

PROTECCIÓN DE INVENCIONES EN EL EXTRANJERO

Hasta ahora hemos examinado solo una de las tres posibilidades que existen para la presentación internacional de las solicitudes de patente:

- La **VÍA NACIONAL**, mediante presentación de una solicitud de patente para cada uno de los Estados en que se desea obtener protección. En el capítulo 1 de este libro nos hemos ocupado de la presentación en la Oficina Española de Patentes y Marcas de una solicitud española. De igual forma pero atendiendo a los requerimientos establecidos por la correspondiente normativa interna en materia de propiedad industrial de cada país, podríamos de forma simultánea presentar nuestra solicitud en las oficinas de patentes de aquellos Estados en cuyo territorio tengamos interés en explotar nuestra patente.

Esta simultaneidad de presentaciones no es necesaria puesto que desde la firma del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883 (en España los primeros privilegios, como monopolio exclusivo concedido al inventor, son concedidos por Fernando VII en 1826 adoptando el nombre de patentes al promulgarse una nueva Ley el 31 de julio de 1878), el cual prevé que una vez que se ha presentado una solicitud en un país parte en el Convenio, se tiene derecho a reivindicar la prioridad durante un período de 12 meses y la fecha de presentación de esa primera solicitud se considera la "**fecha de prioridad**" (el derecho de prioridad queda establecido en el artículo 28 de nuestra Ley de Patentes).

- La presentación de una solicitud de patente por un solicitante en un país miembro del Convenio de París habilita al solicitante a reivindicar dicha prioridad en el resto de países miembros en un plazo de **12 meses**.
- En estos casos se considerará que las solicitudes posteriores se han presentado en la misma fecha que la primera solicitud.
- El derecho de prioridad sólo se puede basar en la primera solicitud sobre la materia que se presentó.
- Es posible reivindicar prioridades múltiples y parciales.
- La solicitud posterior debe estar basada en la misma materia que la primera solicitud cuya prioridad es reivindicada.
- La retirada, el desistimiento o el rechazo de la primera solicitud no destruye su capacidad de ser base de la prioridad.

Por tanto, cuando se solicita la protección durante esos 12 meses en otros Estados miembros del Convenio de París o en aquellos que sin pertenecer al mismo, reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de la Unión, la fecha de presentación de la

primera solicitud se considera que tiene "prioridad" sobre otras solicitudes presentadas después de dicha fecha. En dicho caso, el solicitante sigue conservando la prioridad en otros Estados miembros, aun cuando se hayan presentado otras solicitudes antes de la fecha de presentación de su solicitud en dichos países.

La utilización de este beneficio que otorga el **derecho de prioridad** es muy ventajosa.

- Por una parte, por lo difícil que sería presentar la solicitud en todos los Estados a la vez (o dentro de un breve período de tiempo) y el coste que ello tendría.
- Por otra, el período concedido para solicitar la patente en terceros Estados permite ver si es interesante la invención: después de evaluarla (económica y técnicamente) se podría iniciar un proceso de solicitudes en los países que más convenga.
- Otra ventaja, sobre todo para los investigadores es que pueden publicar sus resultados desde el momento de la

Pero como veremos a continuación tampoco es necesario en el plazo de doce meses dirigirse directamente a las oficinas de patentes de cada uno de los países a los que queramos extender la patente, sino que podemos recurrir a dos procedimientos que facilitan enormemente la realización de estos trámites permitiendo además alargar los plazos y ahorrar costes. Estos procedimientos son la Patente Europea y el sistema PCT:

- La **VÍA EUROPEA** objeto del presente capítulo. El sistema de la patente europea permite obtener protección mediante una solicitud de patente europea directa con designación de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección, y sean parte del Convenio Europeo de Patentes (27 países el 1 de enero de 2004).

La solicitud de patente europea es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y la concesión produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que se otorga, de una patente nacional.

La **VÍA INTERNACIONAL PCT**. El sistema PCT permite solicitar protección para una invención en cada uno de los estados partes del Tratado internacional (122 países a 1 de enero de 2004, habiendo sido el último país en adherirse a este tratado la Republica de Botswana el 30 de julio de 2003), mediante una única solicitud denominada solicitud internacional.