



C.E. Nº 205876

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ASUNTO Nº 64a/2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, **13 MAR 2017**

Señor Presidente 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 septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El P.C.T. (por sus siglas en inglés, *Patent Cooperation Treaty*) es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Celebrado en Washington el 19 de junio de 1970, fue enmendado en 1979 y modificado en 1984 y en 2001, es un acuerdo de cooperación cuyo propósito, de acuerdo a lo enunciado en su Preámbulo, consiste en el fomento del progreso y la investigación tecnológica, así como una protección más eficaz de las invenciones. La consecución de estos objetivos, de acuerdo a las disposiciones del Tratado se obtendrá estableciendo un procedimiento simplificado de solicitud de patentes, válido para múltiples jurisdicciones.

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 en poder del Director General de la OMPI.

Inicialmente suscripto por un grupo de 18 Estados, actualmente el sistema cuenta con 151 Estados miembros contratantes que abarcan la mayor parte del mapa mundial.

En cuanto a los países de la región, Brasil es miembro del tratado desde el 9 de abril de 1978; Colombia desde el 28 de febrero de 2001; Chile desde el 2 de junio de 2009; Perú desde el 6 de junio de 2009.

El propósito del sistema de patentes, radica en fomentar la innovación tecnológica mediante la aplicación de incentivos. Específicamente se provee al inventor, a cambio de la divulgación completa de su creación de un monopolio legal, que le permite apropiarse de las ganancias producidas en base al invento; este monopolio busca por su parte contrarrestar dos de las características naturales de los bienes intangibles, como son la no rivalidad – su consumo por uno no disminuye las posibilidades de consumo por otros - y la no exclusión – no es posible impedir su utilización por los particulares. Consecuentemente, cuanto mayor sea la protección de los inventores y más creaciones accedan al patentamiento, mayores van a ser los incentivos para la innovación tecnológica.

A. Antecedentes normativos.

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

-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 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

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

Comercio (OMC), al cual adhirió Uruguay por medio de la Ley Nro. 16.671 de 13 de diciembre de 1994;

-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 Nro. 14.910 de 19 de julio de 1979.

-Desde el punto de vista interno y en relación a lo sustancial, el régimen nacional en materia de patentes se integra por la Ley Nro. 17.164 de 2 de septiembre de 1999 y su Decreto Reglamentario Nro. 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.

B. El Convenio de París y el PCT.

De acuerdo al sistema previo a la entrada en vigencia del sistema PCT, la solicitud de registro de patente podía realizarse por dos vías:

1. Mediante la presentación de solicitudes de patente al mismo tiempo en cada país en el que su titular estuviera interesado en obtener protección o en todos los diversos sistemas regionales de patentes disponibles en algunos países. Las desventajas de este sistema son evidentes: resulta muy costoso y poco práctico, en tanto que la solicitud debe presentarse en los idiomas nacionales de cada uno de los países en los que se pretenda el registro, preparando las traducciones necesarias y abonando las tasas correspondientes (solicitud, publicación), gastos de gestión en cada caso y siempre librado en cada caso a la valoración de concesión o denegación como resultado de cada trámite independiente, es decir, sin la certeza de la obtención del registro.

Adicionalmente, resulta casi imposible depositar al mismo tiempo solicitudes para la misma patente en diversos países. Más aún, sin fecha de prioridad alguna, un tercero podía solicitar la misma patente bajo su nombre (apropiarse de ella) o, simplemente, ingresar al dominio público, en caso de que dicha patente se haya publicado en algún país antes de haber sido efectivamente solicitada en otros y, por lo tanto, no se podría conseguir la protección de la patente.

2. Podían presentar sus solicitudes de patente según el sistema del Convenio de París. Este sistema, vigente y en uso en Uruguay, soluciona algunos de los problemas que vienen de referirse, ya que el solicitante cuenta con un período de 12 meses (beneficio o derecho de prioridad) a contar desde la fecha del primer depósito de patente para procurar su protección en otros países. En consecuencia, los depósitos posteriores en cualquier otro país de la Unión (estados contratantes del Convenio de París) antes del vencimiento de este período de 12 meses no quedarían invalidados por depósitos anteriores ni por la publicación de la invención o la venta de copias (durante este período de 12 meses) y estos hechos no pueden dar derecho alguno a ningún otro tercero. Desde su adopción a través del Decreto Ley Nro. 14.910 de 19 de julio de 1979, Uruguay es miembro de otro de los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), denominado Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Intelectual.

En consecuencia, como miembro del Convenio, los solicitantes uruguayos, para pedir el registro de su patente en otro país, disponen de un plazo de doce meses para presentar ante las oficinas nacionales de otros países la solicitud de su registro y que se les respete la fecha de presentación en la oficina uruguaya.

También en este caso, el registro deberá realizarse directamente ante cada una de esas oficinas nacionales, en el idioma de cada uno de los países

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

en los que se pretenda el registro, preparando las traducciones necesarias y abonando las tasas correspondientes (solicitud, publicación), librados en cada caso a la valoración de concesión o denegación como resultado de cada trámite independiente.

Todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio son parte del sistema de prioridad del Convenio de París, dado que así lo establece el artículo 2 del ADPIC, tratado obligatorio para todos los miembros de la OMC.

No obstante, el sistema del Convenio de París no lograba solucionar mucho de los problemas prácticos descriptos, lo que derivó en la búsqueda de un sistema más sencillo, más práctico y más rentable para el solicitante. En consecuencia, se redactó el Patent Cooperation Treaty, en vigencia desde el 24 de enero de 1978.

C. Funcionamiento del PCT y ventajas del sistema.

En el caso del PCT, la solicitud de patente se presenta ante la Oficina Nacional de cada país (en Uruguay MIEM – DNPI) que actúa como oficina receptora a los fines del Tratado. Se presenta en el idioma de la oficina. 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 este sistema, si bien es fundamental recalcar que se trata de disposiciones procedimentales, que no interfieren ni limitan la soberanía nacional, ya que desde el punto de vista sustantivo, cada oficina aplicará su normativa interna y de acuerdo a 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.

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 en 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 (1978) e India (1998) forman parte del PCT.

La función del procedimiento PCT radica en facilitar y abaratar la presentación de solicitudes de patentes. Surge, en definitiva, para intentar solucionar algunos de los problemas planteados por el sistema tradicional de patentes. Introduce una primaria simplificación al diseñar la llamada "solicitud internacional PCT", que se presenta ante la oficina receptora (en caso de nuestro país MIEM – DNPI), dando inicio a la denominada "Fase internacional". La misma puede presentarse dentro de los doce meses siguientes a la presentación local (invocando la prioridad en el marco del Convenio de París).

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 (cumplimiento de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). Esto permite obtener 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.

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

Opcionalmente, 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, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

La fase internacional puede sintetizarse de la siguiente manera:

- Presentación de la solicitud internacional
- Búsqueda internacional y Opinión escrita de la ISA
- Búsqueda internacional suplementaria (SIS) (facultativa)
- Publicación internacional y examen preliminar internacional (a opción del solicitante).

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.

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 otorgar una patente o no.

Tras el comienzo de 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.

Luego de la fase internacional (donde el solicitante ya cuenta con un informe de búsqueda y una opinión escrita y, si corresponde, el examen preliminar internacional), dicho solicitante se encuentra en una posición

favorable para evaluar si continuar con la fase nacional o no, así como para decidir en qué países hacerlo.

En la mayoría de los estados contratantes, la fase nacional debe comenzar antes de cumplidos los 18 meses desde la fecha de depósito. Una vez que este plazo venció y no hay solicitud de fase nacional, la información divulgada en la publicación internacional se vuelve de dominio público en ese país y, por lo tanto, el público puede utilizarla y beneficiarse de ella libremente.

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

Las solicitudes que llegan por esta vía 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 cuenta 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.

Su aplicación no resulta onerosa para el Estado, en tanto a escala nacional el sistema se autofinancia mediante el pago de tasas nacionales exigibles, mientras que a escala internacional no se exigen contribuciones a los miembros.

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

Si bien la OMPI presta asistencia técnica en materia de formación profesional a efectos de la aplicación del tratado, resultará necesario, dadas las condiciones actuales de esta unidad ejecutora, el ingreso de nuevos funcionarios a fin de atender la demanda de trabajo que implicaría el ingreso al sistema.

Desde el punto de vista del incremento presunto en la cantidad de solicitudes a gestionar, la tendencia ha sido de disminución al momento de entrada al sistema del PCT, derivada del diferimiento en el tiempo de la fase nacional, que posteriormente tiende a estabilizarse en niveles similares a los habituales previos a la entrada al sistema.

De ello se desprende la conclusión fundamental de que, el verdadero beneficiario del sistema es el solicitante nacional, en tanto el mecanismo le abre las puertas al registro en los demás países miembros del tratado.

A continuación se analizan casos concretos de oficinas nacionales de otros países, en base a la información disponible en la Base de datos estadísticos de la página web de la OMPI. Se consideran países que, por la dimensión de las oficinas de PI y el volumen de solicitudes de registro, resultan más asimilables a la situación de Uruguay.

Perú y Chile ingresaron al PCT en el año 2009, durante el año 2005 Chile solicitó 3007 patentes y Perú 1020. En el año 2009, Chile solicitó 1717 y Perú 694. En 2010, Chile solicitó 1076 y Perú 300, y en el año 2013 Chile solicitó 3072 y Perú 1266 patentes de Invención.

República Dominicana ingresó al PCT en 2007, durante el año 2005 solicitó 184 patentes, en 2008 solicitó 150 y en 2010 solicitó 339 patentes de invención.

E. Efectos desde el punto de vista del solicitante uruguayo:

Va a contar con un plazo mayor para tramitar sus solicitudes ante las oficinas nacionales, lo que le permite apreciar en forma previa el interés comercial de su invención en los distintos mercados, obtener formas de financiación, e incluso va a contar con elementos de juicio, desde el punto de vista técnico, acerca de la probabilidad de éxito en la obtención del registro.

Desde el punto de vista financiero, el sistema reconoce descuentos en las tasas internacionales a los países en desarrollo, como es el caso de Uruguay (que serán determinados por cada oficina) y pueden alcanzar hasta un 90%.

F. Consideraciones finales:

La función del procedimiento PCT radica en facilitar y abaratar la presentación de solicitudes de patentes.

No sustituye los sistemas nacionales, ya que el reconocimiento pertenece exclusivamente a las oficinas nacionales en aplicación de su normativa interna, pero sí racionaliza y simplifica las formalidades exigibles. Debe destacarse que la solicitud mediante el mecanismo previsto en el PCT es facultativo, pudiendo presentarse la solicitud solamente aplicando el Convenio de París.

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. El aumento de tecnología transferida mediante licencias usualmente propicia el incremento de la inversión exterior, lo que incidirá positivamente en la creación de empleo y perfeccionamiento técnico de los recursos humanos nacionales.

Fundamentalmente su incidencia se refleja en beneficio de los solicitantes nacionales, ya que proporciona seguridad jurídica, el tiempo y los

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

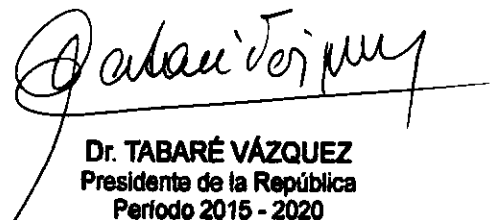
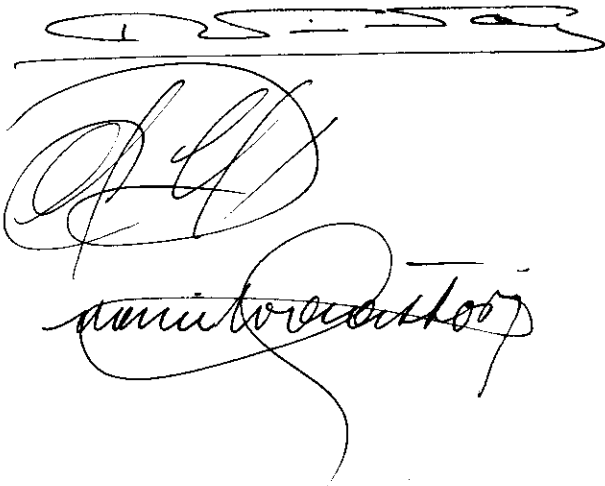
elementos de juicio suficientes para afrontar, con el menor riesgo posible y las mejores garantías de éxito, las inversiones necesarias para proteger su tecnología.

En forma contraria a lo que se ha planteado en alguna ocasión, el ingreso al sistema no produce un volumen desmedido de solicitudes, sino que se atraviesa un primer lapso de diferimiento a raíz de la fase internacional, para luego retomar los volúmenes habituales.

De ello se desprende la conclusión fundamental de que, el verdadero beneficiario del sistema es el solicitante uruguayo: mientras que las oficinas no se ven afectadas en su trabajo (sino que se ven beneficiadas por los documentos internacionales que simplifican su labor), este mecanismo, por el contrario, facilita, agiliza y economiza el acceso de los uruguayos al registro en los demás países miembros del tratado, con la importancia ya descrita en términos de lo que ello implica para la protección del valor de esa tecnología.

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

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.



Dr. TABARÉ VÁZQUEZ
Presidente de la República
Período 2015 - 2020



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

C.E. Nº 205883

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

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

ASUNTO Nº 64b/2017

Montevideo,

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 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.

