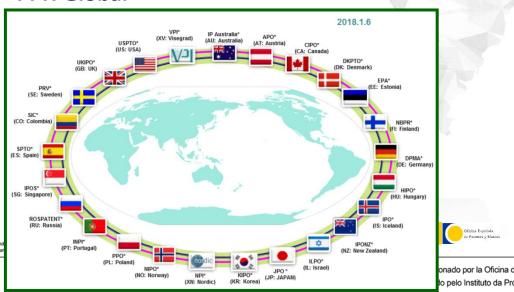


Patent Prosecution Highway



- La OEPM participa desde 2010 mediante una serie de acuerdos bilaterales con otras oficinas de Patentes de otros países.
- La OEPM forma parte del acuerdo llamado PPH Global en el que participan más de 20 oficinas y ha firmado también acuerdos bilaterales PPH con oficinas nacionales.
- La mayoría de acuerdos contemplan el PCT-PPH

PPH Global



PPH bilaterales







PATENTE EUROPEA

OFICINA EUROPEA DE PATENTES

www.epo.org

Una única solicitud

Idiomas oficiales inglés francés y alemán

Patentes fuertes

Una vez **concedida** la patente europea, tendría validez en todos los países adscritos al Convenio de Patente Europea (38) si se valida en todos y cada uno de ellos





El procedimiento de concesión de patentes ante la EPO







Coste de una patente europea hasta su concesión

Patentes en (p. ej.):

Alemania

Reino Unido

Francia

Italia

España

Suiza



Pat nacional



10.000 euros de honorarios del abogado de patentes*

5.000 euros de tasas de la oficina de patentes*











Extensión de la patente europea











iiiGRACIAS!!!

Javier Vera (OEPM), San Salvador, 28 Marzo 2019



www.ipkey.eu





