

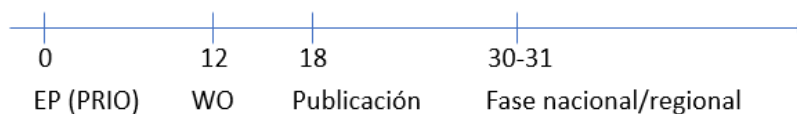
CÓMO MEJORAR (RETRASAR) LA ENTRADA EN FASE NACIONAL/REGIONAL DE UNA SOLICITUD PCT

Por Bernabé Zea

La solicitud PCT se convirtió en realidad en 1978. Ese mismo año fue también posible la solicitud de patentes europeas. Y mucho antes, en el siglo XIX, se había creado el derecho de prioridad a través del Convenio de la Unión de París (1883). Todas estas figuras tienen como objetivo principal facilitar la protección de una invención en diferentes territorios.

Una buena estrategia de protección consiste en la presentación de una solicitud prioritaria europea ante la EPO en inglés, seguida de la presentación de una solicitud PCT al final del año de prioridad con la EPO como oficina receptora, y de la entrada de la PCT al final del periodo establecido (30-31 meses) en las oficinas nacionales (US, JP, CN, etc.) o regionales (EPO, etc.) de los territorios de interés. Previamente, al final del año de prioridad, se debe valorar si hay interés en alguno de los países no firmantes del PCT, como Argentina o Taiwán.

Esquema 1



El Esquema 1 resume esta estrategia, que es especialmente ventajosa para los solicitantes europeos, aunque resulta útil también para todos los solicitantes que quieran aprovechar, entre otras, las siguientes ventajas:

- Uso del inglés en la redacción de las solicitudes prioritaria y PCT, y como idioma que dará fe en los diferentes territorios en los que entre la PCT, con el consiguiente ahorro en traducciones en las fases iniciales.
- Obtención de una búsqueda y una opinión de patentabilidad dentro del año de prioridad, elaboradas por la EPO, que ayudan a ajustar la solicitud PCT posterior, respecto a la solicitud prioritaria, si es necesario.
- Posibilidad de añadir nueva materia o modificar reivindicaciones en la solicitud PCT.
- Posibilidad de utilizar el PCT-Direct si la opinión de patentabilidad es negativa, siendo la EPO la única gran oficina que por el momento ofrece esta posibilidad ([ver http://www.zbm-patents.eu/pct-direct-una-gran-herramienta-en-la-estrategia-de-tramitacion-de-patentes/](http://www.zbm-patents.eu/pct-direct-una-gran-herramienta-en-la-estrategia-de-tramitacion-de-patentes/)).
- Posibilidad de esperar hasta el mes 30-31 para entrar en fase nacional/regional.

Si bien la anterior es una de las estrategias más habituales y ventajosas utilizadas por los solicitantes, hay otras posibilidades que pueden suponer importantes ventajas en circunstancias específicas. En concreto, la retirada de la reivindicación de prioridad durante la fase PCT puede

ser de gran interés. A continuación, se estudia esta posibilidad y algunas de las opciones que ofrece.

De acuerdo con el párrafo a) de la Regla 90bis.3 del PCT (Retirada de reivindicaciones de prioridad):

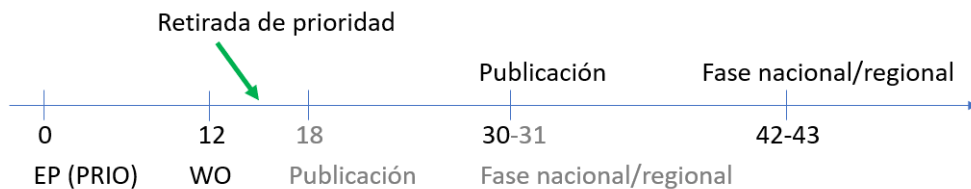
a) El solicitante podrá retirar una reivindicación de prioridad hecha en la solicitud internacional conforme al Artículo 8.1), en cualquier momento antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

Mientras que en su párrafo d) se establece que:

d) Cuando la retirada de una reivindicación de prioridad ocasione un cambio en la fecha de prioridad, todo plazo calculado a partir de la fecha de prioridad inicial que aún no haya vencido, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo e), se calculará a partir de la fecha de prioridad resultante del cambio.

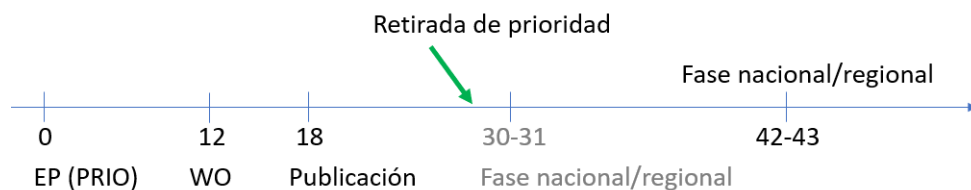
Esta Regla permite dos escenarios diferentes. En el primero, la retirada de la prioridad se hace previamente a la publicación de la PCT (estrictamente antes de que se hayan completado los preparativos técnicos para la misma, que suele ser quince días antes), con lo que esta publicación se pospone hasta el mes 18 desde su fecha de presentación (es decir, hasta el mes 30 desde la fecha de la prioridad retirada). También se posponen los plazos de entrada en la fase nacional/regional. Todo ello se ilustra en el Esquema 2 (en gris los plazos que no aplican tras la retirada de la prioridad).

Esquema 2



En el segundo escenario, la retirada de la prioridad se realiza entre la publicación de la PCT y la fecha límite de entrada en fase nacional/regional, como se ilustra en el Esquema 3, con lo que solo se pospone la entrada en fase nacional/regional (en gris los plazos que no aplican tras la retirada de la prioridad).

Esquema 3



Este segundo escenario es la opción que suele ser más interesante.

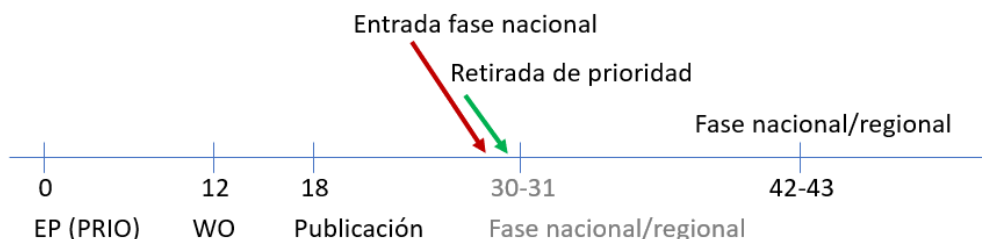
En ningún caso es posible retirar la prioridad de la PCT para recuperar un plazo perdido, por lo que no cabe hacerlo una vez se ha sobrepasado el límite para la entrada en fase nacional/regional.

Existe una versión mixta entre la estrategia normal, con la entrada en todos los territorios de interés al final de los 30-31 meses desde la prioridad, y la entrada tardía en todos los territorios tras la retirada de la prioridad. En esta nueva propuesta, antes de la retirada de la prioridad, se entra en algunos territorios de la forma habitual. Para estos primeros territorios la prioridad será válida, aunque luego se retire para otros territorios, en virtud del párrafo a) de la Regla 90bis.6 del PCT (Efecto de una retirada), que dice:

a) La retirada, conforme a la Regla 90bis, de la solicitud internacional, de cualquier designación, de cualquier reivindicación de prioridad, de la solicitud de examen preliminar internacional o de cualquier elección no producirá ningún efecto para las Oficinas designadas o elegidas que ya hayan comenzado a tramitar o a examinar la solicitud internacional, conforme al Artículo 23.2) o en el Artículo 40.2).

Así, la entrada en fase nacional/regional para los primeros territorios debe hacerse con tiempo suficiente para que las respectivas solicitudes provenientes de esta entrada empiecen su tramitación o examen previamente a efectuar la retirada de la prioridad antes del mes 30. Esta situación se ilustra en el Esquema 4.

Esquema 4



Cualquier retirada de la prioridad en la PCT, solo tiene sentido si la solicitud europea prioritaria no se publica, para lo cual ésta se ha de abandonar previamente a su publicación. En caso contrario, la publicación de la solicitud prioritaria sería un documento antecedente de novedad del tipo Art. 54(3) EPC contra una posible solicitud Euro-PCT sin prioridad. En la mayoría de los países también sería un antecedente cualquier divulgación realizada por el solicitante antes de la fecha de presentación de la PCT.

Evidentemente, el posponer la publicación de la PCT y su entrada en fase nacional/regional tiene ventajas. Sin embargo, la retirada de la prioridad también implica un importante riesgo, ya que puede haber algún antecedente entre la fecha de prioridad y la fecha de solicitud PCT que afecte a la patentabilidad, incluso puede haber alguna solicitud de patente de un tercero presentada en ese periodo de tiempo.

No obstante, este riesgo es mínimo si, previamente a la retirada de la prioridad, se hace una búsqueda complementaria para comprobar que no hay antecedentes que puedan afectar a la patentabilidad de las reivindicaciones sin prioridad.

Cualquier divulgación relevante como antecedente en el caso de la retirada de la prioridad, debería haberse hecho pública antes del mes 12 de los esquemas anteriores, por lo que sería localizable en una búsqueda realizada cerca del mes 30, momento en que debería efectuarse la retirada de la prioridad.

En el caso de una solicitud de patente de un tercero, la situación es más conflictiva. En el peor de los escenarios, se podría haber presentado un día antes de la PCT (mes 12 – 1 día). Esto implicaría que la publicación de la solicitud del tercero se efectuaría aproximadamente en el mes 30, que es cuando se debe retirar la prioridad de la PCT. En esta situación, apenas habría una pequeña ventana de unos días durante la cual una solicitud relevante de un tercero no estaría accesible a través de las bases de datos.

En definitiva, si previamente a la retirada de la prioridad se hace una búsqueda exhaustiva para localizar los posibles documentos relevantes anteriores a la fecha de presentación de la PCT, el riesgo por la retirada de la prioridad debido a antecedentes es mínimo.

Por último, cabe reseñar algunos riesgos que pueden afectar a países concretos. Muchos países incluyen en sus legislaciones nacionales la obligación de presentar la solicitud prioritaria en su oficina nacional de patentes, cuando la invención se ha realizado en el país, para revisar su posible interés para la defensa. Esta situación se da por ejemplo en España, donde, en el caso de una invención realizada en España, la correspondiente solicitud europea o PCT no produciría efectos en este país si la solicitud prioritaria no se presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. En España este requisito se puede cumplir presentando la solicitud prioritaria EP en inglés (con traducción al español de sólo el resumen) a través de la OEPM, que actúa de buzón de la EPO. Posteriormente se puede presentar la solicitud PCT en inglés en la EPO.

Si un solicitante español ha utilizado la estrategia anterior, y posteriormente retira la prioridad de la solicitud PCT, literalmente esta última no cumpliría con el requisito marcado por la ley española (PCT con prioridad presentada en la OEPM), aunque en realidad la invención sí habría sido revisada inicialmente por las autoridades españolas. Es difícil prever qué podría decidir un juez español en esta situación. En cualquier caso, este tipo de problemas sería puntual de un territorio y no afectaría a la estrategia general.

La aplicación práctica de las estrategias anteriores puede tener diferentes objetivos. A continuación, se ilustran algunos de los más interesantes.

1. Extender la ventana temporal de protección de la solicitud PCT

Muchas solicitudes PCT no entran en fase nacional/regional. Muchas instituciones públicas de investigación y universidades, así como start-ups, se enfrentan a una decisión crítica al final de los 30 meses desde la fecha de prioridad. Es cierto que en ocasiones esos 30 meses han sido suficientes para descartar el interés comercial de una invención. En cambio, otras muchas veces

ese periodo no ha sido suficiente, y se pierden los derechos de patente por falta de recursos económicos para entrar la PCT en algunos territorios.

En esta última situación, la retirada de la prioridad, tal como se ilustra en el Esquema 3, puede ser una buena solución, ya que permite ganar prácticamente un año de protección en todos los territorios, sin apenas coste, pero con el riesgo mencionado.

Si se quiere minimizar el riesgo se puede optar por la estrategia del Esquema 4. De esta forma se puede hacer, por ejemplo, la entrada de la PCT con prioridad en la EPO y en Estados Unidos, para asegurar un mercado suficiente para hacer viable la transferencia de tecnología; y, posteriormente, dependiendo del éxito de la transferencia, extender la protección a otros países con la PCT ya sin prioridad.

2. Posponer la decisión de protección en algunos territorios

Prácticamente todos los solicitantes, incluso con la decisión tomada de extender la protección, tienen dudas sobre los beneficios de proteger o no en algunos territorios. En el periodo de 30 meses que ofrece el sistema PCT no siempre hay tiempo para verificar la viabilidad del producto y, mucho menos, para hacer un estudio de mercado en la mayoría de los territorios. Así, es normal que meses después de la entrada en fase nacional/regional se eche en falta la protección en algunos territorios, o se considere que no era necesario haberla obtenido en otros.

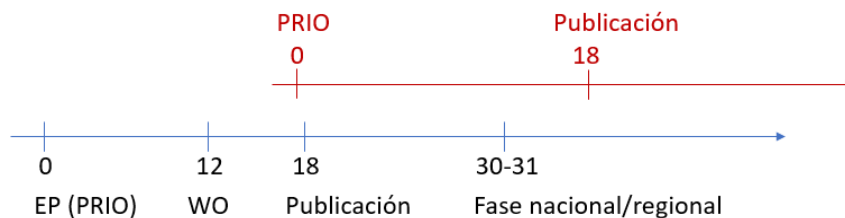
Por ello, puede resultar una buena estrategia utilizar de forma habitual el Esquema 4. De esta forma se entra en los territorios que se consideran adecuados utilizando la prioridad para, a continuación, retirar ésta y tener un año más para tomar la decisión definitiva sobre el resto de los territorios dónde se protegerá la invención.

3. Reacción ante acontecimientos imprevistos

No hay ningún solicitante que proteja en todos los territorios posibles, ni tan siquiera en todos aquellos en los que pueda tener actividad comercial. Por lo tanto, es posible que, en las situaciones habituales, un solicitante tenga claro dónde proteger al final del periodo PCT. Sin embargo, hay circunstancias sobrevenidas que le podrían hacer cambiar de opinión.

No es tan extraño que dos solicitudes de patente sobre invenciones muy cercanas se tramiten de forma coetánea e independiente por dos solicitantes distintos. Además, cuando esto ocurre, previamente a la publicación de las solicitudes, los solicitantes de ambas suelen ignorar este hecho. Es más, es posible que el primer solicitante tome la decisión de entrada en fase nacional/regional sin saber que existe una segunda solicitud de patente de un competidor en trámite, como se muestra en el Esquema 5.

Esquema 5



Como se puede ver, en el caso de que la solicitud prioritaria de la segunda invención, indicada en rojo en el Esquema 5, se efectúe entre el mes 12 y 18 del cronograma de la primera invención, el solicitante de la primera invención no tendrá noticias de la existencia de la segunda antes del final del plazo normal para la entrada de la PCT en la fase nacional/regional.

En la situación anterior, si el primer solicitante no entra en un territorio, el segundo podría conseguir una patente válida en ese territorio, ya que la solicitud de patente del primero no estaría publicada previamente a su prioridad, ni habría ningún documento en trámite del primer solicitante en el territorio.

En este caso, el primer solicitante no solo no tendría protección, sino que ni tan siquiera podría comercializar su invención en ese territorio. En esta nueva situación, el primer solicitante podría haber decidido proteger en más territorios de los habituales. De nuevo, la retirada de la prioridad de acuerdo con el Esquema 4, después de la entrada en fase nacional/regional, le habría permitido hacerlo en el mes 42-43, cuando con seguridad la solicitud del segundo solicitante sería pública. Evidentemente, sería conveniente que el solicitante hiciera una búsqueda para localizar posibles solicitudes de los competidores antes del mes 42.

En sectores como el farmacéutico y biotecnológico, donde es posible que dos instituciones lleguen a la misma invención de forma independiente (p. ej., nuevas indicaciones de principios activos conocidos, biomarcadores, polimorfos, etc.), esta estrategia puede resultar especialmente interesante.

Conclusión

La retirada de la reivindicación de prioridad durante la tramitación de una solicitud PCT permite posponer el plazo para la entrada en fase nacional/regional desde el mes 30/31 desde la fecha de prioridad hasta el mes 42/43. Teniendo las debidas precauciones, el riesgo que esto entraña es mínimo y puede ser una solución buena en muchas situaciones. También es posible hacer la entrada en algunos territorios reivindicando la prioridad antes de su retirada. Esto supone una gran flexibilidad y la disminución del riesgo prácticamente a cero, manteniendo una serie de ventajas. Así, la retirada de la prioridad de una solicitud PCT no debería contemplarse únicamente como una solución de emergencia, sino que podría ser adoptada en algunos casos de forma habitual (retirada de la prioridad tras entrar en los territorios a priori de interés) por ciertos solicitantes con el fin de reducir riesgos en su política de patentes.