

COMENTARIO SOBRE LA RECIENTE ADHESIÓN DE MÉXICO AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Horacio Rangel Ortiz

Hace algunos años corría el rumor en medios especializados, sobre la adhesión de México al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que se designa generalmente con la abreviatura PCT (*Patent Cooperation Treaty*), como una cuestión inminente, es decir, que el gobierno mexicano llevaría a cabo lo que fuera necesario para ser parte del tratado firmado en Washington el 19 de junio de 1970. Los rumores fueron confirmados cuando un funcionario del gobierno mexicano anunció de modo expreso dicho propósito en una reunión celebrada en Cancún a la que acudieron representantes de distintos gobiernos, lo mismo que la máxima autoridad de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), representada en la persona del doctor Arpad Bogsch, quien había mencionado públicamente que la organización a su cargo vería con buenos ojos la participación de China y de los países de la región latinoamericana en el PCT¹.

Tan pronto se tuvo conocimiento de que lo que parecía ser un rumor, en realidad había tomado la forma de un proyecto del gobierno mexicano, el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI) presentó ante los funcionarios involucrados en el tema un documento con recomendaciones tendientes a obtener la adhesión de México al PCT en los mejores

¹ El tema también fue discutido de modo informal por el doctor Bogsch en un viaje que realizó a México en octubre de 1993. Informa la OMPI que el doctor Bogsch, en un viaje a nuestro país en octubre de 1993, sostuvo entrevistas con el Secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, y con el Secretario de Educación, Ernesto Zedillo Ponce de León. Con ellos discutió, entre otros asuntos, la posible adhesión de México al PCT. **World Intellectual Property Organization, Industrial Property**, Geneva 33rd Year No.01, January 1994, p.54.

términos para todas las partes involucradas. Posteriormente, esto es, el día 25 de julio de 1994, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** un Decreto por el que se aprobaba el PCT y su Reglamento. El texto no fue publicado, de modo que las disposiciones del PCT aún no regían para México conforme a lo previsto en el propio tratado, lo mismo que en otras normas del derecho doméstico como el Artículo 4 de la Ley de Tratados.

Por aquellas fechas se encontraba en nuestro país el funcionario responsable del área latinoamericana y del Caribe en la OMPI, quien manifestó lo mismo sorpresa que satisfacción al conocer el Decreto publicado el 25 de julio de 1994. Igualmente sorpresiva fue la publicación del Decreto para los practicantes y estudiosos del Derecho de patentes en nuestro país.

Meses más tarde, la prensa anunciaba que México había depositado el instrumento de adhesión correspondiente ante el organismo internacional responsable de la administración del PCT, es decir, ante la OMPI, lo cual fue confirmado por el Director General Adjunto de la OMPI al Presidente de la AMPPI en las comunicaciones que intercambiaron en los siguientes días ². Se había practicado el depósito previsto en el artículo 63 del PCT como condición para que empezara a correr el plazo previo a la iniciación de la vigencia del PCT en México, previsto en el propio instrumento. Fue hasta el día 31 de diciembre de 1994 cuando se publicó el texto del PCT y de su Reglamento en el **Diario Oficial de la Federación**, sin indicación expresa sobre la iniciación de la vigencia. Sea como fuere, se habían cumplido tanto las condiciones previstas en el derecho doméstico como las establecidas en el propio tratado para que las disposiciones del PCT rigieran en México a partir del 1º de enero de 1995, como lo había anunciado el Director General Adjunto de la OMPI al Presidente de la AMPPI en comunicación del 31 de octubre de 1994; y como lo había anunciado la propia OMPI a la comunidad Internacional ³ en

² Comunicación de la Presidencia de AMPPI HRO No. 90, de 26 de octubre de 1994. Comunicación de la OMPI del doctor Gust A. Ledakis de fecha 31 de octubre de 1994.

³ OMPI, PCT **Notification**, No.97.

días anteriores. Se convertía así, a partir del 1° de enero de 1995, en el Estado contratante No. 74, como es el caso ⁴.

En los tiempos anteriores a la presentación del instrumento de ratificación se escuchaban en nuestro medio opiniones provenientes tanto de personas involucradas en el tema como de legos en la materia; algunas de ellas insistían en el carácter complejo del instrumento; otras, se inclinaban por calificar al PCT como un instrumento de fácil asimilación. Seguramente las razones que animaban a hablar del PCT como un instrumento sencillo y de fácil asimilación tenían como origen el procurar que el carácter complejo del PCT no fuera un impedimento para la pronta incorporación de México al sistema, pues en la realidad la lectura de las normas que lo componen pone de manifiesto que se trata de uno de los instrumentos internacionales más complejos que existen en materia de propiedad intelectual en general y de propiedad industrial en particular. Se trata de una calificación objetiva derivada de la lectura de las disposiciones del PCT, pero también comparativa, misma que resulta de la lectura de todos los demás instrumentos internacionales que rigen temas vinculados con el Derecho intelectual. De la totalidad de los tratados multinacionales que existen sobre el tema y que suman varias decenas ⁵, el PCT corresponde a los más complejos y aparatosos ⁶.

⁴ Entre tanto, el gobierno mexicano, con la intermediación del Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Licenciado Jorge Amigo, había realizado un seminario sobre conocimiento básico del PCT con la participación de personas conocedoras sobre el tema provenientes de la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

⁵ Véanse por ejemplo los que administra la OMPI en **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**, Información General, Ginebra 1994.

⁶ Las actas de los trabajos preparatorios y de las reuniones del comité de expertos encaminados a la celebración de una conferencia diplomática para la adopción del PCT muestran que en el pasado, el representante de México en el Comité de Expertos expresamente se opuso a su adopción. Las razones que pudo haber tenido la Administración para variar la postura del representante mexicano en reuniones anteriores, no se conocen. Véase **Bureaux I Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Industrielle (BIRPI)**, Diplomatic Conference on the Patent Cooperation Treaty, PCT/DC/1, Geneva, July 11, 1969, p.3.

Tratando de simplificar al máximo, el Sistema PCT ⁷ consiste en lo siguiente: presentada una solicitud internacional, que debe reunir los requisitos formales establecidos en el Tratado y en la que se designan los Estados en los que se desea obtener la patente, la Oficina de la Propiedad Industrial receptora de la misma examina los requisitos de forma y tras ese examen transmite un ejemplar de la solicitud a la Oficina Internacional (OMPI, Ginebra) y otro a la Oficina de la Propiedad Industrial que ha de realizar el informe de la búsqueda internacional sobre el estado de la técnica, que debe tenerse en cuenta para juzgar la patentabilidad del invento. La búsqueda internacional se encarga a Oficinas de Propiedad Industrial que están dotadas de unos medios mínimos para realizar la búsqueda ⁸. Pueden practicar la búsqueda internacional las Oficinas de Patentes de Australia, Austria, China, España, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Japón, Suecia y la Oficina Europea de Patentes ⁹.

La Oficina Internacional publica las solicitudes y éstas, junto con el informe de búsqueda, son transmitidas a las Oficinas de Patentes de los países para los que se ha pedido la concesión de la patente. Las oficinas de estos países proceden entonces a tramitar las solicitudes recibidas conforme a su propia legislación nacional, incluyendo la exigencia de los requisitos de patentabilidad establecidos en ella. También se prevé en el Tratado la posibilidad de que el solicitante pida la realización de un examen preliminar internacional sobre la novedad y la actividad inventiva del objeto de su solicitud, pero tampoco este examen condiciona el otorgamiento de la patente por la Oficina del país para el que ésta hubiere sido solicitada ¹⁰.

⁷ Que el Profesor Mathély califica de la siguiente manera: «Le système du Traité est d'une grande complication». Inmediatamente después de calificar al PCT de esta manera, presenta una muy útil sistematización del tratado en su obra. Mathély, Paul, «Le Droit Français des Brevets d'Invention» *Journal des Notaires et des Avocats*, 6, Rue de Méziers, Paris (6e), p.837.

⁸ Véase Bercovitz, Alberto y Segundo Jiménez, *Las patentes en la empresa*, Libros OGEIN, Madrid, 1982, p.74.

⁹ OMPI, Tratado de cooperación de Patentes (PCT) 1970, en *Información General*, *op.cit.*, p.27.

¹⁰ Bercovitz y Jiménez, *op.cit.*, pp.74-75.

Desde el punto de vista del solicitante, la presentación de una solicitud internacional a través del sistema del PCT tiene la ventaja de que por medio de una solicitud única se puede iniciar la tramitación de patentes para la misma invención en diversos países y, además, que esa solicitud dará lugar a la elaboración del informe de búsqueda internacional para las diversas Oficinas de la Propiedad Industrial nacionales de los países para los que se ha pedido la patente. Ese informe permite al solicitante conocer el estado de la técnica relevante para enjuiciar la novedad y la actividad inventiva del invento objeto de su solicitud y modificar, a la vista de la misma, la descripción y reivindicaciones de su solicitud. Desde el punto de vista de las Oficinas de la Propiedad Industrial de los países miembros del PCT, éste ofrece la ventaja de recibir las solicitudes de patentes acompañadas del informe de búsqueda internacional sobre el estado de la técnica, lo cual es especialmente importante para los países que no disponen de medios para realizar un informe similar.

Los países que sí disponen de esos medios ven aligerado su trabajo al tener el informe ya realizado ¹¹.

Es por lo anterior que cuando se habla de las razones que inspiraron la conclusión del PCT se menciona una doble motivación. Por una parte, la idea de evitar duplicidades en lo relativo a la práctica del examen de fondo de solicitudes de patente presentadas en distintos países para amparar la misma invención. En efecto, en el estado actual de las cosas, las invenciones que son patentadas en un cierto número de países están sujetas a un examen de patentabilidad en cada uno de esos países, lo que se ha estimado constituye una pérdida de tiempo y esfuerzos. La segunda motivación que se tuvo en mente en la preparación del PCT consistía en la conclusión de un instrumento de auxilio para los países que no tienen los medios para practicar ellos mismos un examen sobre la patentabilidad de las solicitudes

¹¹ *Ibidem*.

depositadas en dichos países. Por todo ello se dice que a través del tratado se realiza una obra de cooperación entre los Estados, con miras a facilitar las tareas preparatorias a la concesión de una patente ¹².

El Tratado de Washington, como también se le conoce al PCT, tiene semejanzas y diferencias con otro instrumento con el que a veces se le relaciona y otras se le confunde; no en cuanto a su identidad, sino en lo relativo a su funcionamiento. Las cosas son así porque el PCT responde a una problemática similar a la que ha tratado de solucionar el Convenio sobre la patente Europea, esto es, la conveniencia de conseguir patentes en diversos países por medio de la presentación de una única solicitud. Hay, sin embargo, diferencias fundamentales entre los sistemas instaurados en ambos Convenios. Las diferencias más importantes consisten en que, mientras que el Convenio sobre la patente europea establece un procedimiento de concesión unitario, en virtud del cual las patentes europeas son concedidas por la Oficina europea de patentes al final de dicho procedimiento y tras un examen de la novedad y de la actividad inventiva realizado en todos los casos, en el PCT el procedimiento de concesión no se unifica, de forma que aunque la solicitud presentada sea única, la concesión de las patentes sigue siendo realizada, tras la tramitación nacional correspondiente, por la Oficina del país que otorga la patente. Por supuesto, hay otra diferencia fundamental, puesto que el ámbito del PCT es mundial, siendo solamente europeo el del Convenio sobre la patente europea ¹³.

Cuando se dice que el ámbito del PCT es mundial, ello obedece únicamente a una forma de decir las cosas, particularmente para fines de diferenciación con otros instrumentos. Si de las anteriores

¹² Aun así, el sistema PCT, tal y como ha sido adoptado, trae consigo una imperfección, pues no ha sido posible centralizar las investigaciones y el examen de fondo en manos de una Administración supranacional única. Esa imperfección hace que los resultados del tratado sean susceptibles de ataques y controversias. Véase Mathély, *op.cit.*, p.837.

¹³ Véase Bercovitz y Jiménez, *op.cit.*, p.74.

consideraciones no quedara perfectamente claro que del funcionamiento del PCT no debe esperarse una protección *automática* en la totalidad de los Estados miembros que lo integran, los informes que sobre el particular ha publicado la OMPI deben aclarar las cosas. El hecho que México sea el Estado contratante número 74 del sistema PCT, ello de ninguna manera implica que en la realidad se utilice el sistema en todos los Estados miembros. De las estadísticas más recientes publicadas por la OMPI se desprende que de la totalidad de los Estados miembros, el PCT es utilizado únicamente en 41 Estados, esto es, solamente 41 Estados aparecen como país de origen de solicitudes internacionales recibidas por la Oficina Internacional en Ginebra. De las mismas estadísticas se desprende que de esos 41 Estados en los que es utilizado el PCT como país de origen, cerca del 90 por ciento corresponde a diez Estados. El diez por ciento restante corresponde a solicitudes presentadas en los otros 31 países usuarios del sistema PCT como país de origen. Como se dice, ese diez por ciento corresponde al resto de los países usuarios del sistema PCT, que como se ha visto son 41 Estados, y no al resto de los Estados miembros del PCT, pues existen más de veinte países miembros del PCT en los que no se utiliza el PCT como país de origen, de acuerdo con las estadísticas (anuales) de la OMPI que corresponden a 1993, año en el que la Oficina Internacional recibió cerca de 30,000 solicitudes internacionales ¹⁴.

Para concluir esta brevísima presentación de las características fundamentales del PCT diré que el Tratado está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse ante el Director General de la OMPI.

- ⊙ Índice General
- ⊙ Índice ARS 13

¹⁴ Véase «Registration Systems Administered by WIPO, Patent Cooperation Treaty (PCT). The PCT in 1993», en **World Intellectual Property Organization**, Industrial Property, Geneva 33rd Year, No.3, March 1994, p.141.