



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta N° 1300 de 2024

Repartido N° 956

Junio de 2024

ADHESIÓN AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

Aprobación

- Mensaje con proyecto de ley del Poder Ejecutivo
- Texto del Tratado
- Informes en mayoría y minoría de la Comisión Especial De Innovación, Ciencia Y Tecnología de la Cámara de Representantes

XLIXa Legislatura

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 25 de julio de 2023

Señora Presidenta de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), suscrito en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de setiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Fue suscrito en Washington, el 19 de junio de 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984 y 2001.

De acuerdo con lo enunciado en su Preámbulo, es un acuerdo de cooperación cuyo propósito es el fomento del progreso y la investigación tecnológica, así como una protección más eficaz de las invenciones. Para la consecución de estos objetivos, el Tratado establece un procedimiento simplificado de solicitud de patentes, válido para múltiples jurisdicciones.

El PCT establece un mecanismo de cooperación para la presentación de solicitudes de patentes a nivel internacional. Es una norma procesal que tiende a facilitar el procedimiento a los inventores para poder patentar en diferentes países. En ese sentido, se trata de un instrumento administrativo, que no establece normativa sustantiva sobre patentamiento ni modifica las posibles excepciones o exclusiones a la patentabilidad admitidas por otra normativa multilateral (Acuerdo ADPIC de la OMC).

El artículo 1º del PCT establece una "Unión" con la participación de los países miembros del Tratado, para la cooperación "en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones", y para servicios técnicos.

Se establece que ninguna de las disposiciones del Tratado menoscaba los estándares establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ("Convenio de París", Uruguay ratificó el acta de Estocolmo del Convenio de París de 1967 a través del DL 14.910 y ciertas modificaciones por Ley Nº 19.799).

Pueden adherirse al PCT los Estados que son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse ante el Director General de la OMPI.

El PCT cuenta hoy con 157 Estados Parte por lo que su ratificación es de alcance mundial, abarcando una pluralidad de sistemas y tradiciones jurídicas.

Los países de la región que son Parte del Convenio de París y que no son parte del PCT son Uruguay, Argentina, Bolivia, Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela.

Antecedentes normativos

A la fecha Uruguay es parte de dos instrumentos internacionales en materia de patentes:

i) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC de 1994). Se trata de un Acuerdo Anexo (1C) al Tratado Constitutivo de la Organización Mundial del comercio (OMC) al cual adhirió Uruguay por medio de la Ley N° 16.671 de 13 de diciembre de 1994.

ii) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Se trata de un acuerdo administrado por la OMPI al cual Uruguay adhirió por Decreto-Ley N° 14.910 de 19 de julio de 1979.

Desde el punto de vista interno y en relación con lo sustancial, el régimen nacional en materia de patentes se integra por la Ley N° 17.164 de 2 de septiembre de 1999 y su Decreto Reglamentario 11/000 de 13 de enero de 2000.

Con fecha 21 de noviembre de 1991 se remitió para autorización parlamentaria el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes suscrito en Washington el 19 de junio de 1970 y su reglamento. Este mensaje se reiteró posteriormente el 26 de diciembre de 2001 y el 13 de marzo de 2017.

El Convenio de París y el PCT

Históricamente, el primer instrumento convencional para la protección de obras intelectuales en terceros países fue el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, administrado -al igual que el PCT- por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal.

El régimen actual de patentes es de alcance territorial, por lo que se requiere a que cada patente sea presentada en cada jurisdicción relevante, llevando a que cada solicitante -y principalmente el inventor uruguayo- una vez presentada una solicitud de patente nacional, utilice el sistema del derecho de prioridad regulado en el Convenio de París, lo que le da sólo doce meses para determinar las jurisdicciones relevantes, conseguir financiamiento, preparar traducciones, y desplegar todos los trámites relacionados con cada presentación nacional.

Lo anteriormente mencionado implica un procedimiento técnicamente complejo que puede resultar extremadamente costoso, en particular, cuando se trata de empresas nacionales. En ese sentido, el plazo del Convenio de París puede resultar claramente insuficiente, con la consecuencia de que en aquellas jurisdicciones en que no se solicita

protección, el objeto de la patente puede ser libremente explotado por otros competidores con la pérdida de oportunidades de negocios y ganancias para las empresas uruguayas.

Bajo el Convenio de París, cada trámite es independiente, por lo que la concesión o denegación de una patente queda librada a la valoración que haga cada oficina nacional, sin la certeza de la obtención del registro. Asimismo, dados los crecientes costos y complejidad de preparación de las solicitudes a nivel nacional los plazos previstos en el Convenio de París resultan muchas veces exigüos y se plantean problemas prácticos como los plazos, el idioma de presentación y los costos, lo que derivó en la búsqueda de un sistema más sencillo y rentable para el solicitante. Es así como surge el PCT.

Funcionamiento del PCT y ventajas del sistema

La facilidad que brinda el PCT consiste en la simplificación de los procesos burocráticos ya que facilita al menos un paso a las oficinas locales de cada país, al hacer una búsqueda internacional de evidencia sobre si una potencial invención ya ha sido registrada o utilizada.

En el caso del PCT la solicitud de patente se presenta ante la Oficina Nacional de cada país que actúa como receptora. Además, la solicitud de patente puede ser iniciada en el propio país e idioma del inventor. En el caso de Uruguay, presenta la ventaja de que el idioma español es uno de los idiomas oficiales del tratado por lo que será el idioma de publicación de búsqueda de antecedentes, de informes de examen.

En líneas generales el PCT contempla un proceso en dos fases: una internacional y otra nacional.

- La fase internacional, consiste en la presentación de la solicitud ante la Oficina receptora, la transmisión de esta a la OMPI y a las Administraciones Internacionales, las formalidades de la publicación internacional, la eventual búsqueda suplementaria y examen preliminar. Esta fase internacional culmina con la comunicación a las Oficinas Nacionales Designadas.

En forma más específica, la fase internacional se inicia con la presentación de la llamada "solicitud internacional PCT", que se presenta ante la oficina receptora (en el caso de Uruguay MIEM/DNPI).

Una vez realizado el control formal de la solicitud, se envía a la Autoridad de Búsqueda (de las designadas por la OMPI), que elaborará un Informe Internacional de Búsqueda. El objeto del mismo es determinar el Estado de la Técnica pertinente (art.15 del PCT), así como una opinión escrita en cuanto a la posible patentabilidad de la invención. Esto permite tener información fundamental para valorar, posteriormente, si la invención es protegible, junto con una valoración preliminar acerca del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Adicionalmente, la publicación internacional centralizada de la solicitud y de su informe de búsqueda permite organizar y sistematizar la divulgación de las invenciones al público y la determinación del alcance de la protección jurídica que se desea obtener.

Finalmente, el solicitante podrá obtener, mediante el pago de tasas, un informe de búsqueda internacional suplementaria, así como un examen preliminar de la solicitud. Si bien no son obligatorios, resultarán sumamente útiles para contar con elementos de juicio adicionales para decidir, ya que el examen contiene una opinión no vinculante sobre el cumplimiento de la invención de los criterios internacionales de novedad y actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Posteriormente, antes del vencimiento del plazo de 30 meses, se iniciará la llamada fase nacional en la que el solicitante evaluará en qué países desea solicitar el registro.

- En la fase nacional, cada oficina aplica su normativa particular de la misma forma que si la solicitud se hubiera presentado directamente o utilizando el Derecho de Prioridad establecido en el Convenio de París (El Convenio de París para Protección de la Propiedad Industrial permite utilizar una presentación en un país de la Unión como base para presentarse en otros países, con un plazo de 12 meses desde la presentación inicial, manteniendo la fecha de prioridad).

Debido a que el PCT no es un sistema de concesión de patentes, para obtener una patente cada solicitante debe ingresar a la fase nacional. En esta fase las autoridades nacionales decidirán si otorgan una patente o no.

En la fase nacional las solicitudes de patente se evalúan conforme a la legislación nacional la cual rige dichas solicitudes. No obstante, las oficinas nacionales de patentes siempre pueden solicitar pruebas e información a las autoridades del PCT para facilitar la determinación de fondo de la patentabilidad.

Al haber concluido la fase internacional, el solicitante cuenta con un informe de búsqueda y una opinión escrita y, si corresponde, con el examen preliminar internacional, lo cual lo sitúa en una posición favorable para evaluar si continuar con la fase nacional o no, así como para decidir en qué países hacerlo.

Impacto del ingreso al sistema desde el punto de vista de las Oficinas de Patentes

Las solicitudes que llegan por la vía del PCT son más fáciles de tramitar pues las condiciones de forma ya se han verificado durante la fase internacional.

Al iniciarse la fase nacional, la oficina contará con insumos valiosos provenientes de oficinas de reconocida autoridad lo que facilitará el trabajo de verificación sustantiva, de acuerdo a la normativa nacional.

La solidez de las patentes concedidas sobre la base de solicitudes internacionales es un fundamento especialmente adecuado para estimular las inversiones y la transferencia de tecnologías.

La publicación internacional permite un acceso rápido y fácil a la información tecnológica de vanguardia, parcialmente en idioma español, con el aval de los informes de búsqueda internacional incluidos en la misma, que permiten una valoración ponderada de la información técnica contenida en las solicitudes internacionales.

La adhesión al PCT no resulta onerosa para el Estado en tanto a nivel nacional el sistema se autofinancia mediante el pago de las tasas nacionales exigibles, mientras que a nivel internacional no se exigen contribuciones a los Estados Parte.

Desde el punto de vista del presunto incremento en la cantidad de solicitudes a gestionar, la experiencia comparada en base a estadísticas de países de la región antes y luego de entrar al PCT muestra en líneas generales la misma tendencia: primero, una disminución de presentación de solicitudes -las que antes entraban a través del Convenio de París y ahora entrarían a través de la fase nacional del PCT- que luego se estabiliza en niveles similares a la etapa previa al PCT; sin perjuicio de que luego pueden subir en cantidad pero no como consecuencia directa del Tratado, sino de una tendencia general en materia de patentes.

Impacto desde el punto de vista de los usuarios del sistema (solicitantes e inventores)

Desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes, se simplifica el procedimiento para obtener protección de patentes en muchos países, resultando más eficiente y reduciendo sus costos.

Asimismo, durante el proceso, el solicitante recibe información técnica sobre las posibilidades reales de patentar la invención en otros países, así como información contenida en el universo de las solicitudes internacionales.

Por otra parte y en lo que resulta en particular relevante para las empresas nacionales, permite diferir la decisión de entrar en cada jurisdicción en particular, que siguiendo la vía del Convenio de París debe decidirse dentro de los 12 meses, mientras que con el PCT puede extenderse hasta 30 meses al contar con un plazo mayor para tramitar la fase nacional, el inventor puede evaluar en forma previa el interés comercial de su invención en los distintos mercados y le da mayor margen temporal para la búsqueda de financiamiento y eventuales socios. Todos estos aspectos relevantes tomando en consideración las dimensiones del mercado interno nacional.

Consideraciones finales

La función del procedimiento PCT radica en facilitar y abaratar la presentación de solicitudes de patentes mediante la racionalización y simplificación de las formalidades exigibles.

Del análisis de las disposiciones del Tratado y el Reglamento se desprende que el PCT es un Tratado procedimental, que no afecta de ninguna forma a la fase nacional y a los requisitos de patentabilidad establecidos en la legislación nacional y que tampoco puede sustituir el trabajo de las Oficinas Nacionales.

Por tratarse de disposiciones procedimentales estas no interfieren ni limitan la soberanía nacional ya que desde el punto de vista sustantivo cada oficina aplicará su normativa interna y de acuerdo con las mismas concederá o denegará el registro. Esto por cuanto se trata de un sistema de presentación de solicitudes y no de concesión internacional. De ello se desprende asimismo que no se produce reconocimiento automático de las solicitudes.

Debe destacarse además que la solicitud mediante el mecanismo previsto en el PCT es facultativa, pudiendo presentarse la solicitud solamente aplicando el Convenio de París.

En función de lo anterior, el sistema PCT no limita el espacio de desarrollo e implementación de políticas para los países respecto a lo que es materia patentable, como tampoco el uso de las flexibilidades previstas en el Acuerdo de los ADPIC de la OMC de 1994. Ello explica que aún países con fuertes políticas en materia de patentes para farmacéuticos, como Brasil e India forman parte del PCT, desde 1978 y 1998, respectivamente.

Al mismo tiempo la solidez de las patentes concedidas sobre la base de solicitudes internacionales es un estímulo especialmente significativo para estimular las inversiones y la transferencia de tecnología.

Este tipo de instrumentos poseen una especial relevancia para las micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras (MIPYMES) desempeñando un importante rol en la

protección de la innovación y en la consolidación de un clima de estabilidad y seguridad que propicie la inversión y la asunción de riesgos.

La participación del país en un ecosistema internacional que toma al PCT como común denominador para la protección y el fomento de la innovación coadyuvará a que el país pueda consolidar su propio ecosistema innovador, facilitando la transferencia de los intangibles y la creación de nuevos espacios locales de desarrollo con proyección mundial.

Al mismo tiempo, el no ser parte de PCT impide a Uruguay participar de sus diversas instancias de ajuste y debate en el foro internacional.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de este tipo de Tratados, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera a la señora Presidenta de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

LUIS LACALLE POU
FRANCISCO BUSTILLO
AZUCENA ARBELECHE
OMAR PAGANINI

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase la adhesión de la República al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), suscrito en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

Montevideo, 25 de julio de 2023

FRANCISCO BUSTILLO
AZUCENA ARBELECHE
OMAR PAGANINI

TEXTO DEL TRATADO

TEXTO DEL TRATADO

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

elaborado en Washington el 19 de junio de 1970,
enmendado el 28 de septiembre de 1979,
modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Nota del Editor: Para los detalles sobre las enmiendas y modificaciones relativas al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), y para acceder a las decisiones de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Asamblea del PCT) respecto a su entrada en vigor y a las disposiciones transitorias, se puede referir a los informes pertinentes de la Asamblea del PCT, que se encuentran disponibles en la Oficina Internacional o en el sitio Web de la OMPI (en inglés) en la dirección siguiente: www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.htm.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

elaborado en Washington el 19 de junio de 1970,
enmendado el 28 de septiembre de 1979,
modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001

ÍNDICE*

Preámbulo

Disposiciones preliminares

- Artículo 1 Creación de una Unión
- Artículo 2 Definiciones

Capítulo I: Solicitud internacional y búsqueda internacional

- Artículo 3 Solicitud internacional
- Artículo 4 Petitorio
- Artículo 5 Descripción
- Artículo 6 Reivindicaciones
- Artículo 7 Dibujos
- Artículo 8 Reivindicación de prioridad
- Artículo 9 Solicitante
- Artículo 10 Oficina receptora
- Artículo 11 Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional
- Artículo 12 Transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional y a la Administración encargada de la búsqueda internacional
- Artículo 13 Disponibilidad de copias de la solicitud internacional para las Oficinas designadas
- Artículo 14 Ciertos defectos de la solicitud internacional
- Artículo 15 Búsqueda internacional
- Artículo 16 Administración encargada de la búsqueda internacional
- Artículo 17 Procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional
- Artículo 18 Informe de búsqueda internacional
- Artículo 19 Modificación de las reivindicaciones ante la Oficina Internacional
- Artículo 20 Comunicación a las Oficinas designadas
- Artículo 21 Publicación internacional

* Este índice y las notas del editor han sido agregados para facilitar la consulta del texto; éstos no forman parte del Tratado.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

- Artículo 22 Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas
Artículo 23 Retraso en el procedimiento nacional
Artículo 24 Posible pérdida de efectos en los Estados designados
Artículo 25 Revisión por las Oficinas designadas
Artículo 26 Oportunidad de efectuar correcciones ante las Oficinas designadas
Artículo 27 Requisitos nacionales
Artículo 28 Modificación de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante las Oficinas designadas
Artículo 29 Efectos de la publicación internacional
Artículo 30 Carácter confidencial de la solicitud internacional

Capítulo II: Examen preliminar internacional

- Artículo 31 Solicitud de examen preliminar internacional
Artículo 32 Administración encargada del examen preliminar internacional
Artículo 33 Examen preliminar internacional
Artículo 34 Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional
Artículo 35 Informe de examen preliminar internacional
Artículo 36 Transmisión, traducción y comunicación del informe de examen preliminar internacional
Artículo 37 Retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de la elección
Artículo 38 Carácter confidencial del examen preliminar internacional
Artículo 39 Copia, traducción y tasa para las Oficinas elegidas
Artículo 40 Retraso del examen y tramitación nacionales
Artículo 41 Modificación de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante las Oficinas elegidas
Artículo 42 Resultado del examen nacional en las Oficinas elegidas

Capítulo III: Disposiciones comunes

- Artículo 43 Otros tipos de protección
Artículo 44 Dos tipos de protección
Artículo 45 Tratados regionales de patentes
Artículo 46 Traducción incorrecta de la solicitud internacional
Artículo 47 Plazos
Artículo 48 Retraso en el cumplimiento de ciertos plazos
Artículo 49 Derecho a actuar ante las Administraciones internacionales
-

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Capítulo IV: Servicios técnicos

- Artículo 50 Servicios de información sobre patentes
- Artículo 51 Asistencia técnica
- Artículo 52 Relaciones con otras disposiciones del Tratado

Capítulo V: Disposiciones administrativas

- Artículo 53 Asamblea
- Artículo 54 Comité Ejecutivo
- Artículo 55 Oficina Internacional
- Artículo 56 Comité de Cooperación Técnica
- Artículo 57 Finanzas
- Artículo 58 Reglamento

Capítulo VI: Controversias

- Artículo 59 Controversias

Capítulo VII: Revisión y modificación

- Artículo 60 Revisión del Tratado
- Artículo 61 Modificación de ciertas disposiciones del Tratado

Capítulo VIII: Cláusulas finales

- Artículo 62 Procedimiento para ser parte en el Tratado
- Artículo 63 Entrada en vigor del Tratado
- Artículo 64 Reservas
- Artículo 65 Aplicación gradual
- Artículo 66 Denuncia
- Artículo 67 Firma e idiomas
- Artículo 68 Funciones de depositario
- Artículo 69 Notificaciones



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Los Estados contratantes,

Deseando contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología,

Deseando perfeccionar la protección jurídica de las invenciones,

Deseando simplificar y hacer más económica la obtención de protección para las invenciones, cuando se desee esta protección en varios países,

Deseando facilitar y acelerar el acceso público a la información técnica contenida en los documentos que describen las nuevas invenciones,

Deseando fomentar y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo mediante la adopción de medidas destinadas a incrementar la eficacia de sus sistemas jurídicos de protección de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, proporcionándoles información fácilmente accesible sobre la disponibilidad de soluciones tecnológicas aplicables a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen en constante expansión de la tecnología moderna,

Convencidos de que la cooperación entre las naciones facilitará en gran medida el logro de esos objetivos,

Han concertado el presente Tratado:

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1
Creación de una Unión

1) Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en adelante «los Estados contratantes») crean una Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales. Esta Unión se denominará Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes.

2) No se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que disminuye los derechos establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para los nacionales o domiciliados en cualquier país parte en dicho Convenio.

Artículo 2
Definiciones

A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y, salvo indicación expresa en contrario:

i) se entenderá por «solicitud» una solicitud para la protección de una invención; las referencias a una «solicitud» deberán entenderse como referencias a las solicitudes de patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición;

ii) las referencias a una «patente» deberán entenderse como referencias a patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición;

iii) se entenderá por «patente nacional» una patente concedida por una administración nacional;

iv) se entenderá por «patente regional» una patente concedida por una administración nacional o intergubernamental facultada para conceder patentes con efectos en más de un Estado;

v) se entenderá por «solicitud regional» una solicitud de patente regional;

vi) las referencias a una «solicitud nacional» deberán entenderse como referencias a solicitudes de patentes nacionales y de patentes regionales, distintas de las solicitudes presentadas en virtud del presente Tratado;

vii) se entenderá por «solicitud internacional» una solicitud presentada en virtud del presente Tratado;

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

viii) las referencias a una «solicitud» deberán entenderse como referencias a solicitudes internacionales y nacionales;

ix) las referencias a una «patente» deberán entenderse como referencias a patentes nacionales y regionales;

x) las referencias a «legislación nacional» deberán entenderse como referencias a la legislación nacional de un Estado contratante o, cuando se trate de una solicitud regional o de una patente regional, al tratado que disponga la presentación de solicitudes regionales o la concesión de patentes regionales;

xi) a los fines del cómputo de los plazos, se entenderá por «fecha de prioridad»:

a) cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica;

b) cuando la solicitud internacional contenga varias reivindicaciones de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica;

c) cuando la solicitud internacional no contenga ninguna reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación internacional de dicha solicitud;

xii) se entenderá por «Oficina nacional» la administración gubernamental de un Estado contratante encargada de la concesión de patentes; las referencias a una «Oficina nacional» deberán entenderse también como referencias a una administración intergubernamental encargada por varios Estados de conceder patentes regionales, a condición de que uno de esos Estados, por lo menos, sea Estado contratante y de que dichos Estados hayan facultado a esa administración para asumir las obligaciones y ejercer las competencias que el presente Tratado y su Reglamento atribuyen a las Oficinas nacionales;

xiii) se entenderá por «Oficina designada» la Oficina nacional del Estado designado por el solicitante o la Oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del presente Tratado;

xiv) se entenderá por «Oficina elegida», la Oficina nacional del Estado elegido por el solicitante o la Oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del presente Tratado;

xv) se entenderá por «Oficina receptora» la Oficina nacional o la organización intergubernamental en la que se haya presentado la solicitud internacional;

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

xvi) se entenderá por «Unión» la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes;

xvii) se entenderá por «Asamblea» la Asamblea de la Unión;

xviii) se entenderá por «Organización» la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

xix) se entenderá por «Oficina Internacional» la Oficina Internacional de la Organización y, mientras subsistan, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI);

xx) se entenderá por «Director General» el Director General de la Organización y, mientras subsistan las BIRPI, el Director de dichas Oficinas.

CAPÍTULO I

SOLICITUD INTERNACIONAL Y BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Artículo 3

Solicitud internacional

1) Se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado.

2) De conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado y su Reglamento, una solicitud internacional deberá contener un petitorio, una descripción, una o más reivindicaciones, uno o más dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen.

3) El resumen servirá exclusivamente para información técnica y no se tendrá en cuenta a ningún otro fin, especialmente para interpretar el alcance de la protección solicitada.

4) La solicitud internacional:

- i) deberá redactarse en uno de los idiomas prescritos;
- ii) deberá cumplir los requisitos materiales prescritos;
- iii) deberá cumplir la exigencia prescrita de unidad de la invención;
- iv) estará sometida al pago de las tasas prescritas.

Artículo 4

Petitorio

1) El petitorio deberá contener:

- i) una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada según el presente Tratado;

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

ii) la designación del Estado o Estados contratantes en los que se desea protección de la invención sobre la base de la solicitud internacional («Estados designados»); si el solicitante puede y desea obtener en cualquiera de los Estados designados una patente regional en lugar de una patente nacional, deberá indicarlo en el petitorio; si, en virtud de un tratado relativo a una patente regional, el solicitante no puede limitar su solicitud a algunos de los Estados parte en dicho tratado, la designación de uno de esos Estados y la indicación del deseo de obtener una patente regional se considerarán equivalentes a la designación de todos esos Estados; si, en virtud de la legislación nacional del Estado designado, la designación de ese Estado surte el efecto de una solicitud de patente regional, se considerará esa designación como indicación del deseo de obtener una patente regional;

iii) el nombre y demás datos prescritos relativos al solicitante y al mandatario (si lo hubiere);

iv) el título de la invención;

v) el nombre y demás datos prescritos relativos al inventor, siempre que la legislación nacional de uno de los Estados designados, por lo menos, exija que se proporcionen esas indicaciones en el momento de la presentación de una solicitud nacional. En los demás casos, dichas indicaciones podrán proporcionarse en el petitorio o en notificaciones por separado dirigidas a cada Oficina designada cuya legislación nacional las exija y permita que se proporcionen después de la presentación de la solicitud nacional.

2) Toda designación estará sometida al pago de la tasa prescrita, dentro del plazo prescrito.

3) Salvo que el solicitante pida alguno de los otros tipos de protección contemplados en el Artículo 43, la designación significará que la protección que se desea consista en la concesión de una patente por el Estado designado o para el mismo. A los fines del presente párrafo, no será aplicable el Artículo 2.ii).

4) La omisión en el petitorio de la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional exija esas indicaciones, pero permita que se proporcionen con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional. La omisión de proporcionar esas indicaciones en una notificación separada no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional no exija que se proporcionen dichas indicaciones.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Artículo 5
Descripción

La descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia.

Artículo 6
Reivindicaciones

La reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto cuya protección se solicita. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción.

Artículo 7
Dibujos

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2)ii), se requerirán los dibujos cuando sean necesarios para comprender la invención.

2) Si la invención es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada por dibujos, aun cuando éstos no sean necesarios para su comprensión:

i) el solicitante podrá incluir tales dibujos en la solicitud internacional en el momento de su presentación;

ii) cualquier Oficina designada podrá exigir que el solicitante presente tales dibujos en el plazo prescrito.

Artículo 8
Reivindicación de prioridad

1) La solicitud internacional podrá contener una declaración, según lo prescrito en el Reglamento, que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o para dicho país.

2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b), los requisitos y los efectos de una reivindicación de prioridad presentada conforme al párrafo 1), serán los establecidos en el Artículo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

b) La solicitud internacional que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en un Estado contratante o para el mismo, podrá designar a ese Estado. Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de una o más solicitudes nacionales presentadas en un Estado designado o para el mismo, o reivindica la prioridad de una solicitud internacional que hubiese

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

designado a un solo Estado, los requisitos y los efectos de la reivindicación de prioridad en ese Estado se regirán por su legislación nacional.

Artículo 9
Solicitante

1) Una solicitud internacional podrá ser presentada por cualquier persona domiciliada o nacional de un Estado contratante.

2) La Asamblea podrá decidir que se permita la presentación de solicitudes internacionales a las personas domiciliadas o nacionales de cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que no sea parte en el presente Tratado.

3) El Reglamento definirá los conceptos de domicilio y nacionalidad, y su aplicación, cuando existan varios solicitantes o cuando éstos no sean los mismos para todos los Estados designados.

Artículo 10
Oficina receptora

La solicitud internacional se presentará en la Oficina receptora prescrita, la cual la verificará y tramitará, según lo dispuesto en el presente Tratado y su Reglamento.

Artículo 11
Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional

1) La Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la fecha de recepción de la solicitud internacional, a condición de que en el momento de la recepción compruebe que:

i) el solicitante no carece manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora;

ii) la solicitud internacional está redactada en el idioma prescrito;

iii) la solicitud internacional contiene por lo menos los elementos siguientes:

a) la indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional;

b) la designación de un Estado contratante por lo menos;

c) el nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita;

d) una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción;

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

e) una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones.

2)a) Si, en el momento de su recepción, la Oficina receptora comprueba que la solicitud internacional no cumple los requisitos enumerados en el párrafo 1), requerirá al solicitante para que efectúe la corrección necesaria, según lo establecido en el Reglamento.

b) Si el solicitante satisface este requerimiento, según lo establecido en el Reglamento, la Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la de recepción de la corrección requerida.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64.4), cualquier solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1) y a la que haya sido otorgada una fecha de presentación internacional, surtirá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional, que se considerará la de presentación efectiva en cada Estado designado.

4) La solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1), será equivalente a una presentación nacional regular en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo 12

Transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional y a la Administración encargada de la búsqueda internacional

1) Un ejemplar de la solicitud internacional será conservado por la Oficina receptora («copia para la Oficina receptora»), otro ejemplar («ejemplar original») será transmitido a la Oficina Internacional y otro ejemplar («copia para la búsqueda») será transmitido a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente contemplada en el Artículo 16, según lo establecido en el Reglamento.

2) El ejemplar original será considerado el ejemplar auténtico de la solicitud internacional.

3) Se considerará retirada la solicitud internacional si la Oficina Internacional no recibe el ejemplar original en el plazo prescrito.

WJ

Artículo 13
Disponibilidad de copias de la solicitud internacional
para las Oficinas designadas

1) Cualquier Oficina designada podrá pedir a la Oficina Internacional una copia de la solicitud internacional antes de la comunicación establecida en el Artículo 20; la Oficina Internacional remitirá esa copia a la Oficina designada lo antes posible, tras la expiración del plazo de un año desde la fecha de prioridad.

2)a) El solicitante podrá remitir en todo momento a cualquier Oficina designada una copia de su solicitud internacional.

b) El solicitante podrá pedir en todo momento a la Oficina Internacional que remita a cualquier Oficina designada una copia de su solicitud internacional; la Oficina Internacional remitirá dicha copia a la Oficina designada lo antes posible.

c) Cualquier Oficina nacional podrá notificar a la Oficina Internacional que no desea recibir las copias previstas en el apartado b), en cuyo caso dicho apartado no será aplicable respecto de esa Oficina.

Artículo 14
Ciertos defectos de la solicitud internacional

1)a) La Oficina receptora verificará si la solicitud internacional contiene alguno de los defectos siguientes:

- i) no está firmada según lo dispuesto en el Reglamento;
- ii) no contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante;
- iii) no contiene un título;
- iv) no contiene un resumen;
- v) no cumple los requisitos materiales prescritos, en la medida establecida en el Reglamento.

b) Si la Oficina receptora comprueba la existencia de alguno de esos defectos requerirá al solicitante para que corrija la solicitud internacional dentro del plazo prescrito; en su defecto, se considerará retirada la solicitud y la Oficina receptora así lo declarará.

2) Si en la solicitud internacional se hace referencia a dibujos, y no se incluyen en la solicitud, la Oficina receptora lo comunicará al solicitante quien podrá proporcionarlos dentro del plazo prescrito; en este caso, la fecha de presentación internacional será la de recepción de dichos dibujos en la Oficina

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

receptora. En caso contrario, se considerará inexistente cualquier referencia a tales dibujos.

3)a) Si la Oficina receptora comprueba que las tasas prescritas en el Artículo 3.4)iv) no han sido pagadas dentro del plazo prescrito o que no ha sido pagada la tasa prescrita por el Artículo 4.2) respecto de cualquiera de los Estados designados, se considerará retirada la solicitud internacional y la Oficina receptora así lo declarará.

b) Si la Oficina receptora comprueba que la tasa prescrita por el Artículo 4.2) ha sido pagada dentro del plazo prescrito respecto de uno o más Estados designados (pero no para todos), se considerará retirada la designación de los Estados para los que no haya sido pagada la tasa dentro del plazo prescrito, y la Oficina receptora así lo declarará.

4) Si después de haber otorgado a la solicitud internacional una fecha de presentación internacional, la Oficina receptora comprueba, dentro del plazo prescrito, que en esa fecha no se había cumplido alguno de los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del Artículo 11.1), se considerará retirada la solicitud y la Oficina receptora así lo declarará.

Artículo 15

Búsqueda internacional

1) Cada solicitud internacional será objeto de búsqueda internacional.

2) La búsqueda internacional tendrá por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente.

3) La búsqueda internacional se efectuará sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y los dibujos (si los hubiere).

4) La Administración encargada de la búsqueda internacional mencionada en el Artículo 16 se esforzará por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan sus posibilidades y, en cualquier caso, deberá consultar la documentación especificada en el Reglamento.

5)a) Si la legislación nacional del Estado contratante lo permite, y con sujeción a las condiciones establecidas en esa legislación, el solicitante que presente una solicitud nacional en la Oficina nacional de dicho Estado o que actúe por tal Estado, podrá pedir que se efectúe respecto de esa solicitud una búsqueda semejante a una búsqueda internacional («búsqueda de tipo internacional»).



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

b) Si la legislación nacional del Estado contratante lo permite, la Oficina nacional de dicho Estado o que actúe por tal Estado podrá someter cualquier solicitud nacional que se le presente a una búsqueda de tipo internacional.

c) La búsqueda de tipo internacional será efectuada por la Administración encargada de la búsqueda internacional mencionada en el Artículo 16, que sería competente para proceder a la búsqueda internacional si la solicitud nacional fuese una solicitud internacional y hubiese sido presentada en la Oficina mencionada en los apartados a) y b). Si la solicitud nacional estuviera redactada en un idioma en el que la Administración encargada de la búsqueda internacional considera que no está en capacidad de actuar, la búsqueda de tipo internacional se efectuará sobre la base de una traducción preparada por el solicitante en uno de los idiomas prescritos para las solicitudes internacionales que dicha Administración se haya comprometido a aceptar para las solicitudes internacionales. La solicitud nacional y la traducción, cuando sea necesario, deberán presentarse en la forma prescrita para las solicitudes internacionales.

Artículo 16

Administración encargada de la búsqueda internacional

1) La búsqueda internacional será efectuada por una Administración encargada de la búsqueda internacional, que podrá ser una Oficina nacional o una organización intergubernamental, como el Instituto Internacional de Patentes, cuyas funciones incluyan el establecimiento de informes de búsqueda documental sobre el estado de la técnica respecto de invenciones objeto de solicitudes.

2) Si, hasta que se establezca una Administración encargada de la búsqueda internacional única, existiesen varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, cada Oficina receptora deberá especificar la Administración o Administraciones competentes para proceder a la búsqueda de las solicitudes internacionales presentadas en dicha Oficina, de conformidad con las disposiciones del acuerdo aplicable mencionado en el párrafo 3)b).

3)a) Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional serán designadas por la Asamblea. Podrá designarse Administración encargada de la búsqueda internacional a cualquier Oficina nacional u organización intergubernamental que satisfaga los requisitos previstos en el apartado c).

b) La designación estará condicionada al consentimiento de la Oficina nacional u organización intergubernamental de que se trate y a la conclusión de un acuerdo entre dicha Oficina u organización y la Oficina Internacional que deberá ser aprobado por la Asamblea. El acuerdo deberá especificar los derechos y obligaciones de las partes y, en particular, el compromiso formal de

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

dicha Oficina u organización de aplicar y observar todas las reglas comunes de la búsqueda internacional.

c) El Reglamento prescribirá los requisitos mínimos, particularmente en lo relativo a personal y a documentación, que deberá satisfacer cada Oficina u organización antes de poder ser designada y que deberá continuar satisfaciendo para permanecer designada.

d) La designación se hará por un período determinado que podrá ser prorrogado.

e) Antes de adoptar una decisión sobre la designación de cualquier Oficina nacional u organización intergubernamental o la prórroga de su designación, o antes de que caduque tal designación, la Asamblea oír a la Oficina u organización de que se trate y recabará la opinión del Comité de Cooperación Técnica mencionado en el Artículo 56, una vez haya sido creado dicho Comité.

Artículo 17

Procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional

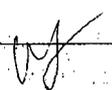
1) El procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional estará regulado por las disposiciones del presente Tratado, el Reglamento y el acuerdo que la Oficina Internacional concierte con dicha Administración, con sujeción a lo establecido en el presente Tratado y en su Reglamento.

2)a) Si la Administración encargada de la búsqueda internacional estima:

- i) que la solicitud internacional se refiere a una materia en relación con la cual no está obligada a proceder a la búsqueda, según el Reglamento, y decide en este caso concreto no proceder a la búsqueda, o
- ii) que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen los requisitos prescritos, de tal modo que no se pueda efectuar una búsqueda significativa,

dicha Administración así lo declarará y notificará al solicitante y a la Oficina Internacional que no se establecerá el informe de búsqueda internacional.

b) Si cualquiera de las situaciones mencionadas en el apartado a) sólo existiese en relación con algunas reivindicaciones, el informe de búsqueda internacional así lo indicará respecto de esas reivindicaciones, estableciéndose para las demás el informe, según se establece en el Artículo 18.



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

3)a) Si la Administración encargada de la búsqueda internacional estima que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención tal como se define en el Reglamento, requerirá al solicitante para que pague tasas adicionales. La Administración encargada de la búsqueda internacional establecerá el informe de búsqueda internacional sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones («invención principal») y, a condición de que las tasas adicionales requeridas hayan sido pagadas dentro del plazo prescrito, sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con las invenciones para las que hayan sido pagadas dichas tasas.

b) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá disponer que, cuando la Oficina nacional de ese Estado considere que está justificado el requerimiento de la Administración encargada de la búsqueda internacional mencionada en el apartado a) y el solicitante no haya pagado todas las tasas adicionales, se consideren retiradas a los fines de ese Estado las partes de la solicitud internacional que, consecuentemente, no hayan sido objeto de búsqueda, salvo que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado.

Artículo 18

Informe de búsqueda internacional

1) El informe de búsqueda internacional se establecerá en el plazo y en la forma prescritos.

2) El informe de búsqueda internacional será transmitido por la Administración encargada de la búsqueda internacional al solicitante y a la Oficina Internacional tan pronto como se haya elaborado.

3) El informe de búsqueda internacional o la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a) será traducido, según lo dispuesto en el Reglamento. Las traducciones serán preparadas por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad.

Artículo 19

Modificación de las reivindicaciones ante la Oficina Internacional

1) Después de recibir el informe de búsqueda internacional, el solicitante tendrá una oportunidad para modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional, presentando las modificaciones en la Oficina Internacional dentro del plazo prescrito. Al mismo tiempo, podrá presentar una breve declaración explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieran tener en la descripción y los dibujos, según lo dispuesto en el Reglamento.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

2) Las modificaciones no podrán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada.

3) El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2) no tendrá consecuencias en un Estado designado cuya legislación nacional permita que las modificaciones excedan dicha divulgación.

Artículo 20

Comunicación a las Oficinas designadas

1)a) La solicitud internacional, acompañada del informe de búsqueda internacional (con inclusión de cualquier indicación mencionada en el Artículo 17.2)b)) o de la declaración que contempla el Artículo 17.2)a), se comunicará a cada Oficina designada que no haya renunciado total o parcialmente a ese requisito, según lo dispuesto en el Reglamento.

b) La comunicación incluirá la traducción (en la forma prescrita) de dicho informe o declaración.

2) Si las reivindicaciones han sido modificadas conforme al Artículo 19.1), la comunicación deberá contener el texto íntegro de las reivindicaciones como hayan sido presentadas y modificadas o el texto íntegro de las reivindicaciones como hayan sido presentadas y especificando las modificaciones, y deberá incluir, si procede, la declaración mencionada en el Artículo 19.1).

3) A petición de la Oficina designada o del solicitante, la Administración encargada de la búsqueda internacional enviará a dicha Oficina o al solicitante, respectivamente, copias de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, según lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 21

Publicación internacional

1) La Oficina Internacional publicará las solicitudes internacionales.

2)a) Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado b) y en el Artículo 64.3), la publicación internacional de la solicitud internacional se efectuará rápidamente tras el vencimiento de un plazo de 18 meses desde la fecha de prioridad de esa solicitud.

b) El solicitante podrá pedir a la Oficina Internacional que publique su solicitud internacional en cualquier momento antes del vencimiento del plazo mencionado en el apartado a). La Oficina Internacional procederá en consecuencia, según lo dispuesto en el Reglamento.

3) El informe de búsqueda internacional o la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a) se publicará en la forma prescrita en el Reglamento.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

4) El Reglamento establecerá el idioma en que se efectuará la publicación internacional, su forma y demás detalles.

5) No se efectuará ninguna publicación internacional si la solicitud internacional se retira o se considera retirada antes de que finalice la preparación técnica de la publicación.

6) Si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional contiene expresiones o dibujos contrarios a las buenas costumbres o al orden público, o declaraciones denigrantes tal como las define el Reglamento, podrá omitirlos de sus publicaciones, indicando el lugar y número de palabras o dibujos omitidos, y proporcionando, previa petición, copias individuales de los pasajes omitidos.

Artículo 22

Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas

1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30¹ meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30¹ meses desde la fecha de prioridad.

2) Cuando, según lo dispuesto en el Artículo 17.2)a), la Administración encargada de la búsqueda internacional declare que no se establecerá un informe de búsqueda internacional, el plazo para el cumplimiento de los actos mencionados en el párrafo 1) del presente Artículo será el mismo que el estipulado en el párrafo 1).

¹ *Nota del editor:* El plazo de 30 meses, en vigor desde el 1 de abril de 2002, no se aplicará respecto de una Oficina designada que haya notificado a la Oficina Internacional de su incompatibilidad con la legislación nacional aplicada por la Oficina en cuestión. El plazo de 20 meses, tal como estaba en vigor hasta el 31 de marzo de 2002, continuará aplicándose después de esa fecha en lo que respecta a la Oficina designada en cuestión mientras el Artículo 22.1), en su forma modificada, siga siendo incompatible con la legislación nacional aplicable. Las informaciones recibidas por la Oficina Internacional respecto a dicha incompatibilidad son publicadas en la Gaceta y en el sitio Web de la OMPÍ en la dirección siguiente: www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

3) Para el cumplimiento de los actos mencionados en los párrafos 1) o 2), cualquier legislación nacional podrá fijar plazos de vencimiento más amplios que los que figuran en esos párrafos.

Artículo 23

Retraso en el procedimiento nacional

1) Ninguna Oficina designada tramitará ni examinará la solicitud internacional antes del vencimiento del plazo aplicable, según lo dispuesto en el Artículo 22.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), cualquier Oficina designada podrá tramitar o examinar la solicitud internacional en cualquier momento a petición expresa del solicitante.

Artículo 24

Posible pérdida de efectos en los Estados designados

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25, en el caso previsto en el punto ii) *infra* los efectos de la solicitud internacional establecidos en el Artículo 11.3) cesarán en cualquier Estado designado con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado:

i) si el solicitante retira su solicitud internacional o la designación de ese Estado;

ii) si se considera retirada la solicitud internacional, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 12.3), 14.1)b), 14.3)a) o 14.4), o si se considera retirada la designación de ese Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.3)b);

iii) si el solicitante no realiza los actos mencionados en el Artículo 22 dentro del plazo aplicable.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), cualquier Oficina designada podrá mantener los efectos establecidos en el Artículo 11.3) aun cuando no se requiera que se mantengan tales efectos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25.2).

Artículo 25

Revisión por las Oficinas designadas

1)a) Cuando la Oficina receptora deniegue la concesión de una fecha de presentación internacional o declare que la solicitud internacional se considera retirada, o cuando la Oficina Internacional opine que se da el caso contemplado en el Artículo 12.3), a petición del solicitante la Oficina Internacional enviará

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

rápidamente copias de todos los documentos contenidos en el expediente a cualquiera de las Oficinas designadas citadas por el solicitante.

b) Cuando la Oficina receptora declare que se considera retirada la designación de un Estado, a petición del solicitante la Oficina Internacional enviará rápidamente copias de todos los documentos contenidos en el expediente a la Oficina nacional de ese Estado.

c) La petición formulada en virtud de los apartados a) o b) deberá presentarse en el plazo prescrito.

2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), a condición que haya sido pagada la tasa nacional (si procede) y de que haya sido proporcionada dentro del plazo prescrito la traducción apropiada (en la forma prescrita), cada Oficina designada decidirá si la denegación, la declaración o la opinión mencionadas en el párrafo 1) estaban justificadas, de conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado y su Reglamento y, si estima que la denegación o la declaración es resultado de un error o una omisión de la Oficina receptora, o que la opinión es consecuencia de un error o una omisión de la Oficina Internacional, tramitará la solicitud internacional como si tal error u omisión no se hubieran producido, por lo que se refiere a sus efectos en el Estado de la Oficina designada.

b) Cuando el ejemplar original llegue a la Oficina Internacional tras el vencimiento del plazo prescrito en el Artículo 12.3) debido a algún error u omisión del solicitante, sólo se aplicarán las disposiciones del apartado a) en las circunstancias mencionadas en el Artículo 48.2).

Artículo 26

Oportunidad de efectuar correcciones ante las Oficinas designadas

Ninguna Oficina designada podrá rechazar una solicitud internacional por el incumplimiento de los requisitos del presente Tratado y su Reglamento, sin dar previamente al solicitante la oportunidad de corregir dicha solicitud, en la medida y de conformidad con el procedimiento previsto por la legislación nacional para situaciones idénticas o comparables respecto de solicitudes nacionales.

Artículo 27

Requisitos nacionales

1) Ninguna legislación nacional dispondrá que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

2) Las disposiciones del párrafo 1) no afectarán a la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7.2) ni impedirán que ninguna legislación nacional exija, una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada, que se proporcionen:

i) cuando el solicitante sea una persona jurídica, el nombre de un empleado autorizado para representarle;

ii) documentos que no formen parte de la solicitud internacional pero que constituyan la prueba de alegaciones o declaraciones contenidas en esa solicitud, incluida la confirmación de la solicitud internacional mediante la firma del solicitante cuando, al presentarse esa solicitud, hubiera estado firmada por su representante o por su mandatario.

3) La Oficina designada podrá rechazar la solicitud internacional cuando, a los efectos de cualquier Estado designado, el solicitante no estuviera calificado, según la legislación nacional de ese Estado, para presentar una solicitud nacional por no ser el inventor.

4) Cuando, respecto de la forma o del contenido de las solicitudes nacionales, la legislación nacional prevea requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento para las solicitudes internacionales, la Oficina nacional, los tribunales y cualesquiera otros órganos competentes del Estado designado o que actúen en su nombre podrán aplicar los requisitos más favorables a las solicitudes internacionales en lugar de los otros, salvo si el solicitante insiste en que se apliquen a su solicitud internacional los requisitos establecidos en el presente Tratado y su Reglamento.

5) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones substantivas de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos del procedimiento internacional y, en consecuencia, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, cualquier Estado contratante tendrá libertad para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás condiciones de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes.

6) La legislación nacional podrá exigir que el solicitante aporte pruebas respecto de cualquier condición substantiva de patentabilidad que prescriba dicha legislación.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

7) Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina o que el solicitante tenga una dirección en el Estado designado para la recepción de notificaciones.

8) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de aplicar las medidas que considere necesarias para preservar su seguridad nacional o de limitar el derecho de sus propios domiciliados o nacionales a presentar solicitudes internacionales con el fin de proteger los intereses económicos generales de ese Estado.

Artículo 28

**Modificación de las reivindicaciones, la descripción
y los dibujos ante las Oficinas designadas**

1) El solicitante deberá tener la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos presentados en cada Oficina designada dentro del plazo prescrito. Ninguna Oficina designada concederá una patente ni denegará su concesión antes del vencimiento de ese plazo, salvo con el consentimiento expreso del solicitante.

2) Las modificaciones no deberán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada, salvo que la legislación nacional del Estado designado lo permita.

3) Las modificaciones deberán ser conformes a la legislación nacional del Estado designado en todos los aspectos que no estén previstos en el presente Tratado y en su Reglamento.

4) Cuando la Oficina designada exija una traducción de la solicitud internacional, las modificaciones deberán presentarse en el idioma de la traducción.

Artículo 29

Efectos de la publicación internacional

1) Por lo que respecta a la protección de cualquier derecho del solicitante en un Estado designado, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2) a 4), la publicación internacional de una solicitud internacional surtirá en ese Estado los mismos efectos que los que disponga la legislación nacional de dicho Estado para la publicación nacional obligatoria de las propias solicitudes nacionales no examinadas.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

2) Si el idioma de la publicación internacional es diferente del empleado en las publicaciones efectuadas con arreglo a la legislación nacional del Estado designado, dicha legislación nacional podrá establecer que los efectos previstos en el párrafo 1) sólo serán aplicables a partir de la fecha en que:

i) se publique una traducción en este último idioma, como disponga la legislación nacional; o

ii) se ponga a disposición del público una traducción en este último idioma dejándola abierta a inspección pública, como disponga la legislación nacional; o

iii) el solicitante envíe una traducción en este último idioma al real o presunto usuario no autorizado de la invención reivindicada en la solicitud internacional; o

iv) se hayan cumplido los actos indicados en los puntos i) y iii), o los descritos en los puntos ii) y iii).

3) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá establecer que, cuando a petición del solicitante se haya efectuado la publicación internacional antes del transcurso de 18 meses desde la fecha de prioridad, sólo serán aplicables los efectos previstos en el párrafo 1) después de transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad.

4) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá establecer que los efectos previstos en el párrafo 1) sólo serán aplicables a partir de la fecha de recepción, en su Oficina nacional o en la Oficina que actúe por ese Estado, de una copia de la solicitud internacional tal como fuera publicada, según lo dispuesto en el Artículo 21. Esa Oficina publicará la fecha de recepción en su Gaceta lo antes posible.

Artículo 30

Carácter confidencial de la solicitud internacional

1)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), la Oficina Internacional y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional no permitirán que ninguna persona o administración tenga acceso a la solicitud internacional antes de su publicación internacional, salvo petición o autorización del solicitante.

b) Las disposiciones del apartado a) no se aplicarán a ningún envío efectuado a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, a los envíos establecidos en el Artículo 13, ni a las comunicaciones dispuestas en el Artículo 20.



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

2)a) Salvo petición o autorización del solicitante, ninguna Oficina nacional permitirá el acceso de terceros a la solicitud internacional antes de que transcurra la primera de las fechas siguientes:

- i) la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional;
- ii) la fecha de recepción de la comunicación de la solicitud internacional, según lo dispuesto en el Artículo 20;
- iii) la fecha de recepción de una copia de la solicitud internacional, según lo dispuesto en el Artículo 22.

b) Las disposiciones del apartado a) no impedirán que cualquier Oficina nacional informe a terceros que ha sido designada ni que publique ese hecho. No obstante, tal información o publicación sólo podrá contener los siguientes datos: identificación de la Oficina receptora, nombre del solicitante, fecha de presentación internacional, número de solicitud internacional y título de la invención.

c) Las disposiciones del apartado a) no impedirán que cualquier Oficina designada permita el acceso a la solicitud internacional a las autoridades judiciales.

3) Las disposiciones del párrafo 2)a) se aplicarán a cualquier Oficina receptora, salvo en lo que se refiere a los envíos previstos en el Artículo 12.1).

4) A los efectos del presente Artículo, la expresión «acceso» abarcará todos los medios por los que los terceros puedan tener conocimiento, con inclusión de la comunicación individual y la publicación general, con la salvedad de que ninguna Oficina nacional podrá publicar en general una solicitud internacional o su traducción antes de la publicación internacional o antes de que hayan transcurrido 20 meses desde la fecha de prioridad, si la publicación internacional no ha tenido lugar dentro de ese plazo.

CAPÍTULO II
EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Artículo 31
Solicitud de examen preliminar internacional

1) A petición del solicitante, su solicitud internacional será objeto de un examen preliminar internacional según se establece en las siguientes disposiciones y en el Reglamento.

2)a) Podrá presentar una solicitud de examen preliminar internacional cualquier solicitante que, como se define en el Reglamento, esté domiciliado o

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

sea nacional de un Estado contratante obligado por el Capítulo II y cuya solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina receptora de ese Estado o que actúe en su nombre.

b) La Asamblea podrá decidir que se permita a las personas con derecho a presentar solicitudes internacionales a presentar una solicitud de examen preliminar internacional, aun cuando estén domiciliados o sean nacionales de un Estado que no sea parte en el presente Tratado o que no esté obligado por el Capítulo II.

3) La solicitud de examen preliminar internacional deberá efectuarse independientemente de la solicitud internacional. Deberá contener las indicaciones prescritas y se hará en el idioma y en la forma prescritos.

4a) La solicitud indicará el Estado o Estados contratantes en los que el solicitante se proponga utilizar los resultados del examen preliminar internacional («Estados elegidos»). Posteriormente se podrán elegir Estados contratantes adicionales. La elección sólo podrá recaer en Estados contratantes ya designados, según el Artículo 4.

b) Los solicitantes mencionados en el párrafo 2)a) podrán elegir cualquier Estado contratante obligado por el Capítulo II. Los solicitantes mencionados en el párrafo 2)b) sólo podrán elegir los Estados contratantes obligados por el Capítulo II que se hayan declarado dispuestos a ser elegidos por dichos solicitantes.

5) La solicitud estará sujeta al pago de las tasas prescritas dentro del plazo prescrito.

6a) La solicitud de examen preliminar internacional deberá presentarse a la Administración encargada del examen preliminar internacional competente que se menciona en el Artículo 32.

b) Cualquier elección posterior se presentará a la Oficina Internacional.

7) Se notificará su elección a cada Oficina elegida.

Artículo 32

Administración encargada del examen preliminar internacional

1) La Administración encargada del examen preliminar internacional efectuará el examen preliminar internacional.

2) De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo aplicable concertado entre la Administración o las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional interesadas y la Oficina Internacional, la Oficina receptora, en el caso de las solicitudes mencionadas en el Artículo 31.2)a), y la

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Asamblea, en el de las solicitudes mencionadas en el Artículo 31.2)b), determinarán la Administración o Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes para efectuar el examen preliminar.

3) Las disposiciones del Artículo 16.3) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional.

Artículo 33

Examen preliminar internacional

1) El examen preliminar internacional tendrá por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante sobre las siguientes cuestiones: si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial.

2) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará nueva una invención reivindicada si no existe anterioridad en el estado de la técnica, tal como se define en el Reglamento.

3) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica tal como se define en el Reglamento, no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente prescrita.

4) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada es susceptible de aplicación industrial cuando, según su naturaleza, pueda ser producida o utilizada (en sentido tecnológico) en cualquier tipo de industria. La expresión «industria» debe entenderse en su más amplio sentido, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

5) Los criterios descritos anteriormente sólo servirán a los efectos del examen preliminar internacional. Cualquier Estado contratante podrá aplicar criterios adicionales o diferentes para decidir si la invención reivindicada es o no patentable en ese Estado.

6) El examen preliminar internacional deberá considerar todos los documentos citados en el informe de búsqueda internacional. Podrá considerar cualesquiera documentos adicionales que estime pertinentes en el caso concreto.

Artículo 34

**Procedimiento ante la Administración
encargada del examen preliminar internacional**

1) El procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional estará regulado por las disposiciones del presente

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Tratado, por el Reglamento y por el acuerdo que la Oficina Internacional concierte con esa Administración, con sujeción a lo establecido en el presente Tratado y en su Reglamento.

2)a) El solicitante tendrá derecho a comunicarse verbalmente y por escrito con la Administración encargada del examen preliminar internacional.

b) El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, en la forma y dentro del plazo prescritos, antes de que se establezca el informe de examen preliminar internacional. La modificación no podrá exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada.

c) El solicitante recibirá por lo menos una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional, salvo que esa Administración considere que se han cumplido todos los requisitos siguientes:

i) la invención satisface los criterios establecidos en el Artículo 33.1);

ii) la solicitud internacional cumple las exigencias del presente Tratado y del Reglamento en la medida en que esa Administración las verifique;

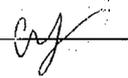
iii) no se considere necesario formular las observaciones previstas en la última frase del Artículo 35.2).

d) El solicitante podrá responder a la opinión escrita.

3)a) Si la Administración encargada del examen preliminar internacional considerara que la solicitud internacional no cumple la exigencia de unidad de la invención como establece el Reglamento, podrá requerir al solicitante para que, a su elección, limite las reivindicaciones para cumplir ese requisito o pague tasas adicionales.

b) La legislación nacional de cualquier Estado elegido podrá disponer que, cuando el solicitante opte por limitar las reivindicaciones según lo dispuesto en el apartado a), se consideren retiradas las partes de la solicitud internacional que no sean objeto de examen preliminar internacional como consecuencia de la limitación por lo que se refiere a los efectos en ese Estado, salvo que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado.

c) Si el solicitante no accede al requerimiento mencionado en el apartado a) en el plazo prescrito, la Administración encargada del examen preliminar internacional establecerá un informe de examen preliminar internacional sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con lo que parezca constituir la invención principal e indicará los hechos pertinentes en dicho informe. La legislación nacional de cualquier Estado



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

elegido podrá disponer que, cuando la Oficina nacional encuentre justificado el requerimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional, se consideren retiradas las partes de la solicitud internacional que no guarden relación con la invención principal, por lo que se refiere a los efectos en ese Estado, salvo que el solicitante pague una tasa especial a dicha Oficina.

4)a) Si la Administración encargada del examen preliminar internacional considera:

- i) que la solicitud internacional se refiere a una materia respecto de la cual, según el Reglamento, no está obligada a efectuar un examen preliminar internacional y decidiera en ese caso particular no efectuar tal examen, o
- ii) que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos son tan oscuros, o que las reivindicaciones se fundan en forma tan inadecuada en la descripción, que no se puede formar una opinión significativa en relación con la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) o la aplicación industrial de la invención reivindicada,

esa Administración no examinará las cuestiones mencionadas en el Artículo 33.1) y comunicará esta opinión y sus motivos al solicitante.

b) Si se estima que cualquiera de las situaciones mencionadas en el apartado a) sólo existe en algunas reivindicaciones o en relación con ellas, las disposiciones del apartado a) sólo se aplicarán a dichas reivindicaciones.

Artículo 35

Informe de examen preliminar internacional

1) El informe de examen preliminar internacional se establecerá en el plazo y en la forma prescritos.

2) El informe de examen preliminar internacional no contendrá ninguna declaración sobre la cuestión de si la invención reivindicada es o parece ser patentable o no patentable, de conformidad con lo dispuesto en cualquier legislación nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), el informe declarará, respecto de cada reivindicación, si ésta parece satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicación industrial, tal como se definen en el Artículo 33.1) a 4) a los efectos del examen preliminar internacional. En la declaración figurará la mención de los documentos que sirvan de apoyo a la conclusión mencionada y las explicaciones que las circunstancias del caso puedan requerir. La declaración contendrá asimismo las demás observaciones establecidas en el Reglamento.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

3)a) Si en el momento de establecer el informe de examen preliminar internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional estimase que existe alguna de las situaciones mencionadas en el Artículo 34.4)a), el informe recogerá esa opinión y las razones en que se funda. El informe no contendrá ninguna declaración, tal como dispone el párrafo 2).

b) Si se estimara que existe alguna de las situaciones mencionadas en el Artículo 34.4)b), el informe de examen preliminar internacional contendrá, en relación con las reivindicaciones en cuestión, la declaración dispuesta en el apartado a) y, en relación con las demás reivindicaciones, la declaración dispuesta en el párrafo 2).

Artículo 36
Transmisión, traducción y comunicación
del informe de examen preliminar internacional

1) El informe de examen preliminar internacional, acompañado de los anexos prescritos, se transmitirá al solicitante y a la Oficina Internacional.

2)a) El informe de examen preliminar internacional y sus anexos se traducirán a los idiomas prescritos.

b) La traducción del informe será efectuada por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad; la traducción de los anexos será efectuada por el solicitante.

3)a) La Oficina Internacional comunicará a cada Oficina elegida el informe de examen preliminar internacional con su traducción (en la forma prescrita) y sus anexos (en el idioma original).

b) El solicitante transmitirá a las Oficinas elegidas la traducción prescrita de los anexos dentro del plazo prescrito.

4) Las disposiciones del Artículo 20.3) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a las copias de cualquier documento que se cite en el informe de examen preliminar internacional y que no se haya citado en el informe de búsqueda internacional.

Artículo 37
Retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de la elección

1) El solicitante podrá retirar alguna o todas las elecciones.

2) Si se retirase la elección de todos los Estados elegidos, se considerará retirada la solicitud de examen preliminar internacional.

3)a) Toda retirada deberá notificarse a la Oficina Internacional.



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

b) Las Oficinas elegidas interesadas y la Administración encargada del examen preliminar internacional interesadas serán notificadas en consecuencia por la Oficina Internacional.

4)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), la retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de la elección de un Estado contratante se considerará como retirada de la solicitud internacional por lo que respecta a ese Estado, salvo disposición en contrario en la legislación nacional de dicho Estado.

b) La retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de la elección no se considerará como retirada de la solicitud internacional si se efectúa antes del vencimiento del plazo aplicable, según el Artículo 22; sin embargo, cualquier Estado contratante podrá disponer en su legislación nacional que lo que antecede sólo será aplicable cuando su Oficina nacional reciba, dentro de dicho plazo, una copia de la solicitud internacional junto con una traducción (en la forma prescrita) y la tasa nacional.

Artículo 38

Carácter confidencial del examen preliminar internacional

1) Salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional no permitirán en ningún momento el acceso al expediente de examen preliminar internacional, en el sentido y en las condiciones previstas en el Artículo 30.4), a ninguna persona o administración, con excepción de las Oficinas elegidas, una vez emitido el informe de examen preliminar internacional.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) y en los Artículos 36.1) y 3) y 37.3)b), y salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional no facilitarán información alguna sobre la emisión o denegación de emisión de un informe de examen preliminar internacional, ni sobre la retirada o mantenimiento de la solicitud de examen preliminar internacional o de cualquier elección.

Artículo 39

Copia, traducción y tasa para las Oficinas elegidas

1)a) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes contado desde la fecha de prioridad, no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 22 y el solicitante proporcionará a cada Oficina elegida una copia de la solicitud internacional (salvo si ya hubiese tenido lugar la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de esa

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

solicitud (en la forma prescrita), y pagará la tasa nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses desde la fecha de prioridad.

b) Para el cumplimiento de los actos mencionados en el apartado a), cualquier legislación nacional podrá fijar plazos que venzan después del establecido en ese apartado.

2) Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el párrafo 1)a) en el plazo aplicable, según lo dispuesto en el párrafo 1)a) o b), cesarán los efectos previstos en el Artículo 11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado.

3) Cualquier Oficina elegida podrá mantener los efectos previstos en el Artículo 11.3) aun cuando el solicitante no cumpla las condiciones establecidas en el párrafo 1)a) o b).

Artículo 40

Retraso del examen y tramitación nacionales

1) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes contado desde la fecha de prioridad, no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 23 y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), su Oficina nacional o cualquier Oficina que actúe por ese Estado no efectuará el examen ni otro trámite relativo a la solicitud internacional antes del vencimiento del plazo aplicable, según el Artículo 39.

2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), y a petición expresa del solicitante, cualquier Oficina elegida podrá proceder en todo momento al examen y demás trámites de la solicitud internacional.

Artículo 41

Modificación de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante las Oficinas elegidas

1) El solicitante deberá tener la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante cada Oficina elegida, dentro del plazo prescrito. Ninguna Oficina elegida concederá una patente ni denegará su concesión antes del vencimiento de ese plazo, salvo con el consentimiento expreso del solicitante.

2) Las modificaciones no deberán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional, tal como fuera presentada, salvo que la legislación nacional del Estado elegido lo permita.



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

3) Las modificaciones deberán ser conformes a la legislación nacional del Estado elegido en todos los aspectos que no estén previstos en el presente Tratado y su Reglamento.

4) Cuando la Oficina elegida exija una traducción de la solicitud internacional, las modificaciones deberán presentarse en el idioma de la traducción.

Artículo 42

Resultado del examen nacional en las Oficinas elegidas

Las Oficinas elegidas que reciban el informe de examen preliminar internacional no podrán exigir que el solicitante proporcione copias de los documentos relativos al examen efectuado en cualquier otra Oficina elegida sobre la misma solicitud internacional, ni informaciones sobre el contenido de esos documentos.

**CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES**

Artículo 43

Otros tipos de protección

De conformidad con lo prescrito en el Reglamento, el solicitante podrá indicar respecto de cualquier Estado designado o elegido cuya legislación contemple la concesión de certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición o certificados de utilidad de adición, que el objetivo de su solicitud internacional, en lo que a dicho Estado se refiere, es la concesión de un certificado de inventor, un certificado de utilidad o un modelo de utilidad, en lugar de una patente, o la concesión de una patente o certificado de adición, un certificado de inventor de adición o un certificado de utilidad de adición; los efectos derivados de esa indicación se regirán por la elección del solicitante. A los efectos del presente Artículo y de cualquier regla relacionada con él mismo, no será aplicable el Artículo 2.ii).

Artículo 44

Dos tipos de protección

En cualquier Estado designado o elegido cuya legislación permita que una solicitud que tenga por objetivo la concesión de una patente o de uno de los otros tipos de protección comprendidos en el Artículo 43, también pueda tener por objetivo la concesión de otro de los tipos de protección mencionados, el

11/10

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

solicitante podrá indicar, de conformidad con el Reglamento, los dos tipos de protección que solicita; los efectos derivados de esa indicación se registrarán por las indicaciones del solicitante. A los efectos del presente Artículo no será aplicable el Artículo 2.ii).

Artículo 45
Tratados regionales de patentes

1) Todo tratado que prevea la concesión de patentes regionales («tratado de patente regional») y que otorgue el derecho de presentar solicitudes cuyo objetivo sea la concesión de esas patentes a toda persona autorizada por el Artículo 9 a presentar solicitudes internacionales, podrá establecer que las solicitudes internacionales que designen o elijan un Estado parte tanto en el tratado de patente regional como en el presente Tratado puedan presentarse como solicitudes para la concesión de dichas patentes.

2) La legislación nacional de dicho Estado designado o elegido podrá disponer que la designación o elección de tal Estado en la solicitud internacional surtirá el efecto de una indicación del deseo de obtener una patente regional en virtud del tratado de patente regional.

Artículo 46
Traducción incorrecta de la solicitud internacional

Si, como consecuencia de una traducción incorrecta de la solicitud internacional, el alcance de una patente concedida sobre la base de esa solicitud excediera el alcance de la solicitud internacional en su idioma original, las autoridades competentes del Estado contratante de que se trate podrán limitar en consecuencia y con carácter retroactivo el alcance de la patente, y declararlo nulo y sin valor en la medida en que ese alcance exceda el de la solicitud internacional en su idioma original.

Artículo 47
Plazos

1) Los detalles para el cómputo de los plazos mencionados en el presente Tratado se registrarán por el Reglamento.

2)a) Con excepción de la revisión prevista conforme al Artículo 60, todos los plazos fijados en los Capítulos I y II del presente Tratado podrán ser modificados por decisión de los Estados contratantes.

b) Tales decisiones se adoptarán por unanimidad en la Asamblea o mediante votación por correspondencia.

c) Los detalles del procedimiento estarán regulados por el Reglamento.

WJ

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Artículo 48

Retraso en el cumplimiento de ciertos plazos

1) Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a una interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se considerará cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el Reglamento.

2)a) Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional.

b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a).

Artículo 49

Derecho a actuar ante las Administraciones internacionales

Cualquier abogado, agente de patentes u otra persona que tenga derecho a actuar ante la Oficina nacional en la que se haya presentado la solicitud internacional, estará facultado, en lo que se refiere a esa solicitud, a actuar ante la Oficina Internacional, la Administración encargada de la búsqueda internacional competente y la Administración encargada del examen preliminar internacional competente.

**CAPÍTULO IV
SERVICIOS TÉCNICOS**

Artículo 50

Servicios de información sobre patentes

1) La Oficina Internacional podrá proporcionar servicios (denominados en el presente Artículo «servicios de información»), que consistirán en informaciones técnicas y cualquier otra información pertinente de que disponga sobre la base de documentos publicados, principalmente patentes y solicitudes publicadas.

2) La Oficina Internacional podrá suministrar estos servicios de información directamente o por conducto de una o más Administraciones encargadas de la búsqueda internacional o de otras instituciones especializadas nacionales o internacionales, con las que la Oficina Internacional pueda concertar acuerdos.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

3) Los servicios de información funcionarán de tal manera que sirvan para facilitar la adquisición de conocimientos y de tecnología, particularmente a los Estados contratantes que sean países en desarrollo, con inclusión de los conocimientos técnicos («know-how») publicados y disponibles.

4) Los servicios de información se pondrán a disposición de los gobiernos de los Estados contratantes y de sus nacionales y domiciliados en los mismos. La Asamblea podrá decidir que también se presten esos servicios a terceros.

5)a) Los servicios se suministrarán a precio de costo a los gobiernos de los Estados contratantes; cuando el gobierno sea el de un Estado contratante que sea país en desarrollo, los servicios se suministrarán a un costo inferior si la diferencia puede cubrirse con los beneficios obtenidos en la prestación de servicios a destinatarios que no sean gobiernos de Estados contratantes o con los recursos que procedan de las fuentes mencionadas en el Artículo 51.4).

b) El costo mencionado en el apartado a) ha de entenderse además de los costos que normalmente correspondan a la prestación de los servicios de una Oficina nacional o al cumplimiento de las obligaciones de una Administración encargada de la búsqueda internacional.

6) Los detalles relativos a la aplicación de las disposiciones del presente Artículo se regirán por las decisiones que adopte la Asamblea y, dentro de los límites que ésta fije, por las de los grupos de trabajo que la Asamblea pueda establecer a tal fin.

7) Cuando lo considere necesario, la Asamblea recomendará métodos de financiación suplementarios de los mencionados en el párrafo 5).

Artículo 51
Asistencia técnica

1) La Asamblea establecerá un Comité de Asistencia Técnica (denominado en el presente Artículo «el Comité»).

2)a) Los miembros del Comité se elegirán entre los Estados contratantes, teniendo debidamente en cuenta la representación de los países en desarrollo.

b) Por iniciativa propia o a petición del Comité, el Director General invitará a participar en los trabajos del Comité a los representantes de las organizaciones intergubernamentales que se ocupen de la asistencia técnica a los países en desarrollo.

3)a) La labor del Comité consistirá en organizar y supervisar la asistencia técnica a los Estados contratantes que sean países en desarrollo con el fin de promover sus sistemas de patentes, tanto a nivel nacional como regional.



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

b). La asistencia técnica comprenderá, entre otras cosas, la formación de especialistas, el envío de expertos y el suministro de equipo con fines de demostración y operativos.

4) Para la financiación de los proyectos que correspondan a los objetivos del presente Artículo, la Oficina Internacional procurará concertar acuerdos, por una parte, con organizaciones internacionales de financiación y organizaciones intergubernamentales, en particular con las Naciones Unidas, los órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados relacionados con las Naciones Unidas que se ocupen de la asistencia técnica y, por otra parte, con los gobiernos de los Estados beneficiarios de la asistencia técnica.

5) Los detalles relativos a la aplicación de las disposiciones del presente Artículo se regirán por las decisiones que adopte la Asamblea y, dentro de los límites que ésta fije, por las de los grupos de trabajo que la Asamblea pueda establecer a tal fin.

Artículo 52

Relaciones con otras disposiciones del Tratado

Ninguna disposición del presente Capítulo afectará a las disposiciones financieras que figuren en cualquier otro capítulo del presente Tratado. Dichas disposiciones no serán aplicables al presente Capítulo ni a su puesta en práctica.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 53

Asamblea

1)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 57.8), la Asamblea estará compuesta por los Estados contratantes.

b) El gobierno de cada Estado contratante estará representado por un delegado, quien podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos.

2)a) La Asamblea:

i) tratará todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Tratado;

ii) cumplirá las tareas que le estén expresamente asignadas en virtud de otras disposiciones del presente Tratado;

iii) dará a la Oficina Internacional las instrucciones relativas para la preparación de las conferencias de revisión;

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

iv) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones oportunas sobre las cuestiones de la competencia de la Unión;

v) examinará y aprobará los informes y las actividades del Comité Ejecutivo establecido en virtud del párrafo 9) y le dará las instrucciones oportunas;

vi) determinará el programa y aprobará el presupuesto trienal² de la Unión y sus cuentas de cierre;

vii) aprobará el reglamento financiero de la Unión;

viii) creará los comités y grupos de trabajo que estime convenientes para lograr los objetivos de la Unión;

ix) decidirá qué Estados no contratantes y, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 8), qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones en calidad de observadores;

x) emprenderá cualquier acción apropiada para el cumplimiento de los objetivos de la Unión y se encargará de todas las demás funciones procedentes en virtud del presente Tratado.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea adoptará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

3) Un delegado sólo podrá representar a un Estado y podrá votar en su nombre únicamente.

4) Cada Estado contratante dispondrá de un voto.

5)a) La mitad de los Estados contratantes constituirá el quórum.

b) Aun cuando este quórum no se consiga, la Asamblea podrá adoptar decisiones; sin embargo, y salvo las relativas a su propio procedimiento, estas decisiones sólo serán ejecutivas cuando se consiga el quórum y la mayoría requerida mediante el voto por correspondencia como dispone el Reglamento.

6)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 47.2)b), 58.2)b), 58.3) y 61.2)b), las decisiones de la Asamblea se adoptarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

b) La abstención no se considerará un voto.

² *Nota del editor:* Desde 1980, el programa y el presupuesto de la Unión son bienales.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

7) Respecto de las cuestiones que interesen exclusivamente a Estados obligados por el Capítulo II, se considerará que cualquier referencia a Estados contratantes contenida en los párrafos 4), 5) y 6) sólo será aplicable a Estados obligados por el Capítulo II.

8) Cualquier organización intergubernamental designada Administración encargada de la búsqueda internacional o Administración encargada del examen preliminar internacional será invitada a las reuniones de la Asamblea en calidad de observadora.

9) Cuando el número de Estados contratantes exceda de cuarenta, la Asamblea creará un Comité Ejecutivo. Cualquier referencia en el presente Tratado y en el Reglamento al Comité Ejecutivo deberá entenderse como referencia a ese Comité una vez creado.

10) Hasta que se cree el Comité Ejecutivo, la Asamblea aprobará los programas y presupuestos anuales preparados por el Director General, dentro de los límites del programa y del presupuesto trienal³.

11)a) La Asamblea se reunirá cada dos años en período ordinario de sesiones mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar que la Asamblea General de la Organización.

b) La Asamblea se reunirá en período extraordinario de sesiones mediante convocatoria del Director General, a petición del Comité Ejecutivo o a solicitud de la cuarta parte de los Estados contratantes.

12) La Asamblea adoptará su propio reglamento.

Artículo 54
Comité Ejecutivo

1) Cuando la Asamblea haya creado un Comité Ejecutivo, dicho Comité estará supeditado a las siguientes disposiciones.

2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 57.8), el Comité Ejecutivo estará integrado por los Estados elegidos por la Asamblea entre sus Estados miembros.

b) El Gobierno de cada Estado miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un delegado, quien podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos.

³ *Nota del editor:* Desde 1980, el programa y el presupuesto de la Unión son bienales.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

3) El número de Estados miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de Estados miembros de la Asamblea. Al calcular el número de escaños que han de proveerse, no se tendrá en cuenta el residuo resultante de la división por cuatro.

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa.

5a) Los miembros del Comité Ejecutivo desempeñarán su cargo desde la clausura del período de sesiones de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta la clausura del siguiente período de sesiones de la Asamblea.

b) Los miembros del Comité Ejecutivo podrán ser reelegidos, pero sólo hasta un máximo de dos tercios de los mismos.

c) La Asamblea establecerá los detalles de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.

6a) El Comité Ejecutivo:

i) preparará el proyecto de Orden del día de la Asamblea;

ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas al proyecto de programa y presupuesto bienal de la Unión preparado por el Director General;

iii) *[suprimido]*

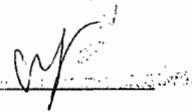
iv) someterá a la Asamblea los informes periódicos del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas, con los comentarios apropiados;

v) adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la ejecución del programa de la Unión por el Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea;

vi) desempeñará las demás funciones que tenga asignadas en virtud del presente Tratado.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, el Comité Ejecutivo adoptará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7a) El Comité Ejecutivo se reunirá una vez al año en período ordinario de sesiones mediante convocatoria del Director General, preferentemente durante el mismo período y en el mismo lugar que el Comité de Coordinación de la Organización.



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

b) El Comité Ejecutivo se reunirá en período extraordinario de sesiones mediante convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de la cuarta parte de sus miembros.

8)a) Cada Estado miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.

b) La mitad de los miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.

c) Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos.

d) La abstención no se considerará un voto.

e) Un delegado sólo podrá representar a un Estado y podrá votar en su nombre únicamente.

9) Los Estados contratantes que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos en sus reuniones en calidad de observadores, así como cualquier organización intergubernamental designada Administración encargada de la búsqueda internacional o Administración encargada del examen preliminar internacional.

10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento.

Artículo 55

Oficina Internacional

1) La Oficina Internacional se encargará de las tareas administrativas que correspondan a la Unión.

2) La Oficina Internacional se encargará del secretariado de los diversos órganos de la Unión.

3) El Director General es el más alto funcionario de la Unión y la representa.

4) La Oficina Internacional publicará una gaceta y las demás publicaciones previstas por el Reglamento o requeridas por la Asamblea.

5) El Reglamento especificará los servicios que deberán prestar las Oficinas nacionales con el fin de asistir a la Oficina Internacional y a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en el cumplimiento de las tareas previstas por el presente Tratado.

6) El Director General y cualquier miembro del personal por él designado participarán, sin derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité o grupo de trabajo creado en virtud del presente Tratado o del Reglamento. El Director General, o un miembro del personal por él designado, será de oficio secretario de esos órganos.

ye

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

7)a) La Oficina Internacional preparará las conferencias de revisión, de conformidad con las directrices de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo.

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales respecto a la preparación de las conferencias de revisión.

c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho a voto, en las deliberaciones de las conferencias de revisión.

8) La Oficina Internacional llevará a cabo todas las demás tareas que le sean encomendadas.

Artículo 56

Comité de Cooperación Técnica

1) La Asamblea creará un Comité de Cooperación Técnica (denominado en el presente Artículo «el Comité»).

2)a) La Asamblea determinará la composición del Comité y nombrará a sus miembros, teniendo debidamente en cuenta una representación equitativa de los países en desarrollo.

b) Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional serán, de oficio, miembros del Comité. Cuando alguna de esas Administraciones sea la Oficina nacional de un Estado contratante, éste no podrá tener una representación adicional en el Comité.

c) Si la cantidad de Estados contratantes lo permite, el número total de miembros del Comité será superior al doble del de miembros de oficio.

d) El Director General, por propia iniciativa o a petición del Comité, invitará a representantes de las organizaciones interesadas a participar en los debates que les interesen.

3) La finalidad del Comité consistirá, mediante sus dictámenes y recomendaciones, en contribuir:

i) a la constante mejora de los servicios previstos en el presente Tratado;

ii) mientras haya varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y diversas Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, a asegurar la máxima uniformidad posible en su documentación y métodos de trabajo y en la elevada calidad de sus informes;

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

iii) a resolver, por iniciativa de la Asamblea o del Comité Ejecutivo, los problemas técnicos específicamente planteados por el establecimiento de una sola Administración encargada de la búsqueda internacional.

4) Cualquier Estado contratante u organización internacional interesada podrán formular propuestas por escrito al Comité sobre cuestiones de su competencia.

5) El Comité podrá presentar sus dictámenes y recomendaciones al Director General o, por su conducto, a la Asamblea, al Comité Ejecutivo, a todas las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional o a algunas de ellas y a todas las Oficinas receptoras o a algunas de ellas.

6a) En cualquier caso, el Director General remitirá al Comité Ejecutivo los textos de todos los dictámenes y recomendaciones del Comité. El Director General podrá formular comentarios sobre dichos textos.

b) El Comité Ejecutivo podrá expresar su opinión sobre cualquier dictamen, recomendación u otra actividad del Comité, y podrá invitar a éste a que estudie cuestiones de su competencia e informe al respecto. El Comité Ejecutivo podrá someter a la Asamblea el dictamen, las recomendaciones y el informe del Comité, con los comentarios oportunos.

7) Hasta que haya sido establecido el Comité Ejecutivo, las referencias a este último que figuran en el párrafo 6) se interpretarán como referencias a la Asamblea.

8) Los detalles del procedimiento del Comité estarán regulados por las decisiones de la Asamblea.

Artículo 57

Finanzas

1)a) La Unión tendrá un presupuesto.

b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, así como su contribución al presupuesto de los gastos comunes a las Uniones administradas por la Organización.

c) Se considerarán como gastos comunes a las Uniones los que no estén atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o más de las otras Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que la Unión tenga en ellos.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5), el presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes:

i) las tasas y cantidades devengadas por los servicios prestados por la Oficina Internacional a título de Unión;

ii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional relativas a la Unión y los derechos correspondientes a dichas publicaciones;

iii) las donaciones, legados y subvenciones;

iv) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.

4) El importe de las tasas y cantidades adeudadas a la Oficina Internacional, así como los precios de venta de sus publicaciones, se fijarán de manera que, en circunstancias normales, sean suficientes para cubrir todos los gastos de la Oficina Internacional por la administración del presente Tratado.

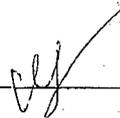
5a) Si un ejercicio presupuestario se cerrase con déficit, los Estados contratantes pagarán contribuciones con el fin de cubrir ese déficit, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y c).

b) La Asamblea determinará la cuantía de la contribución de cada Estado contratante teniendo debidamente en cuenta el número de solicitudes internacionales que haya llegado de cada uno de ellos durante el año de que se trate.

c) Si la totalidad o parte del déficit pudiera ser cubierto provisionalmente por otros medios, la Asamblea podrá decidir saldar dicho déficit y no pedir a los Estados contratantes que paguen contribuciones.

d) Si la situación financiera de la Unión lo permite, la Asamblea podrá decidir que todas las contribuciones pagadas conforme al apartado a) sean reembolsadas a los Estados contratantes que las hayan efectuado.

e) Si un Estado contratante no hubiese pagado su contribución con arreglo al apartado b) en el plazo de dos años a partir de la fecha en la que era pagadera, según lo decidido por la Asamblea, no podrá ejercer su derecho de voto en ninguno de los órganos de la Unión. Sin embargo, cualquier órgano de la Unión podrá autorizar a ese Estado a que continúe ejerciendo su derecho de voto en el mismo, mientras considere que la demora en el pago se debe a circunstancias excepcionales e inevitables.



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

6) Si al comienzo de un nuevo ejercicio financiero no se ha adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente como lo dispone el reglamento financiero.

7)a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada Estado contratante. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea tomará las medidas necesarias para su aumento. Si una parte de este fondo dejase de ser necesaria, se reembolsará a los Estados contratantes.

b) La Asamblea determinará la cuantía de la aportación inicial de cada Estado contratante al citado fondo o su participación en el aumento del mismo, sobre la base de principios similares a los previstos en el párrafo 5)b).

c) Las modalidades de pago serán estipuladas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

d) Todo reembolso será proporcional a las cantidades pagadas por cada Estado contratante, teniendo en cuenta las fechas de estos pagos.

8)a) El Acuerdo de Sede, concertado con el Estado en cuyo territorio tenga su sede la Organización, dispondrá que ese Estado concederá anticipos si el fondo de operaciones fuera insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que se concederán serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el Estado en cuestión y la Organización. Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese Estado dispondrá de un escaño de oficio en la Asamblea y en el Comité Ejecutivo.

b) El Estado referido en el apartado a) y la Organización tendrán derecho a denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia surtirá efecto tres años después del final del año en el que se haya notificado.

9) La intervención de cuentas se efectuará, como lo establece el reglamento financiero, por uno o más Estados contratantes o por auditores externos que, con su consentimiento, designará la Asamblea.

Artículo 58
Reglamento

1) El Reglamento anexo al presente Tratado establecerá reglas relativas:

i) a las cuestiones sobre las que el presente Tratado remite expresamente al Reglamento o prevé específicamente que son o serán prescritas;

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

ii) a todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo;

iii) a todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del presente Tratado.

2)a) La Asamblea podrá modificar el Reglamento.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), las modificaciones requerirán tres cuartos de los votos emitidos.

3)a) El Reglamento especificará las reglas que sólo podrán modificarse:

i) por unanimidad, o

ii) a condición de que no haya discrepancia por parte de ninguno de los Estados contratantes cuya Oficina nacional actúe como Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional ni, cuando dicha Administración sea una organización intergubernamental, por parte del Estado contratante miembro de esa organización que haya sido autorizado a tal efecto por los demás Estados miembros por conducto del órgano competente de dicha organización.

b) Para que cualquiera de esas reglas pueda excluirse en el futuro del requisito aplicable, deberán cumplirse las condiciones mencionadas en el apartado a)i) o a)ii), según proceda.

c) Para incluir en el futuro cualquier regla en uno u otro de los requisitos mencionados en el apartado a), se requerirá unanimidad.

4) El Reglamento dispondrá que el Director General dictará las instrucciones administrativas bajo el control de la Asamblea.

5) En caso de divergencia entre las disposiciones del Tratado y las del Reglamento, prevalecerán las del Tratado.

CAPÍTULO VI
CONTROVERSIAS

Artículo 59
Controversias

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64.5), cualquier controversia entre dos o más Estados contratantes relativa a la interpretación o aplicación del presente Tratado o de su Reglamento que no sea solucionada por vía de negociación, podrá ser sometida por cualquiera de los Estados de que se trate a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud a tal efecto, de conformidad con el Estatuto de la Corte, a no ser que los Estados de que se trate

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

convengan otro modo de solución. La Oficina Internacional será informada por el Estado contratante que pida que la controversia sea sometida a la Corte y la Oficina Internacional lo pondrá en conocimiento de los demás Estados contratantes.

**CAPÍTULO VII
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN**

**Artículo 60
Revisión del Tratado**

- 1) El presente Tratado podrá ser objeto de revisiones mediante conferencias especiales de los Estados contratantes.
- 2) La convocatoria de las conferencias de revisión será decidida por la Asamblea.
- 3) Toda organización intergubernamental designada como Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional será admitida a las conferencias de revisión en calidad de observadora.
- 4) Los Artículos 53.5), 9) y 11), 54, 55.4) a 8), 56 y 57 podrán ser modificados por una conferencia de revisión o por el procedimiento previsto en el Artículo 61.

**Artículo 61
Modificación de ciertas disposiciones del Tratado**

- 1)a) Los Estados miembros de la Asamblea, el Comité Ejecutivo o el Director General podrán presentar propuestas de modificación de los Artículos 53.5), 9) y 11), 54, 55.4) a 8), 56 y 57.
 - b) Esas propuestas serán comunicadas por el Director General a los Estados contratantes, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen por la Asamblea.
 - 2)a) Las modificaciones de los Artículos previstos en el párrafo 1) serán adoptadas por la Asamblea.
 - b) La adopción requerirá los tres cuartos de los votos emitidos.
 - 3)a) Toda modificación de los Artículos mencionados en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificaciones escritas de su aceptación, conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los Estados miembros de la Asamblea en el momento de la adopción de la modificación.
-

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

b) Toda modificación de dichos Artículos así aceptada, será obligatoria para todos los Estados que sean miembros de la Asamblea en el momento de la entrada en vigor de la modificación y con la salvedad de que toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los Estados contratantes sólo obligará a los Estados que hayan notificado su aceptación de la modificación.

c) Cualquier modificación que sea aceptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado a), obligará a todos los Estados que pasen a ser miembros de la Asamblea después de la fecha en la que la modificación haya entrado en vigor de conformidad con lo dispuesto en el apartado a).

CAPÍTULO VIII
CLÁUSULAS FINALES

Artículo 62

Procedimiento para ser parte en el Tratado

1) Todo Estado miembro de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte en el presente Tratado mediante:

- i) su firma seguida del depósito del instrumento de ratificación, o
- ii) el depósito de un instrumento de adhesión.

2) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Director General.

3) A los efectos del presente Tratado serán aplicables las disposiciones del Artículo 24 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

4) El párrafo 3) no podrá interpretarse en ningún caso en el sentido de que implica el reconocimiento o la aceptación tácita por un Estado contratante de la situación de hecho de cualquier territorio al que se haga aplicable el presente Tratado por otro Estado contratante, en virtud de dicho párrafo.

Artículo 63

Entrada en vigor del Tratado

1)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), el presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que ocho Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión, a condición de que por lo menos cuatro de esos Estados cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- i) el número de solicitudes presentadas en el Estado de que se trate sea superior a 40.000 según las estadísticas anuales más recientes publicadas por la Oficina Internacional;

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

ii) los nacionales o domiciliados en el Estado de que se trate hayan presentado 1.000 solicitudes por lo menos en un país extranjero, según las estadísticas anuales más recientes publicadas por la Oficina Internacional;

iii) la Oficina nacional del Estado de que se trate haya recibido 10.000 solicitudes por lo menos de nacionales o domiciliados en países extranjeros, según las estadísticas anuales más recientes publicadas por la Oficina Internacional.

b) A los efectos del presente párrafo, la expresión «solicitudes» no incluirá las solicitudes de modelos de utilidad.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), cualquier Estado que no sea parte en el presente Tratado en el momento de su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 1), quedará obligado por el presente Tratado tres meses después de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

3) No obstante, las disposiciones del Capítulo II y las normas correspondientes del Reglamento anexo al presente Tratado sólo serán aplicables a partir de la fecha en que tres Estados que cumplan por lo menos una de las tres condiciones previstas en el párrafo 1) sean parte en el presente Tratado sin declarar, como lo prevé el Artículo 64.1), que no se consideran obligados por las disposiciones del Capítulo II. Sin embargo, esa fecha no será anterior a la de entrada en vigor inicial en virtud del párrafo 1).

Artículo 64
Reservas⁴

1)a) Cualquier Estado podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del Capítulo II.

b) Los Estados que formulen una declaración, de conformidad con el apartado a) no estarán obligados por las disposiciones del Capítulo II ni por las correspondientes del Reglamento.

2)a) Cualquier Estado que no haya formulado una declaración con arreglo al párrafo 1)a) podrá declarar que:

i) no se considera obligado por las disposiciones del Artículo 39.1) en cuanto a la aportación de una copia de la solicitud internacional y de una traducción de ésta (en la forma prescrita);

⁴ *Nota del editor:* Las informaciones recibidas por la Oficina Internacional respecto a las reservas formuladas bajo el Artículo 64.1) a 5) son publicadas en la Gaceta y en el sitio Web de la OMPI en la dirección siguiente: www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

ii) la obligación de retrasar el procedimiento nacional en la forma prevista en el Artículo 40, no impedirá la publicación de la solicitud internacional o de una traducción de la misma por su Oficina nacional o por su conducto, entendiéndose, no obstante, que ese Estado no está exento de las limitaciones previstas en los Artículos 30 y 38.

b) Los Estados que formulen tal declaración quedarán obligados en consecuencia.

3)a) Un Estado podrá declarar que, por lo que a él respecta, no será necesaria la publicación internacional de las solicitudes internacionales.

b) Si, transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad, la solicitud internacional sólo contiene la designación de Estados que hayan formulado declaraciones con arreglo al apartado a), no se publicará la solicitud internacional conforme al Artículo 21.2).

c) No obstante, cuando sean aplicables las disposiciones del apartado b), la Oficina Internacional publicará la solicitud internacional:

i) a petición del solicitante, como dispone el Reglamento;

ii) cuando se publique una solicitud nacional o una patente basadas en la solicitud internacional por la Oficina nacional de cualquier Estado designado que haya formulado una declaración con arreglo al apartado a) o en nombre de tal Oficina, lo antes posible tras dicha publicación, pero no antes de que hayan transcurrido 18 meses desde la fecha de prioridad.

4)a) Cualquier Estado cuya legislación nacional reconozca a sus patentes un efecto sobre el estado anterior de la técnica a partir de una fecha anterior a la de la publicación, pero que, a los efectos del estado anterior de la técnica, no asimile la fecha de prioridad reivindicada en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial a la fecha de presentación efectiva en ese Estado, podrá declarar que, a los efectos del estado anterior de la técnica, la presentación fuera del Estado de una solicitud internacional que le designe no está asimilada a una presentación efectiva en el mismo.

b) Un Estado que formule la declaración mencionada en el apartado a), no estará obligado, en esa medida, por las disposiciones del Artículo 11.3).

c) Un Estado que formule la declaración mencionada en el apartado a) declarará por escrito, al mismo tiempo, la fecha a partir de la cual se producirá en ese Estado el efecto sobre el estado anterior de la técnica de cualquier solicitud internacional que le designe y bajo qué condiciones. Esa declaración podrá ser modificada en cualquier momento mediante notificación dirigida al Director General.



Tratado de Cooperación en materia de Patentes

5) Cualquier Estado podrá declarar que no se considera obligado por el Artículo 59. Las disposiciones del Artículo 59 no serán aplicables a cualquier controversia entre un Estado contratante que haya formulado dicha declaración y otro Estado contratante.

6)a) Toda declaración formulada en virtud del presente Artículo se hará por escrito. Podrá hacerse al firmar el presente Tratado, al depositar el instrumento de ratificación o adhesión o, con excepción del caso mencionado en el párrafo 5), en cualquier momento posterior mediante notificación dirigida al Director General. En caso de efectuarse esa notificación, la declaración surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación y no afectará a las solicitudes internacionales presentadas antes del vencimiento de ese período de seis meses.

b) Toda declaración formulada con arreglo al presente Artículo podrá retirarse en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Director General. La retirada surtirá efecto tres meses después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación y, cuando se trate de la retirada de una declaración formulada en virtud del párrafo 3), no afectará a las solicitudes internacionales presentadas antes del vencimiento de ese período de tres meses.

7) No se admitirá ninguna reserva al presente Tratado excepto las previstas en los párrafos 1) a 5).

Artículo 65
Aplicación gradual

1) Si el acuerdo concertado con una Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional prevé, con carácter transitorio, una limitación del número o del tipo de las solicitudes internacionales que esa Administración se compromete a tramitar, la Asamblea adoptará las medidas necesarias para la aplicación gradual del presente Tratado y su Reglamento a determinadas categorías de solicitudes internacionales. Esta disposición también será aplicable a las solicitudes de búsqueda de tipo internacional, de conformidad con el Artículo 15.5).

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), la Asamblea fijará las fechas a partir de las cuales se podrán presentar solicitudes internacionales y solicitudes de examen preliminar internacional. Esas fechas no serán posteriores al sexto mes siguiente a la entrada en vigor del presente Tratado, de conformidad con las disposiciones del Artículo 63.1), o a la aplicación del Capítulo II conforme al Artículo 63.3), respectivamente.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Artículo 66

Denuncia

1) Todo Estado contratante podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General.

2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de que el Director General haya recibido la notificación. La denuncia no alterará los efectos de la solicitud internacional en el Estado denunciante si dicha solicitud internacional hubiese sido presentada antes del vencimiento de ese período de seis meses y, si el Estado denunciante ha sido elegido, cuando la elección se hubiese efectuado antes del vencimiento de dicho período.

Artículo 67

Firma e idiomas

1)a) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en francés e inglés, considerándose igualmente auténticos ambos textos.

b) El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, establecerá textos oficiales en alemán, español, japonés, portugués y ruso, y en los demás idiomas que la Asamblea pueda decidir.

2) El presente Tratado quedará abierto a la firma en Wáshington, hasta el 31 de diciembre de 1970.

Artículo 68

Funciones de depositario

1) El ejemplar original del presente Tratado, cuando deje de estar abierto a la firma, se depositará en poder del Director General.

2) El Director General certificará y transmitirá dos ejemplares del presente Tratado y de su Reglamento anexo a los gobiernos de todos los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y, previa petición, al gobierno de cualquier otro Estado.

3) El Director General registrará el presente Tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas.

4) El Director General certificará y transmitirá dos ejemplares de toda modificación del presente Tratado y de su Reglamento a los gobiernos de todos los Estados contratantes y, previa petición, al gobierno de cualquier otro Estado.



SECRETARÍA DE LAS NACIONES UNIDAS

Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Artículo 69
Notificaciones

El Director General notificará a los gobiernos de todos los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

- i) las firmas efectuadas, de conformidad con el Artículo 62;
- ii) el depósito de los instrumentos de ratificación o de adhesión, de conformidad con el Artículo 62;
- iii) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado y la fecha a partir de la cual se aplicará el Capítulo II, en virtud del Artículo 63.3);
- iv) cualquier declaración formulada según el Artículo 64.1) a 5);
- v) las retiradas de cualquier declaración formulada, en virtud del Artículo 64.6)b);
- vi) las denuncias recibidas, en virtud del Artículo 66;
- vii) toda declaración formulada, en virtud del Artículo 31.4).

INFORMES EN MAYORÍA Y MINORÍA DE
LA COMISIÓN ESPECIAL DE
INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN ESPECIAL
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME EN MAYORÍA

Señoras y señores Representantes:

Los integrantes de la Coalición de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, aconsejan al Plenario la consideración y aprobación del siguiente proyecto de ley: "ADHESIÓN AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES. Aprobación". (C/3785/23. Rep. 927).

ANTECEDENTES Y TRÁMITE PARLAMENTARIO:

1º) En el mes de julio de 2023 el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Representantes el proyecto de ley para la adhesión del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (C/3785/2023).-----

2º) El 7 de agosto de 2023 la Cámara de representantes aprobó la remisión del proyecto de ley a la Comisión de Asuntos Internacionales (C/3785/2023).-----

3º) El 12 setiembre de 2023 se aprobó una moción de rectificación de trámite, enviando el asunto a la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología.-----

4º) El 13 de setiembre de 2023 compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales, la Cámara Nacional de Fertilizantes y Fitosanitarios (CANAFFI), el Instituto de Negocios Internacionales de la UCUDAL, la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR) y Proquimur. -----

5º) El 12 de octubre de 2023 compareció ante la Comisión Especial de Innovación el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través del Director Técnico de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI).-----

6º) El 23 de octubre de 2023 compareció la Asesoría de Política Comercial (APC) del MEF, la ANII, y la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología del MEC y la Unión de Exportadores del Uruguay.-----

7º) El 9 de noviembre de 2023 compareció la UDELAR e Investiga UY.-----

8ª) El 16 de noviembre de 2023 compareció Uruguay XXI, CANAFFI, ASIQUR, y ADIPRAVE.-----

9º) El 30 de noviembre de 2023 compareció la UTEC, AUDAPI y Cristina Dartaeete.-----

10) El 7 de diciembre de 2023 compareció la Asociación de Laboratorios Nacionales y Red nacional de semillas nativas y criollas y red amigos de la tierra.-----

11) El 4 abril 2024 compareció el Ministerio de Salud Pública y el FNR.-----

ANÁLISIS DEL PROYECTO: El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un Tratado Multilateral administrado por la Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual (OMPI), del que son miembros 157 países distribuidos en todo el globo, y que abarca multitud de sistemas y tradiciones jurídicas.

Es un acuerdo puramente administrativo que se limita a cuestiones formales de la presentación de las solicitudes, y en lo que resulta en particular relevante para las empresas nacionales, permite diferir la decisión de entrar en cada jurisdicción en particular, que siguiendo la vía del Convenio de París debe decidirse dentro de los 12 meses, mientras que con el PCT puede extenderse hasta 30 meses.

El mecanismo del PCT prevé un examen y búsqueda internacional que constituye un insumo orientativo y complementario respecto al eventual cumplimiento de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Esta búsqueda y examen internacional no sustituye a la actividad que cada oficina debe llevar adelante en fase nacional -en particular, el propio PCT establece que estos informes no se pronuncian sobre el ajuste de la solicitud a ninguna legislación nacional en concreto- pero pueden permitir al solicitante uruguayo determinar si existen antecedentes relevantes o ajustar sus reivindicaciones.

Conforme surge de la información aportada en estas actuaciones por el Poder Ejecutivo, actualmente los inventores nacionales no cuentan con una herramienta adecuada y eficiente que les permita proteger su innovación, por lo que procuran utilizar mecanismos oblicuos de acceso al sistema como ser la asociación con un nacional de un país miembro del PCT como co-inventor de forma que puedan acceder al sistema PCT a través de otros países. Esto aumenta los costos de transacción e incrementa las complejidades de un procedimiento ya de por sí complejo como es el de preparar solicitudes de patentes. Esto además, genera un desvío en los indicadores de innovación nacionales, que no pueden captar adecuadamente el potencial de Uruguay.

En materia de clima de negocios, la no adhesión del país al PCT se evalúa como una falta de compromiso del país con la innovación en tanto implica no facilitar la faz administrativa de las solicitudes de patentes, cuestión que es evaluada por los inversores extranjeros. Este tipo de instrumentos poseen una especial relevancia para las micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras (MIPYMES).

Las MIPYMES son la columna vertebral de las economías en todo el mundo; impulsan la creación de empleo, la innovación y contribuyen al desarrollo sostenible, jugando la Propiedad Intelectual un papel vital en la protección y crecimiento de sus avances y logros. Un fuerte portfolio de activos de Propiedad Intelectual tanto sea de patentes, marcas, modelos utilidad, entre otros, hacen el mercado y negocio atractivo y con certezas sobre la recuperación de la inversión realizada, ya sea para innovadores, inversores o los propios usuarios. Es asimismo esta garantía sobre los derechos exclusivos a percibir el retorno económico que las invenciones reportan, lo que permite consolidar un clima de estabilidad y seguridad que propicie la inversión y la asunción de riesgos.

Todo ello confluye en la posibilidad cierta de ingresar a nuevos mercados, y generar nuevos flujos de ingresos para todo tipo de empresa en forma independiente a su porte, licenciando o franquiciando la tecnología, marca o modelo de negocios.

La participación del país en un ecosistema internacional que toma al PCT como común denominador para la protección y el fomento de la innovación deviene esencial, y constituye una condición necesaria, aunque no suficiente para que el país pueda

consolidar su propio ecosistema innovador, facilitando la transferencia de los intangibles y la creación de nuevos espacios locales de desarrollo con proyección mundial.

En tal sentido, el impulso dado por el Poder Ejecutivo para adherir efectivamente al instrumento, evidencia el probable goce de los siguientes beneficios:

- Facilidades en el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente.

- Diferimiento en 18 meses de los gastos derivados del pago de las tasas nacionales, en comparación con el sistema tradicional. - Incentivos a la protección de las invenciones a nivel internacional, lo que redundará en un incremento del desarrollo científico, tecnológico y económico del país. - Creación, de manera posterior a la etapa de publicación internacional, de una verdadera "ventana tecnológica". El material publicado constituye una valiosa fuente de información sobre los últimos adelantos tecnológicos, que puede ser muy útil para estimular la actividad inventiva a nivel nacional y/o potenciales licencias. - Apertura de una real posibilidad a la transferencia de información tecnológica con distintas naciones, especialmente en favor de los países en desarrollo. - Mayores niveles de certeza para el solicitante al poder contar con el informe de Búsqueda Internacional y la opinión escrita, lo cual le permitirá calibrar las probabilidades y perspectivas de patentabilidad de su invención, sin incurrir en gastos para solventar trámites que puedan verse frustrados.

- Unificación de requisitos formales: Documento de prioridad: en todos los países firmantes del PCT no es requerido presentar la Copia Certificada del Documento de Prioridad y en ese sentido, se reducen los costos a los que los solicitantes se ven enfrentados en otros países en cuanto a solicitud de copias certificadas, gastos de Courier, gastos de traducción y certificaciones. - Publicación centralizada. Adicionalmente, el factor del tiempo es un beneficio crucial para los solicitantes, toda vez que, a diferencia de las solicitudes convencionales en donde el solicitante tiene un periodo de 12 meses, las solicitudes vía PCT pueden ampliar dicho periodo hasta 18 meses adicionales. Esto representa para el solicitante una ventaja que le permite definir diferentes aspectos bien sea económicos (estudios de mercado, evaluación de presupuestos, etc.) o técnicos (viabilidad de la invención, modificaciones debidamente sustentadas en la descripción de la solicitud, pertinencia, etc.).

El PCT no es un sistema de "concesión" de patentes. Se trata de un instrumento, de una "herramienta" de solicitud, y en tal carácter no apareja efecto vinculante respecto de un eventual otorgamiento de derechos. En ese orden, es importante resaltar que el PCT no tiene ninguna incidencia en los lineamientos internos que tiene cada Oficina Nacional de Patentes. Esto significa que las Oficinas Nacionales firmantes de este tratado siguen teniendo total libertad de definir los requisitos de patentabilidad que tiene que cumplir cada invención para ser considerada patentable y ser concedida.

DURANTE EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, COMPARECIERON LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES: El 13 de setiembre de 2023 compareció CANAFFI expresando su apoyo a la apertura del país al mundo, por las dimensiones del país, pero argumentaron que en el caso específico del PCT, esto no sería requisito, y que el acuerdo con la UE y el MERCOSUR no lo plantea y que otros eventuales tratados no lo requieren.

Con base en ese razonamiento argumentaron que existiría una eventual afectación de su industria, a mediano y largo plazo y que cuentan con datos que lo avalan, y que el

sistema nacional de patentes funciona, y que no favorecería a los inventores nacionales. Más que la adhesión al PCT, estiman que existen otros actores que pueden colaborar con los inventores nacionales y alegan que son únicamente quince empresas las que utilizan el sistema.

Consideraciones sobre lo expresado por CANAFI: Respecto al acuerdo MERCOSUR-UE corresponde realizar una puntualización, en tanto el texto publicado por el MRREE solo posee un artículo en la subsección 5, "Patentes", que, precisamente, establece el compromiso de las partes de realizar los "mejores esfuerzos" para adherir al PCT, de donde sostener que el acuerdo "no requiere" la adhesión, no es correcto.

Sobre las expresiones relativas a que el "eventual" acuerdo con China no exige contar con este tratado, el argumento no es correcto considerando que el acuerdo de Libre Comercio con Chile que sí forma parte de PCT, incluye dentro de sus cláusulas los "mejores esfuerzos" para adherir al PCT, disposición aplicable únicamente a Uruguay por lo que parece lógico suponer que si Chile entiende que es un punto relevante, para las empresas chilenas en Uruguay, el razonamiento de China va suceder en el mismo sentido, considerando el énfasis reciente de dicho país en la mejora de la protección a la propiedad intelectual a nivel doméstico y en el extranjero.

Respecto a los datos empíricos que dicen poseer, las estadísticas de otros países cuando adhieren al PCT no muestran una correlación directa de aumento de patentes, lo que puede obedecer a otros factores.

El hecho de que el sistema nacional de patentes funcione adecuadamente parece ser un factor no pertinente a los efectos de analizar el mérito para adherir a este tratado. Si se parte de la premisa de que el país tiene que abrirse al mundo -como reconoce la propia CANAFFI- lo determinante es facilitar la presentación de patentes y protección de los intangibles no sólo en el mercado interno sino en el exterior en los destinos de exportación, y eso es precisamente lo que facilita el PCT, por lo que la postura es inconducente.

El hecho de que el PCT no sea la única condición que se requiere para promover la innovación es correcto, pero la falta del mismo genera dificultades adicionales que resultan innecesarias.

En dicha oportunidad compareció también ASIQR, expresando que sus mercados son aquellos que se encuentran en condiciones similares a las nacionales, y que son rígidos y cita el caso de un producto genérico y refiere a la existencia de eventuales afectaciones al sector.

Introdujo el tema de los medicamentos y la salud pública y que se encontrarían en riesgo fuentes de trabajo.

Consideraciones sobre lo expresado por ASIQR: La posibilidad de acceder a mercados depende no sólo de la existencia de patentes en el mercado nacional sino también el mercado de destino. Un producto que puede elaborarse libremente en Uruguay porque no se presentó patente, puede no ser exportable porque existe una patente vigente en el mercado de destino, y esa problemática se agrava, precisamente porque la inmensa mayoría de los países del mundo son miembros del PCT.

A la luz de la información vertida en estas actuaciones, parece claro que la decisión de las multinacionales -que es el centro de la preocupación de estas gremiales- de presentar patentes en Uruguay no se da por la pertenencia o no al PCT, dado que, si

existe interés en el mercado, no existen obstáculos jurídicos, y mucho menos económicos, que les impidan patentar sus productos en Uruguay.

El desarrollo de productos genéricos -una vez vencida la patente- no se ve afectado por el PCT, que además, no se aplica a solicitudes ya presentadas.

El costo de los medicamentos y el acceso a la salud pública no son cuestiones que obedezcan únicamente a la existencia o no de patentes, en tanto existen otros actores que intervienen, y desde la Declaración de Doha y la última reforma de los ADPIC, el sistema sigue mejorando las flexibilidades que tienen los gobiernos para atender situaciones de emergencia, aun existiendo patentes. La herramienta prevista para este problema es el licenciamiento obligatorio que encuentra respaldo en nuestro derecho en los artículos 64 y siguientes de la Ley N° 17.164.

En la misma oportunidad compareció el Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay, donde procedió a presentar el estudio que le fuera encargado por las gremiales ALN, CANAFFI, ADIPRAVE y ASIQR.

Hizo referencia al punto de acceso a medicamentos y salud pública, planteado por ASIQR, y aludió a que cuando no es negocio lanzar un producto en Uruguay, la única alternativa es el genérico, y refiere a la situación de pandemia.

Señaló que el suyo no es el único estudio existente y que a su criterio resulta “muy cuantitativo” y que no refleja una “cantidad de variables” que sostiene deberían tomarse en cuenta.

Cuestionó el argumento de que 157 países son miembros del PCT y que lo hicieron “fundamentalmente, en la década del noventa, con grandes reformas liberales que llevaron adelante los Estados y, además, con la apertura comercial”, argumentos que ya no serían pertinentes a su criterio, dado que ahora solo ingresan países como “Cabo Frío, Irak y Samoa”.

Afirmó que si el propósito es ingresar al CPTPP, hasta que no exista seguridad de que Uruguay puede ratificar bilateralmente ese tratado (v.g. por fuera del Mercosur), entonces el tema no es relevante.

Hizo caudal de que los “grandes investigadores de Uruguay y todos tienen pasaporte italiano; todos están investigando sin ningún problema. Consiguen rápidamente a uno que esté en el PCT”, y que eso “simplifica”.

Aludió que existen otras cuestiones que a su criterio deberían estarse discutiendo y que, en consecuencia, la discusión del PCT no tendría sentido.

Luego expresó que, si al amparo del PCT se van a tomar otras definiciones de otras oficinas del mundo, cuál va ser el margen de definición de las instituciones nacionales.

Se realizó una serie de apreciaciones sobre negociaciones de acuerdos internacionales en negociación por el país, que no exigirían la ratificación.

Finalizó como conclusión, con que debería seguirse discutiendo el punto.

Consideraciones sobre lo expresado por el Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay: Respecto a que el grueso del mundo adhirió en la década de los noventa y por cuestiones de apertura comercial y que ahora esa definición no es aplicable, de hecho el argumento contribuye a trabajar en pos de la adhesión, considerando que existe consenso en que el país debe profundizar su apertura al mundo. El hecho de que los países que adhieren recientemente son países que son de escaso

tamaño o han estado afectados por conflictos bélicos, al contrario de lo que parece sugerir, no habla de la inconveniencia de adherir sino de la tardanza, y existe consenso general que la necesidad de apertura al mundo permanece.

Sobre los medicamentos genéricos y de alto costo, nuevamente, no son cuestiones que obedezcan únicamente a la existencia o no de patentes, en tanto existen otros actores que intervienen, y desde la Declaración de Doha y la última reforma de los ADPIC, el sistema sigue mejorando las flexibilidades que tienen los gobiernos para atender situaciones de emergencia, aun existiendo patentes. De hecho, en la epidemia de COVID, el país arbitró medidas con las farmacéuticas extranjeras sin necesidad de acudir a las flexibilidades existentes. Cabe señalar que dentro de la nómina de países miembros del PCT, con multiplicidad de tradiciones jurídicas y políticas, también son parte países que cuentan con una larga y robusta tradición de medicamentos genéricos (Brasil, China e India, por ejemplo), que no se han visto afectadas ni han desaparecido por la pertenencia al acuerdo.

La conveniencia del PCT para los investigadores nacionales, surge del hecho de que actualmente lo utilizan, pero utilizando una vía oblicua. Si como se sostiene, el PCT no favorece a los desarrolladores nacionales, no se entiende por qué utilizan socios extranjeros para utilizar el sistema. Esto no "simplifica", pero atenúa una problemática que se produce por la no adhesión al PCT, cuando la solución más simple y menos costosa es adherir directamente al Tratado para que todos los investigadores e innovadores nacionales, tengan o no pasaporte extranjero o un socio en otro país, puedan beneficiarse de las ventajas del acuerdo.

Sobre la limitación a las capacidades de decisión nacionales, ello no se condice con la realidad ni con la normativa del PCT, en cuanto es claro que al momento de la fase nacional, en particular, se aplica toda la legislación doméstica, incluyendo las exclusiones de patentabilidad, siendo que los informes de la fase internacional son sólo insumos, pero no eximen ni sustituyen el trabajo de cada jurisdicción en su fase nacional.

Respecto a las negociaciones internacionales, el acuerdo con Singapur, al igual que el acuerdo con Chile, dentro de la sección de Patentes incluye una obligación de mejores esfuerzos para ratificar o acceder al PCT.

Sobre los restantes acuerdos referidos, dado el estado de los mismos, cualquier apreciación resulta puramente especulativa.

Cabe señalar que esta instancia no es la primera en que se ha discutido la adhesión, siendo que la primera vez que se presentó fue en el 1991 y la última el 2017, lo que demuestra lo extenso que ha sido el debate.

El 12 de octubre de 2023 compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través del Director de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Se reseñó la situación existente en materia de protección de patentes y los medios con los que cuentan los innovadores nacionales en el régimen actual para proteger sus innovaciones en el exterior.

A efectos de contextualizar el tema, se refirieron dos aspectos claves del acuerdo ADPIC, parte de los acuerdos OMC. Este acuerdo establece estándares mínimos en materia de propiedad intelectual que constituyen el marco de referencia del sistema: la obligación de proteger las invenciones en todas las áreas de la tecnología, y en segundo término, el principio de igual trato al nacional y al extranjero.

En el sistema vigente (Convenio de París), el inventor uruguayo tiene doce meses para presentarse en todas las jurisdicciones que le resultan de interés. Esta determinación es crucial por el alcance territorial de las patentes, y donde no se presenten solicitudes, la innovación queda librada a la explotación por cualquier interesado. Este plazo de doce meses resulta actualmente claramente insuficiente para que los innovadores nacionales puedan realizar todos los pasos necesarios, considerando además, que la preparación de solicitudes internacionales requiere financiamiento, traducciones, contratación de representantes en el extranjero, etc.

El PCT simplifica el mecanismo de presentación armonizando los requisitos formales, y extendiendo el plazo para que el solicitante pueda decidir entrar en cada jurisdicción nacional, que pasa de doce a treinta meses.

Se aclaró que el PCT no afecta a los requisitos de patentabilidad o sustantivos nacionales, que siguen siendo de resorte de cada país, siendo un acuerdo que facilita los mecanismos de presentación de solicitudes.

Quienes más se verían beneficiados de este sistema, son las pequeñas y medianas empresas, para quienes los obstáculos resultan más difíciles de resolver que para las grandes multinacionales, que por su tamaño poseen otros medios y economías de escala.

Además de las desventajas obvias para el sector investigador nacional -que son claras porque para poder emplear el sistema se utilizan medios oblicuos, como buscar un socio de un país miembro- la no pertenencia a este sistema internacional menoscaba la idea de posicionar al país como un Hub de innovación, que por las características de nuestro mercado, debe tener una priorización hacia la internacionalización de la innovación.

En el plano de la discusión de soberanía, el no pertenecer al sistema deja fuera al Uruguay de todos los ámbitos de decisión del mismo, en el que participan la inmensa mayoría de nuestros socios comerciales más relevantes, por lo que no tenemos capacidad de incidencia, situación que se agrava a medida que pasa el tiempo. Por otra parte, no se trata de un instrumento de reciente adopción, sino que tiene casi cinco décadas de operación y la experiencia muestra que no ha tenido efectos catastróficos en ninguna de las jurisdicciones que han adherido, al punto que no existen denuncias al acuerdo, ni se ha materializado ninguno de los escenarios catastróficos que se han anunciado.

Sobre este punto, cualquier análisis de escenarios posibles posee un componente especulativo y contrafáctico que es inevitable en cualquier ejercicio de proyectiva, pero los números existentes en experiencias comparables -por niveles de desarrollo o cantidad de población- dan cuenta que la "afectación" del PCT no es tal, siendo claro que este no es el único elemento de promoción de la innovación, pero sí uno importante.

Sobre la afectación a la industria nacional, un aspecto a considerar es la protección de la patente en Uruguay pero también en el mercado de destino, y en ese punto, la inmensa mayoría de los mercados de mejor poder adquisitivo son parte del sistema, con lo cual aun cuando no seamos parte del sistema, la afectación va a ocurrir al momento de la exportación, en un sistema en el que no tenemos incidencia.

Sobre la falta de afectación o afectación mínima al sector, da cuenta, además del estudio de Dubra y Gandelman, el contratado por las propias gremiales.

El 19 de octubre de 2023 (Acta Nro. 1593) compareció el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Asesoría Política Comercial. Expresó que cada vez que Uruguay negocia un acuerdo para que no se mencione el PCT o la posibilidad de no adherir, lo paga carísimo por un prerrequisito. Y que se paga con el acceso de otros productos, porque, aunque parece que Uruguay graciosamente consigue que no se nombre el PCT, eso no es así; tiene costos altísimos en toneladas de carne o en otras métricas; en todos los capítulos se paga muy caro por algo que cuando uno hace un análisis ve que es una ventanilla única y que después no tiene mucho costo.

La primera vez se presentó en 1991, bajo el gobierno del doctor Lacalle Herrera. La segunda vez se presentó en el 1997, bajo la presidencia de Sanguinetti. La tercera vez se presentó en el 2002, bajo la presidencia del doctor Jorge Batlle. La cuarta vez se presentó en el 2017, bajo la presidencia del doctor Tabaré Vázquez y, ahora, en el 2023, bajo la presidencia de Lacalle Pou. Todos los partidos que pasaron por el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, entendieron que esto era beneficioso para el país y remitieron el proyecto al Parlamento. Parece ser claro que no hay una afectación a la industria nacional por esta solicitud. De lo contrario sería raro que cinco gobiernos de tres partidos distintos, de diversas líneas ideológicas, hayan coincidido en que era beneficioso para el país fomentar el sistema de innovación.

Finalmente expresó que no parece una asignación racional de recursos -en un marco de medios siempre escasos- el subsidiar a inventores nacionales para que terminen buscando medios para utilizar el PCT, por vía oblicua, cuando sería más racional adherir al PCT y destinar esos fondos a otros programas más relevantes.

En la misma fecha compareció la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Expuso que ninguno de los países que ha adherido al PCT se ha retirado del sistema ni lo ha denunciado. A nivel internacional, cuando se promociona la imagen del país, más allá de los aspectos positivos en otras áreas, ante la consulta de por qué el país no es parte del PCT, la reticencia del país a adherir al sistema genera suspicacias a nivel de los inversores extranjeros.

En igual fecha compareció el Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, quien explicó que la adhesión al PCT “no es un capricho del gobierno ni un invento de algún grupo iluminado de empresarios vinculados a las transnacionales; es un tema que emerge del conjunto de actores y referentes del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Esto lo quiero decir con claridad, porque en el ámbito académico me consta que hay un número significativo de instituciones y de referentes que adhieren de manera significativa y también creciente.” “La creación de empresas y las facilidades que puede dar el generar, licenciar o vender patentes es una oportunidad de negocios para la gente joven, para los emprendedores y para los científicos que quieren tener una parte de su tiempo en la actividad productiva” “Es urgente. ¿Por qué? Porque Uruguay -esta es una discusión que lleva veinte años- ha hecho esfuerzos muy grandes en los últimos veinte o veinticinco años para crear una masa crítica fuerte en el campo de la ciencia y en algunos campos de su conocimiento; en especial, ha sido exitoso en materia de producción y productividad científica.” Por su parte, también compareció la Unión de Exportadores del Uruguay expresando que “La Unión de Exportadores ya ha hablado de estos temas, por lo que puedo decir, formalmente, que apoya la adhesión al PCT. Esa es la razón por la que concurrí a esta Comisión, ya que quería que eso quedara claro y no solo que se dedujera por lo manifestado por los integrantes del Ministerio y de la ANII”. Explicó que el país tiene la necesidad de abrirse al mundo, y para ello es esencial este acuerdo como

requisito para adherir a otros instrumentos como el CPTPP. Más allá de que haya que hacer esfuerzos en otras áreas, este es un punto en el que hay que avanzar.

El 9 de noviembre de 2023 compareció la Universidad de la república, quien expresó que desde el punto de vista de la protección de la propiedad intelectual generada en la universidad, la adhesión al instrumento se ve como positiva para la UDELAR; “actualmente, cuando se hacen patentes, si es posible, se procura hacerlas a través de este tratado. Para eso hay que tener algún nacional vinculado con el desarrollo y del país que esté adherido al tratado. Básicamente, esa es una de las ventajas. Otras, tienen que ver con el hecho de diferir los costos, con las traducciones que habría que hacer para la distintas patentes, con contratar agentes, etcétera. Desde el punto de vista de facilitar el patentamiento de posibles desarrollos generados en la Universidad, esto lo vemos muy positivo.” En igual oportunidad, Investiga UY explicó que el PCT no afecta a las cuestiones sustantivas de patentabilidad, que seguirán rigiéndose por la legislación doméstica, y la adhesión permitiría a Uruguay tener una mayor participación en los foros internacionales de discusión. Citaron un estudio que señala que el PCT además, simplifica la tarea de las oficinas nacionales por la armonización de los requisitos formales/administrativos. Que el número de patentes en Uruguay es bajo, en términos absolutos y relativos, y resulta necesario fomentar el patentamiento.

El día 16 de noviembre de 2023 compareció Uruguay XXI. Allí expresó que “A efectos de la inserción internacional y dado el contexto global en esta materia, contar con la incorporación a este tratado nos daría un elemento más para la atracción de determinada clase de inversiones asociadas con la innovación, que es lo que genera mayor valor agregado y salarios y empleos de mejor calidad”. “Ninguna farmacéutica internacional va a poner una planta de manufactura en un país que no protege las inversiones, y la innovación está asociada a estar en el PCT” “Es difícil decirle a un startup de biotecnología: “Múdate a Uruguay para desarrollar tu emprendimiento”; si aquí no estamos en el PCT; van a tener que ir a patentar a otro lado”.

Hay una incongruencia entre lo que queremos ser y el mensaje que damos y esta situación actual. Es contradictorio plantear que Uruguay es estable, con exoneraciones impositivas, hay mucho talento, pero para patentar hay que ir a otro país porque no somos parte del sistema internacional. Expresó además que un inversor internacional o un fondo vinculado a empresas farmacéuticas o agroquímicas, no va a invertir dinero en el país dado que el mismo no está adherido al PCT.

En dicha instancia participó nuevamente CANAFFI reiterando la intervención que hicieron en la Comisión de Asuntos Internacionales referida anteriormente en este informe. Sostuvieron además que la adhesión impedirá el desarrollo de genéricos e hicieron referencia a las extensiones de plazo que existen en otros países.

Consideraciones sobre lo expresado por CANAFFI: El sistema de PCT no se comporta del modo en que parece sugerir CANAFFI. Tal como mencionó APC del MEF, la no adhesión a este tratado no es algo que se utilice como moneda de cambio para ganar algo mejor, sino que no adherir al PCT determina que cueste caro para otros sectores de la economía; en particular, porque se entiende que en tanto tratado de registro no genera impactos negativos de entidad.

Los medicamentos genéricos parten de moléculas que han dejado de estar protegidas o no se han patentado, cuestiones que escapan todas al PCT, y que dependen de decisiones de mercado de las empresas innovadoras. En cuanto a los

certificados suplementarios (extensiones de plazos de protección por atrasos), no hacen al PCT y el tratado no tiene ninguna influencia sobre el tema.

En dicha instancia participó asimismo nuevamente ASIQR, expresando que Uruguay puede no ser atractivo por el volumen de mercado, y que eventualmente la adhesión al PCT puede generar incertidumbre, y refieren al tema de los genéricos.

Consideraciones sobre lo expresado por ASIQR: La postura es contradictoria puesto que si Uruguay no es atractivo para el patentamiento por temas de volumen de mercado, es claro que el PCT no va a aumentar la cantidad de población, por lo que no se ve cuál va a ser la incidencia en este punto (sin perjuicio de los otros argumentos ya expresados), y si se patenta un producto y no se trae al mercado nacional, hay otras flexibilidades del propio sistema que permiten resolver esto.

Compareció asimismo CEFA, exponiendo que no todas las moléculas llegan al mercado, que es un porcentaje ínfimo es el que tiene éxito comercial. Cuando se sancionó la ley de patentes, se decía que iba a encarecer el precio de los medicamentos, pérdida de fuentes de trabajo, pero finalmente ello no ocurrió. Expuso que, de hecho, la cantidad de mano de obra empleada por el sector ha aumentado. Si Uruguay quiere ser un hub de innovación tiene que jugar con las reglas de juego del mundo.

El día 30 de noviembre de 2023 compareció la Universidad Tecnológica y expresó que “desde el punto de vista académico, la aprobación eventual del tratado de patentes, del PCT, debería elevar la vara y la actividad inventiva del país” “El 90 % de las empresas que conozco ha recurrido al PCT por una vía oblicua, ya sea porque alguno de sus fundadores tenía pasaporte extranjero o porque constituyeron una sociedad en una jurisdicción adherida al Tratado”.

Desde el punto de vista de la UTEC, considerando que está financiada con fondos públicos, la generación de conocimiento que puede ser explotado económicamente, lo que puede generar retornos para la propia universidad, requiere de la protección de ese conocimiento, y todo lo que facilite esa protección resulta positivo para la UTEC.

En igual fecha compareció la Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial. Allí expuso que el PCT no sólo tiene a la inmensa mayoría de los países del mundo, sino que tampoco tiene denuncias. El éxito del instrumento y que demuestra que no afecta la soberanía estatal, se ve en que países como Estados Unidos, Cuba, Rusia, China, Canadá o Inglaterra son parte del sistema. El sistema actual es muy perjudicial para el inventor uruguayo, que con el plazo de doce meses de la prioridad de París, hoy fuera de esos plazos pierde su patente, que puede ser explotada en otros mercados en condiciones más favorables.

Dos de los principales fabricantes de genéricos del mundo, Brasil e India, son parte del PCT y la discusión sobre la patentabilidad de medicamentos se saldó con la adopción del acuerdo ADPIC, que no sólo requiere patentes de medicinas sino que impone el Tratado Nacional; destacan que los criterios sustantivos de patentabilidad no se ven afectados por el PCT.

Que en la práctica los agentes tienen que realizar todo tipo de artimañas para que cuando los inventores uruguayos salen al extranjero puedan beneficiarse del sistema, pero resulta injusto porque a veces tienen que ceder parte de su invención a un nacional de otro país para poder ingresar por la ventana al Tratado. También muchas veces ven que hay inventos que naufragan por no contar con este plazo adicional que sí tendrían mediante el PCT Señalan que la no adhesión del país, además, impide a Uruguay

participar en las discusiones del sistema, que establece los estándares para la industria de 157 países, y en la que no podemos plantear nuestra posición como país.

El mismo día compareció Cristina Dartaeete, donde realizó apreciaciones sobre los intermediarios, y que la facilitación del patentamiento beneficia las grandes empresas. Señaló que existen medios para utilizar el tratado, aunque el país no sea parte. Que la patente acota el dominio público y lo que se puede investigar. Que sin fondos para investigación, lo que va a suceder es que se presentará la solicitud y luego se va a vender al socio extranjero y eso va a ser innovación que va a seguir en otro lado por “unos pesitos”.

Consideraciones sobre lo expresado por Cristina Dartaeete: La propia compareciente reconoce que la herramienta es beneficiosa y que tiene ventajas para los investigadores “una buena herramienta, una herramienta promovida”. Sostiene que no hay masa crítica de solicitudes nacionales, ante lo cual se puede argumentar que esa falta de masa crítica obedece en parte a la no adhesión, porque el destino natural es la salida al exterior y si no se facilita la salida al exterior porque no se es parte del PCT, resulta más fácil ir por la vía oblicua y no presentarse en Uruguay, y directamente en EE.UU, por ejemplo.

Respecto al asunto sobre los fondos de investigación, cabe señalar que eso no hace a la mecánica del PCT. El 7 de diciembre de 2023 compareció la nuevamente la Asociación de Laboratorios Nacionales, expresando que su tarea refiere a fabricar medicamentos mediante principios activos que se importan al país. Afirman que están de acuerdo con las patentes, pero no con la “exacerbación” del monopolio que estas implicarían. Realizaron apreciaciones sobre la eventual adhesión al CPTPP y los eventuales requisitos que el mismo implica. Plantearon una cierta incapacidad funcional de la Oficina de patentes para resolver el volumen de solicitudes recibidas.

Consideraciones sobre lo expresado por la Asociación de Laboratorios Nacionales: El argumento vinculado con la capacidad de trabajo de la Oficina de patentes no hace al PCT y no se corresponde con la información vertida por la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Asimismo, la aplicación más amplia o más estricta de los criterios de patentabilidad es un tema de gestión que no hace al PCT que, nuevamente, no ingresa en el análisis de los aspectos sustantivos de cada jurisdicción específica. En la misma instancia compareció Redes Amigos de la Tierra y de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Hicieron alusión a la interacción entre los recursos fitogenéticos y los procesos de patentamiento, en particular como articulan la convención de diversidad biológica y las patentes.

Consideraciones sobre lo expresado por Redes Amigos de la Tierra y de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas: Las consideraciones anteriores no hacen al PCT. Las exclusiones de patentabilidad no se ven afectadas por el PCT, y el régimen de protección de las variedades vegetales en Uruguay se canaliza a través del derecho del obtentor y de UPOV.

La divulgación de origen cuando se usan recursos genéticos, no se discute en el ámbito del PCT porque no es ese el espacio adecuado. De hecho, en 2024 se desarrollarán instancias a nivel de la Organización de la Propiedad Intelectual para celebrar un tratado que aborde específicamente esa temática. Finalmente, el 4 de abril de 2024 compareció el FNR y el Ministerio de Salud Pública mediante informe remitido

por la Ministra Karina Rando, donde expresó su respaldo y apoyo a las medidas de protección y fomento de la propiedad intelectual como factor imprescindible para el desarrollo, manifestando no tener objeciones al tratado, en tanto no conoce de datos o información que reflejen un potencial perjuicio para el país.

CONCLUSIONES: De todos los elementos que han estado a estudio de esta Comisión, esta Mayoría entiende que ha quedado suficientemente demostrado que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes resulta una herramienta útil y necesaria para el ecosistema de innovación nacional y su apertura al mundo.

La urgencia de adherir en esta oportunidad viene dada, en parte, sobre la base de un debate que lleva más de treinta años, con lo cual se impone tomar una determinación en sentido favorable a la adhesión. Cada día que pasa sin que Uruguay forme parte del mismo, el rezago se va evidenciando y los perjuicios a la innovación nacional se van tornando en un obstáculo para el desarrollo del país.

Es por todo lo expuesto que aconsejamos al Plenario de la Cámara de Diputados la aprobación del presente proyecto de ley, con la firme convicción de que este será trascendental para el presente, pero sobre todo, para el futuro de nuestro país.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2024

RODRIGO GOÑI REYES
MIEMBRO INFORMANTE
SEBASTIÁN CAL
MARTÍN MELAZZI
JOANNA PERCO

COMISIÓN ESPECIAL
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME EN MINORÍA

Señoras y señores Representantes:

Los integrantes del Frente Amplio de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, rechazan el siguiente proyecto de ley: "ADHESIÓN AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES. Aprobación". (C/3785/23. Rep. 927).

Vuestra Comisión Especial de Innovación Ciencia y Tecnología, aprobó por mayoría el presente proyecto de ley, mediante el cual se acepta la "Adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes", enviada por el Poder Ejecutivo. El presente informe se suscribe por la Bancada de Diputados del Frente Amplio, la cual ha decidido votar negativamente en general este proyecto de ley.

Vamos a resumir los motivos de nuestro voto negativo en la Sala.

No están dadas las condiciones políticas ni de institucionalidad para hacer el proceso acorde a la adhesión que este tipo de Tratado procedimental exige.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2024

LILIÁN GALÁN
MIEMBRO INFORMANTE
MIGUEL LORENZONI
GUSTAVO OLMOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo único.- Rechazáse el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, caratulado: "ADHESIÓN AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES. Aprobación". (C/3785/23. Rep. 927).

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2024

LILIÁN GALÁN
MIEMBRO INFORMANTE
MIGUEL LORENZONI
GUSTAVO OLMOS

≠

