

Decidiendo la protección a nivel internacional: el sistema PCT y sus implicancias

Expositor:

Diego Francoise Ortega Sanabria

Secretario Técnico

Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías

INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL



AGENDA

. *Consideraciones generales*

. *Casuística*



¿Qué es una patente?

Título que concede el Estado a una persona, el cual garantiza un **derecho de exclusividad** sobre una regla técnica (invención).

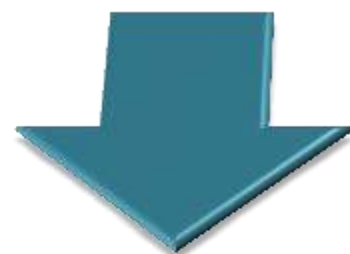
Acorde con el artículo 52 de la Decisión 486



¿Qué tipos de patente se puede registrar en el Perú?

artículo 14 Decisión 486
nuevos productos y procedimientos

Patentes de invención
(para grandes invenciones)



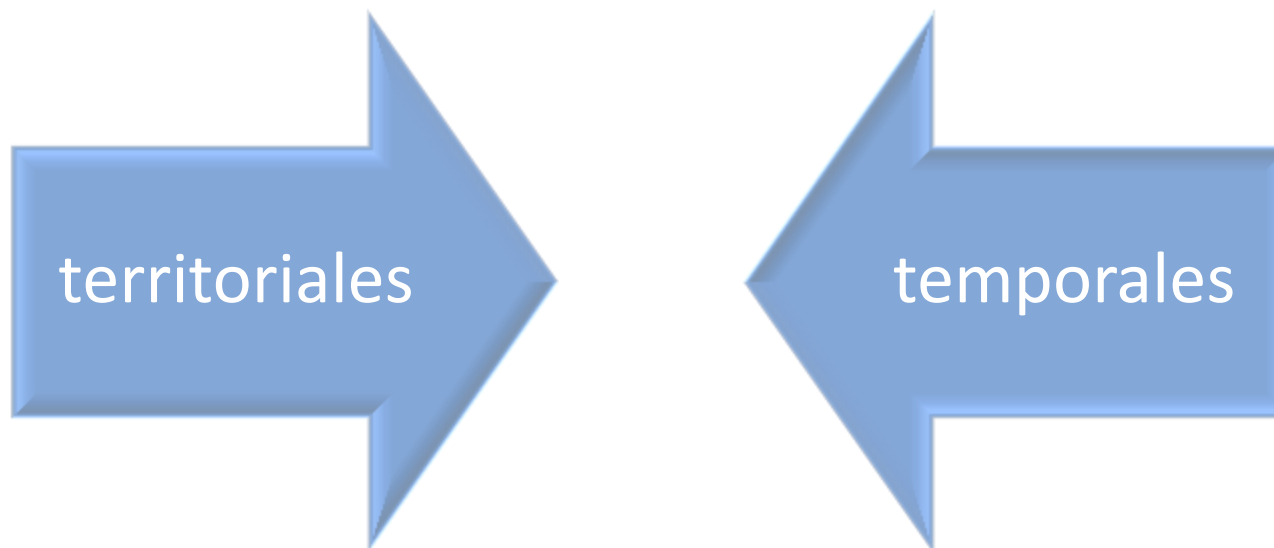
Patentes de modelo de utilidad
(para pequeñas invenciones)



artículo 81 Decisión 486
mejora de productos



Características de las patentes a tener en cuenta



El trámite de una solicitud de patente comprende dos etapas

Etapa formal
(análisis de requisitos
de admisibilidad)

Inicio



Evaluación de fondo
(examen de
patentabilidad:

- novedad
- nivel inventivo
- aplicación industrial

Fin



Antes de pasar a la segunda etapa la solicitud debe hacerse pública.





La libre accesibilidad de la solicitud inicia con su publicación en el Diario El Peruano hecha por el solicitante por mandato de la autoridad.

ESTE HECHO ORIGINA EL DERECHO a oponerse a la solicitud a fin de evitar que se otorgue la patente por incumplimiento de requisitos

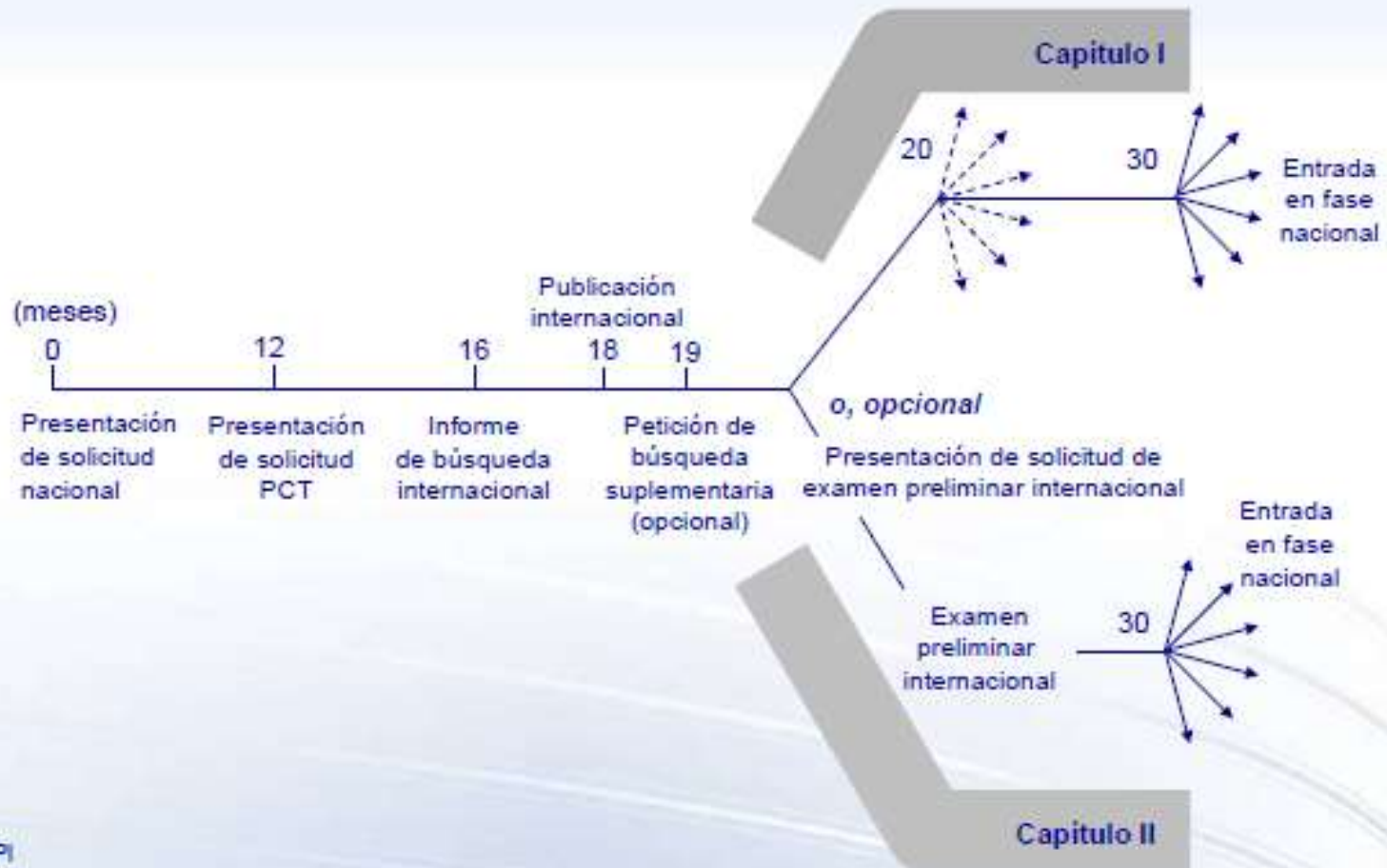


¿Qué hacer si se quiere solicitar una patente en otro país?

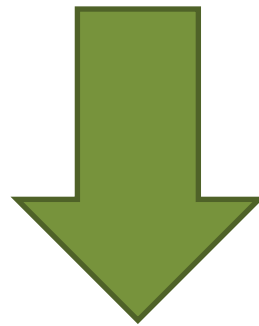
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)
173 Estados Miembros
DERECHO DE PRIORIDAD



El sistema PCT



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



La decisión de conceder patentes la toman exclusivamente las Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional



¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para solicitar una patente en el exterior?

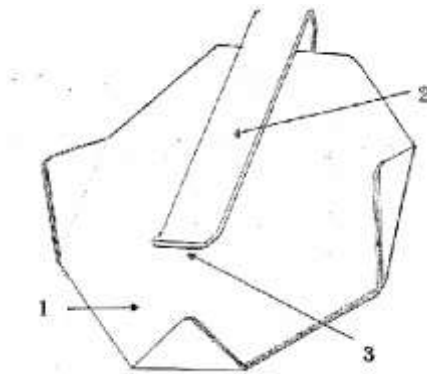
- ¿Cuáles son las alternativas a su invención, y de qué modo pueden compararse con su invención?
- A qué sector pertenece el invento y cuáles son las tasas de desarrollo tecnológico en dicho sector.
- ¿Qué probabilidades hay de que otros desarrollen y traten de patentar un producto similar al suyo? ¿Es fácil aplicar la ingeniería inversa a su invención y copiarla?
- ¿Qué tan rápido será posible imitar o mejorar el producto?



Estadío de desarrollo de la invención



VS



VS



Desventajas



- No se sabe viabilidad comercial
- No se ha validado el producto
- El producto final podría variar

- Otro inventor podría proponer un producto similar



Se debe calcular la existencia de un valor neto importante

- ¿Nace el invento de una necesidad particular o de una oportunidad?
- ¿Hay un mercado para la invención? ¿Cuál es la dimensión del mercado?
- ¿Justifican los beneficios previstos de tener una posición exclusiva en el mercado los costos de concesión de la patente?
- ¿Será fácil que detecte la infracción y hacer valer los derechos de la patente?
- ¿Qué tan rápido podré introducir la invención en el mercado y bajo qué mecanismos?



Se debe calcular la existencia de un valor neto importante

- ¿Nace el invento de una necesidad particular o de una oportunidad?
- ¿Hay un mercado para la invención? ¿Cuál es la dimensión del mercado?
- ¿Justifican los beneficios previstos de tener una posición exclusiva en el mercado los costos de concesión de la patente?
- ¿Será fácil que detecte la infracción y hacer valer los derechos de la patente?
- ¿Qué tan rápido podré introducir la invención en el mercado y bajo qué mecanismos?



Tener presente cuáles son los requisitos y disposiciones generales que plantean las leyes en otros países



Por ejemplo en Estados Unidos se patenta segundos usos



dortega@indecopi.gob.pe