

PROCEDIMIENTO ANTE LAS OFICINAS DESIGNADAS

Si el solicitante, a la vista del informe de búsqueda internacional, tiene expectativas razonables sobre el éxito y valor de su invención, inicia el procedimiento ante las oficinas designadas dentro de los veinte meses a contar de la fecha de prioridad o de la presentación internacional. EL HECHO DE POSPONER HASTA VEINTE MESES LA ENTRADA ANTE OTRAS OFICINAS EXTRANJERAS ALARGA CONSIDERABLEMENTE EL PLAZO DE PRIORIDAD DEL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS QUE, COMO SE SABE, ES DE DOCE MESES.

MUY IMPORTANTE:

*La Asamblea de la Unión PCT celebrada entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre de 2001 decidió por unanimidad modificar el plazo a que se refiere el Artículo 22.1 del PCT relativo a los actos necesarios para entrar en la fase nacional, ampliando el actual plazo establecido en **veinte meses** desde la fecha de prioridad a **TREINTA**.*

Esta modificación que entró en vigor el 1 de Abril de 2002 fue publicada en la Gaceta PCT nº 44/2001, de 1 de noviembre. Igualmente, la Asamblea decidió que si a 3 de octubre de 2001 dicha modificación fuera incompatible con la legislación nacional de una Oficina designada, el nuevo plazo no se aplicará respecto a esa Oficina mientras continúe la incompatibilidad, y siempre que se comunique tal circunstancia antes del 31 de Enero de 2002.

Las Oficinas de los Estados (en su capacidad de Oficinas designadas) que han notificado a la Oficina Internacional tal incompatibilidad son las siguientes:

BRASIL, LUXEMBURGO, SUIZA, NORUEGA, SUECIA, DINAMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA, UGANDA, SERVIA Y MONTENEGRO, SUDÁFRICA y ZAMBIA

Para dar inicio a la fase nacional, el solicitante, dentro del plazo indicado, deberá realizar ante cada una de las oficinas designadas las actuaciones siguientes:

- Presentar una traducción de la solicitud internacional en el idioma del Estado en el que se desea obtener protección. Ante la Oficina Europea de Patentes, la traducción debe presentarse en alguno de los idiomas de procedimiento (inglés, francés o alemán).
- Abonar la tasa correspondiente establecida por la oficina designada para una solicitud nacional o regional, en su caso (Oficina Europea de Patentes).
- Dar cumplimiento a las normas que cada Estado tenga establecidas sobre representación o nombramiento de un mandatario.

Ante la OEPM, como Oficina designada, no es preciso presentar una copia de la solicitud internacional, pues ésta ya se remite por la Oficina Internacional.

Si el solicitante no cumple con estos requisitos dentro del plazo indicado de veinte meses, cesarán en el Estado designado los efectos de una solicitud nacional regular, lo cual equivaldría a una retirada de solicitud por parte del solicitante.

Requisitos exigibles por las oficinas designadas

El procedimiento por el que se va a tramitar una solicitud internacional, una vez iniciada la fase nacional. Es el procedimiento ordinario aplicado a las solicitudes nacionales previsto por cada legislación. La legislación nacional determina el estado anterior de la técnica, el requisito de la unidad de invención, así como los demás requisitos de patentabilidad.

Puede igualmente determinar la exigencia de otra serie de requisitos de orden formal como son los de aportación de documentos que acreditan circunstancias jurídicas de gran trascendencia para la efectividad de la patente relativos a la identidad del inventor, a la transferencia del derecho a la solicitud, a la obligatoriedad de estar representado por un mandatario habilitado ante la oficina designada, o a la verificación de la solicitud por un traductor jurado, etc.

Sin embargo, ninguna legislación nacional puede exigir que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el Tratado o en su Reglamento o con requisitos adicionales a éstos.

En ningún caso puede ser rechazada una solicitud internacional por el motivo de que no cumple con los requisitos del PCT o su Reglamento o con los de la legislación nacional sin antes dar oportunidad al solicitante de corregir dicha solicitud en la medida y de conformidad con lo previsto por dicha ley nacional para situaciones idénticas que se presenten en la tramitación de solicitudes nacionales.

Por lo que respecta al plazo para cumplimentar las exigencias derivadas de la ley nacional, el PCT no determina el plazo que debe ser otorgado al solicitante, pero establece que deberá ser, en todo caso, razonable. En España, este plazo es de dos meses, conforme al Reglamento de la Ley de Patentes.