



R/899

C.E.

Nº 307662

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 4 de junio de 2024

Señora 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 setiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Fue suscrito en Washington, el 19 de junio de 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984 y 2001.

De acuerdo con lo enunciado en su Preámbulo, es un acuerdo de cooperación cuyo propósito es el fomento del progreso y la investigación tecnológica, así como una protección más eficaz de las invenciones. Para la consecución de estos objetivos, el Tratado establece un procedimiento simplificado de solicitud de patentes, válido para múltiples jurisdicciones.

0089

El PCT establece un mecanismo de cooperación para la presentación de solicitudes de patentes a nivel internacional. Es una norma procesal que tiende a facilitar el procedimiento a los inventores para poder patentar en diferentes países. En ese sentido, se trata de un instrumento administrativo, que no establece normativa sustantiva sobre patentamiento ni modifica las posibles excepciones o exclusiones a la patentabilidad admitidas por otra normativa multilateral (Acuerdo ADPIC de la OMC).

El artículo 1° del PCT establece una "Unión" con la participación de los países miembros del Tratado, para la cooperación "en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones", y para servicios técnicos.

Se establece que ninguna de las disposiciones del Tratado menoscaba los estándares establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ("Convenio de París", Uruguay ratificó el acta de Estocolmo del Convenio de París de 1967 a través del DL 14.910 y ciertas modificaciones por Ley N° 19.799).

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 ante el Director General de la OMPI.

El PCT cuenta hoy con 157 Estados Parte por lo que su ratificación es de alcance mundial, abarcando una pluralidad de sistemas y tradiciones jurídicas

Los países de la región que son Parte del Convenio de París y que no son parte del PCT son Uruguay, Argentina, Bolivia, Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela.

Antecedentes normativos

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

- i) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la 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 comercio (OMC) al cual adhirió Uruguay por medio de la Ley N° 16.671, de 13 de diciembre de 1994.
- ii) 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 N° 14.910, de 19 de julio de 1979.

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

Desde el punto de vista interno y en relación con lo sustancial, el régimen nacional en materia de patentes se integra por la Ley N° 17.164, de 2 de septiembre de 1999 y su Decreto Reglamentario N° 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 y el 13 de marzo de 2017.

El Convenio de París y el PCT

Históricamente, el primer instrumento convencional para la protección de obras intelectuales en terceros países fue el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, administrado –al igual que el PCT– por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal.

El régimen actual de patentes es de alcance territorial, por lo que se requiere que cada patente sea presentada en cada jurisdicción relevante, llevando a que cada solicitante –y principalmente el inventor uruguayo– una vez presentada una solicitud de patente nacional, utilice el sistema del derecho de prioridad regulado en el Convenio de París, lo que le da sólo doce meses para determinar las jurisdicciones relevantes, conseguir financiamiento, preparar traducciones, y desplegar todos los trámites relacionados con cada presentación nacional.

Lo anteriormente mencionado implica un procedimiento técnicamente complejo que puede resultar extremadamente costoso, en particular, cuando se trata de empresas nacionales. En ese sentido, el plazo del Convenio de París puede resultar claramente insuficiente, con la consecuencia de que en aquellas jurisdicciones en que no se solicita protección, el objeto de la patente puede ser libremente explotado por otros competidores con la pérdida de oportunidades de negocios y ganancias para las empresas uruguayas.

Bajo el Convenio de París, cada trámite es independiente, por lo que la concesión o denegación de una patente queda librada a la valoración que haga cada

oficina nacional, sin la certeza de la obtención del registro. Asimismo, dados los crecientes costos y complejidad de preparación de las solicitudes a nivel nacional los plazos previstos en el Convenio de París resultan muchas veces exiguos y se plantean problemas prácticos como los plazos, el idioma de presentación y los costos, lo que derivó en la búsqueda de un sistema más sencillo y rentable para el solicitante. Es así como surge el PCT.

Funcionamiento del PCT y ventajas del sistema

La facilidad que brinda el PCT consiste en la simplificación de los procesos burocráticos ya que facilita al menos un paso a las oficinas locales de cada país, al hacer una búsqueda internacional de evidencia sobre si una potencial invención ya ha sido registrada o utilizada.

En el caso del PCT la solicitud de patente se presenta ante la Oficina Nacional de cada país que actúa como receptora. Además, la solicitud de patente puede ser iniciada en el propio país e idioma del inventor. 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 líneas generales el PCT contempla un proceso en dos fases: una internacional y otra nacional.

-La fase internacional, consiste en la presentación de la solicitud ante la Oficina receptora, la transmisión de esta a la OMPI y a las Administraciones Internacionales, las formalidades de la publicación internacional, la eventual búsqueda suplementaria y examen preliminar. Esta fase internacional culmina con la comunicación a las Oficinas Nacionales Designadas.

En forma más específica, la fase internacional se inicia con la presentación de la llamada "solicitud internacional PCT", que se presenta ante la oficina receptora (en el caso de Uruguay MIEM/DNPI).

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. Esto permite tener información fundamental para valorar, posteriormente, si la invención es protegible, junto con una valoración preliminar acerca del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

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.

Finalmente, 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 y actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

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.

-En la fase nacional, cada oficina aplica su normativa particular de la misma forma que si la solicitud se hubiera presentado directamente o utilizando el Derecho de Prioridad establecido en el Convenio de Paris (El Convenio de Paris para Protección de la Propiedad Industrial permite utilizar una presentación en un país de la Unión como base para presentarse en otros países, con un plazo de 12 meses desde la presentación inicial, manteniendo la fecha de prioridad).

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 otorgan una patente o no.

En 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.

Al haber concluido la fase internacional, el solicitante cuenta con un informe de búsqueda y una opinión escrita y, si corresponde, con el examen preliminar internacional, lo cual lo sitúa en una posición favorable para evaluar si continuar con la fase nacional o no, así como para decidir en qué países hacerlo.

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

Las solicitudes que llegan por la vía del PCT 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 contará 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.

La adhesión al PCT no resulta onerosa para el Estado en tanto a nivel nacional el sistema se autofinancia mediante el pago de las tasas nacionales exigibles, mientras que a nivel internacional no se exigen contribuciones a los Estados Parte

Desde el punto de vista del presunto incremento en la cantidad de solicitudes a gestionar, la experiencia comparada en base a estadísticas de países de la región antes y luego de entrar al PCT muestra en líneas generales la misma tendencia: primero, una disminución de presentación de solicitudes - las que antes entraban a través del Convenio de París y ahora entrarían a través de la fase nacional del PCT - que luego se estabiliza en niveles similares a la etapa previa al PCT; sin perjuicio de que luego pueden subir en cantidad pero no como consecuencia directa del tratado, sino de una tendencia general en materia de patentes.

Impacto desde el punto de vista de los usuarios del sistema (solicitantes e inventores)

Desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes, se simplifica el procedimiento para obtener protección de patentes en muchos países, resultando más eficiente y reduciendo sus costos.

Asimismo, durante el proceso, el solicitante recibe información técnica sobre las posibilidades reales de patentar la invención en otros países, así como información contenida en el universo de las solicitudes internacionales.

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

Por otra parte, , y en lo que resulta en particular relevante para las empresas nacionales, permite diferir la decisión de entrar en cada jurisdicción en particular, que siguiendo la vía del Convenio de París debe decidirse dentro de los 12 meses, mientras que con el PCT puede extenderse hasta 30 meses. al contar con un plazo mayor para tramitar la fase nacional, el inventor puede evaluar en forma previa el interés comercial de su invención en los distintos mercados y le da mayor margen temporal para la búsqueda de financiamiento y eventuales socios. Todos estos aspectos relevantes tomando en consideración las dimensiones del mercado interno nacional.

Consideraciones finales

La función del procedimiento PCT radica en facilitar y abaratar la presentación de solicitudes de patentes mediante la racionalización y simplificación de las formalidades exigibles.

Del análisis de las disposiciones del Tratado y el Reglamento se desprende que el PCT es un Tratado procedimental, que no afecta de ninguna forma a la fase nacional y a los requisitos de patentabilidad establecidos en la legislación nacional y que tampoco puede sustituir el trabajo de las Oficinas Nacionales.

Por tratarse de disposiciones procedimentales estas no interfieren ni limitan la soberanía nacional ya que desde el punto de vista sustantivo cada oficina aplicará su normativa interna y de acuerdo con 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.

Debe destacarse además que la solicitud mediante el mecanismo previsto en el PCT es facultativa, pudiendo presentarse la solicitud solamente aplicando el Convenio de París.

En función de lo anterior, 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 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 e India forman parte del PCT, desde 1978 y 1998, respectivamente.

Al mismo tiempo la solidez de las patentes concedidas sobre la base de solicitudes internacionales es un estímulo especialmente significativo para estimular las inversiones y la transferencia de tecnología.

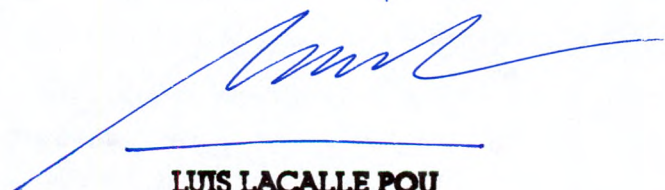
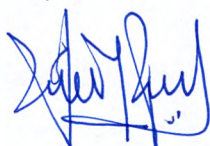
Este tipo de instrumentos poseen una especial relevancia para las micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras (MIPYMES) desempeñando un importante rol en la protección de la innovación y en la consolidación de un clima de estabilidad y seguridad que propicie la inversión y la asunción de riesgos.

La participación del país en un ecosistema internacional que toma al PCT como común denominador para la protección y el fomento de la innovación coadyuvará a que el país pueda consolidar su propio ecosistema innovador, facilitando la transferencia de los intangibles y la creación de nuevos espacios locales de desarrollo con proyección mundial.

Al mismo tiempo, el no ser parte de PCT impide a Uruguay participar de sus diversas instancias de ajuste y debate en el foro internacional.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de este tipo de Tratados, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria, con la salvedad, en esta instancia, que se realiza con la reserva del Capítulo II conforme se encuentra previsto en el Artículo 64 1 a) del Tratado.

El Poder Ejecutivo reitera a la señora Presidenta de la Asamblea General las seguridades de sus más alta consideración.



LUIS LACALLE POU
Presidente de la República

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

C.E.

Nº 303354

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Apruébase la adhesión de la Republica al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), suscrito en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de setiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, con reserva del Capítulo II conforme se encuentra previsto en Artículo 64 1 a) del Tratado.

OP
73
[Signature]