

RESEÑA HISTÓRICA DEL
TRATADO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA DE PATENTES
(1966-1995)
por Arpad Bogsch



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



*Arpad Bogsch
Director General de la OMPI
1973-*

RESEÑA HISTÓRICA DEL
TRATADO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA DE PATENTES
(1966-1995)
por Arpad Bogsch



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

PUBLICACIÓN OMPI
Nº 886 (S)

ISBN 92-805-0637-4

OMPI 1996

Este libro¹, publicado en 1995, tiene por objeto conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la conclusión del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

En él se relata la historia del Tratado: cómo se hizo realidad, en 1970, después de cuatro años (1966-1970) de gestación, cómo entró en funcionamiento, en 1978, después de ocho años (1970-1978) de preparativos, y cómo evolucionó durante los 17 años (1978-1995) de funcionamiento hasta que cumplió los 25 años, en 1995.

En la presente introducción, intentaré darles una idea general de todo esto.

Pero antes, describiré brevemente lo que es el PCT y la finalidad que persigue.

Descripción del sistema del PCT y su utilidad

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un tratado multilateral celebrado entre Estados («los Estados contratantes»). Éste ha establecido lo que se conoce como el sistema del PCT.

El sistema del PCT es un sistema utilizado por los inventores y otros titulares eventuales de derechos sobre invenciones que desean obtener patentes para varios países y obtenerlas en forma más simple y más barata que presentando solicitudes separadas en cada una de las Oficinas de patentes que se encuentran en esos países.

Al presentar una solicitud «internacional» o «del PCT», se evita la presentación de solicitudes de patentes separadas.

¹ Se trata del libro entitulado *The First Twenty-Five Years of the Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970-1995*, publicado en inglés (publicación de la OMPI N° 884(E)), de que el presente artículo es un extracto.

Los requisitos formales de presentación de la solicitud internacional figuran en el PCT y en lo que se denomina el «Reglamento del PCT». El PCT (que consta de 69 «Artículos») contiene las disposiciones fundamentales; el Reglamento del PCT (que consta de unas 100 «Reglas») regula los detalles.

Los principales requisitos formales son que la solicitud internacional debe contener un «petitorio», una descripción de la invención, una o más reivindicaciones que definen el objeto para el que se busca protección por patente, cualquier dibujo que sea necesario y un resumen de unas cuantas líneas de la descripción de la invención y de las reivindicaciones. Además, la solicitud internacional debe presentarse en un idioma prescrito, debe cumplir con los requisitos materiales prescritos (tamaño del papel en el que esté escrita la solicitud internacional, etc.), no debe referirse a más de una invención o grupo de invenciones vinculadas de manera a formar un concepto inventivo general que sea único (el denominado requisito de «unidad de la invención») y está sujeta al pago de las tasas prescritas.

El «petitorio» es una petición a los efectos de que la solicitud internacional se tramite de conformidad con el PCT. Además, debe contener la identificación del solicitante (nombre, dirección, residencia, nacionalidad) y, en ciertos casos, también del inventor (si éste no es el solicitante). Por último, el petitorio debe indicar los Estados contratantes en los que el solicitante desee que tenga efecto su solicitud internacional. Estos se denominan los Estados «designados».

Para tener derecho a presentar una solicitud internacional, el solicitante (o, si hay varios solicitantes, por lo menos uno de ellos) debe ser un residente o un nacional de un Estado contratante.

¿Dónde se puede presentar una solicitud internacional?

Ésta se puede presentar bien ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), bien ante una Oficina de patentes que sea la Oficina nacional de patentes de un Estado contratante del que el solicitante sea residente o nacional, o la oficina que actúe en nombre de ese Estado.

Las Oficinas de patentes que «actúan en nombre de» un Estado contratante pueden ser una Oficina nacional (por ejemplo, la Oficina Federal Suiza de Propiedad Intelectual que actúa en nombre de Liechtenstein) o una Oficina regional, a saber, la Oficina Europea de Patentes (OEP)

en Munich (Alemania) y la Oficina de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) en Harare (Zimbabwe).

La Oficina en la que se ha presentado (correctamente) una solicitud internacional se llama la «Oficina receptora».

¿Cuál es el efecto jurídico de una solicitud internacional?

Ese efecto, en cada Estado designado, es equivalente al que produce la presentación de una solicitud nacional de patente ante la Oficina nacional de patentes de ese Estado. Sin embargo, cuando un Estado designado es miembro de la Organización Europea de Patentes, el solicitante puede —y en el caso de Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Mónaco y los Países Bajos, debe— optar por el efecto de una solicitud europea más bien que el de una solicitud nacional de patente.

Pueden surgir situaciones similares en el caso de los Estados miembros de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y de la ARIPO.

Ahora bien, ¿qué hace la Oficina receptora con la solicitud internacional que ha recibido?

Comprueba si la solicitud cumple con los requisitos formales y envía un ejemplar (el «ejemplar original») a la Oficina Internacional de la OMPI, otro ejemplar (la «copia para la búsqueda») a la Administración competente encargada de la búsqueda internacional y conserva otro ejemplar (la «copia para la Oficina receptora»). La Oficina receptora se encarga también de cobrar las tasas y, con excepción de la parte que le corresponde, las transmite a la Oficina Internacional y a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional no existen con ese nombre. Se trata de ciertas Oficinas de patentes que reciben ese nombre cuando efectúan búsquedas internacionales. En 1995, esas Oficinas de patentes eran las Oficinas de Patentes de Australia, Austria, China, Estados Unidos de América, España, la Federación de Rusia, Japón y Suecia y la Oficina Europea de Patentes. En otras palabras habían nueve Administraciones encargadas de la búsqueda internacional para unos 80 Estados contratantes.

Quizás tendría que haber dicho antes que cada solicitud internacional es objeto, por parte de la Administración competente encargada de

la búsqueda internacional, de lo que se denomina una «búsqueda internacional» cuyo resultado es un informe denominado el «informe de búsqueda internacional». Ese informe consiste en la identificación («cita») de aquellos documentos que la Administración encargada de la búsqueda internacional considere importantes para la patentabilidad de la invención reivindicada. La mayoría de las citas se refieren a patentes y a solicitudes de patentes publicadas de los países que publican la mayoría de las patentes y algunas de ellas se refieren a artículos científicos publicados y otros documentos similares. Es raro que un informe de búsqueda no contenga citas; algunos de ellos contienen docenas, pero el promedio puede ser de alrededor de cinco citas.

¿Cuál es la Administración encargada de la búsqueda internacional competente para una solicitud internacional determinada?

Ello depende de los arreglos entre la Oficina Internacional, la Oficina receptora y dicha Administración. En muchos casos, el solicitante puede elegir entre dos o más Administraciones. Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional más solicitadas son la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y la Oficina Japonesa de Patentes que, en conjunto, elaboraron, en 1994, el 92% de todos los informes de búsqueda internacional.

¿Qué utilidad tiene el informe de búsqueda internacional?

Es sobre todo importante para el solicitante. Si contiene citas que parecen poner gravemente en peligro la patentabilidad de su invención, el solicitante normalmente abandonará o retirará su solicitud porque seguir adelante significaría un costo adicional muy importante para él sin mucha esperanza de recibir protección por patente. De otro modo, el solicitante seguirá tramitando su solicitud y, si lo hace, el informe de búsqueda internacional será importante también para sus competidores (quienes tendrán acceso al mismo, puesto que el informe se publica junto con la solicitud) y para las Oficinas designadas que realizan exámenes sustantivos de la patentabilidad (puesto que la presencia o ausencia de esas citas es generalmente de gran importancia para dicho examen).

Como ya se ha señalado, si no se retira la solicitud internacional, la Oficina Internacional la publica junto con el informe de búsqueda internacional y la transmite a cada Oficina designada, es decir, a las Oficinas de los Estados contratantes designados en la solicitud internacional o que actúan en nombre de esos Estados contratantes.

Las solicitudes se publican en papel, en forma de folletos de un promedio de 35 páginas cada uno y también en CD-ROM. Ambos tipos de publicaciones están disponibles para el público. Cada Oficina designada puede elegir ejemplares en papel o en CD-ROM. En 1994, el número de solicitudes internacionales publicadas fue de 30.003.

Si después de haber estudiado el informe de búsqueda internacional, el solicitante decide seguir tramitando la solicitud internacional con miras a obtener patentes nacionales o regionales, puede esperar hasta que finalice el vigésimo mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional o, cuando dicha solicitud reivindique la prioridad de una solicitud anterior, hasta que finalice el vigésimo mes después de presentada dicha solicitud anterior, antes de empezar el procedimiento nacional ante cada Oficina designada presentando una traducción (cuando sea necesaria) de la solicitud al idioma oficial de esa Oficina y pagando las tasas usuales. Este período de 20 meses puede ampliarse unos 10 meses más cuando el solicitante decide pedir un «informe de examen preliminar internacional», informe que prepara una de las Oficinas de patentes más importantes y en el que se da una opinión preliminar y no vinculante de la patentabilidad de la invención reivindicada. El solicitante tiene derecho a modificar la solicitud internacional durante el examen preliminar internacional.

El procedimiento en el marco del PCT tiene grandes ventajas para el solicitante y para las Oficinas de patentes.

A continuación se resumen brevemente esas ventajas.

Según que el solicitante pida o no un informe de examen preliminar, éste dispone de por lo menos 18 meses u ocho meses más de lo que tendría en un procedimiento distinto al del PCT para reflexionar sobre la conveniencia de buscar protección en países extranjeros, para nombrar a agentes de patentes locales en cada país extranjero, para preparar las traducciones necesarias y para pagar las tasas nacionales. Además, tiene la seguridad de que, si su solicitud internacional está presentada en la forma prescrita por el PCT, no puede ser rechazada por razones de forma por ninguna Oficina designada durante la fase nacional de tramitación de la solicitud. Asimismo, sobre la base del informe de búsqueda internacional, el solicitante puede evaluar con una probabilidad razonable las posibilidades que tiene su invención de ser patentada; sobre la base del informe del examen preliminar internacional, esa probabilidad es todavía mayor. Por último, el solicitante tiene la posibilidad, durante el examen preliminar internacional, de

modificar la solicitud internacional a fin de ponerla en orden antes de ser objeto de tramitación por las Oficinas designadas.

Por lo que se refiere a las Oficinas de patentes, la principal ventaja del PCT es que la labor de investigación y de examen de estas Oficinas se reduce considerablemente o prácticamente se elimina gracias al informe de búsqueda internacional y, cuando es el caso, al informe de examen preliminar internacional que acompaña la solicitud internacional que las designa.

Orígenes del PCT (1966-1970)

Después de haber descrito brevemente el PCT y su utilidad, pasaré a exponer sus orígenes.

Estos remontan a mediados del decenio de 1960. En esos años, a las Oficinas nacionales de patentes les preocupaba particularmente la rapidez con que crecía el número de solicitudes de patentes que debían tramitar. Esas solicitudes eran tan numerosas que los retrasos en el examen de las mismas aumentaban en forma alarmante y había que esperar tanto tiempo que mientras la Oficina de patentes decidía si iba a conceder o no una patente, el interés económico del solicitante en su invención probablemente había disminuido. Todo el sistema de patentes estaba en crisis.

Asimismo, los largos períodos de espera mantenían al público, particularmente a los competidores potenciales, en la ignorancia puesto que durante esa espera, las solicitudes se mantenían secretas (por ejemplo, en los Estados Unidos de América) o, aun cuando fuesen publicadas, se publicaban sin ningún dato que pudiese ayudar a los competidores a formular opiniones sobre las posibilidades que tenía la invención reivindicada de obtener protección por patente.

Por consiguiente, los que estaban a favor de un sistema como el que llegó a ser el sistema del PCT pensaron que se respondería en gran medida al interés del público si se publicase la solicitud dentro de un plazo relativamente corto después de su presentación y si ésta se acompañase de un informe que, sin ser concluyente, llegase incluso a permitir la evaluación del fracaso o del éxito de la solicitud en la obtención de una patente. El PCT logró esto, tal como ya lo he indicado anteriormente.

Otro motivo de queja y por lo menos igualmente importante, suscitado en los años sesenta, era que cuando una invención buscaba protección en varios países, el solicitante tenía que presentar varias solicitudes y las Oficinas de patentes tenían que efectuar la misma labor de examen. En otras palabras, el mismo trabajo se repetía varias veces y ninguna Oficina de patentes tenía acceso al trabajo de las demás Oficinas de patentes.

En ese entonces, existía una solución completa para ese problema, solución que sigue existiendo hoy en día, aunque únicamente en teoría. Esta consistía en crear una patente que fuese válida en todos los países. Si bien se encontraron entretanto soluciones parciales, no fue posible encontrar una solución completa en ese entonces y tampoco creo que lo sea en un futuro previsible. Ello por dos razones. La primera es que los países desean que las patentes válidas en sus territorios estén en su propio idioma. La segunda es que, salvo ciertas excepciones, un país por lo general no confía en el juicio sobre la patentabilidad emitido por una Oficina de patentes distinta de la suya. Esta falta de confianza está también parcialmente relacionada con el problema creado por la multiplicidad de idiomas, puesto que es poco probable, por ejemplo, que los examinadores de la Oficina Alemana de Patentes entiendan en el idioma japonés las patentes ya concedidas (que deben ser objeto de búsqueda) como las entienden en el idioma alemán, y viceversa. Como ya lo he dicho, existen excepciones a esta falta de confianza en la labor de otra Oficina. El ejemplo más notable hasta el momento es la Oficina Europea de Patentes que concede patentes válidas en muchos países. Aunque, también en este caso, subsiste la cuestión del idioma, puesto que una patente europea concedida en un idioma debe ser traducida (por lo general, dentro de los tres meses a partir del momento en que se menciona la decisión de conceder una patente en el *Boletín de la OEP*) al idioma de ese país, sin lo cual, se considerará que la patente no es válida *ab initio* en ese país.

Los creadores del PCT sabían que no estarían en condiciones de resolver sus problemas por completo. Sin embargo, éstos intentaron —y, a mi modo de ver, lograron— reducir los problemas prácticos que planteaban las búsquedas y los exámenes repetitivos, así como la multiplicidad de las traducciones exigidas. Los primeros problemas se resolvieron —parcialmente, debo repetirlo— mediante la introducción de informes de búsqueda e informes de examen preliminar. Se establecieron reglas a fin de definir qué documentos de patentes —procedentes de qué países y durante qué períodos— y qué tipo de literatura

distinta a las patentes (artículos científicos, etc.) deben tomar en cuenta todas las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional respecto de todas y cada una de las solicitudes internacionales. Estos documentos —que totalizan muchos millones y cuyo número aumenta actualmente por lo menos en un millón cada año— constituyen la «documentación mínima del PCT». Cada Administración debe contar por lo menos con 100 examinadores. Estos requisitos constituyen etapas para llegar a resultados comparables en materia de búsqueda y examen.

Las dificultades causadas por la multiplicidad de idiomas, si no fueron resueltas, por lo menos fueron considerablemente atenuadas por los creadores del PCT. Ello se logró mediante la estipulación de que la solicitud internacional debe presentarse en un idioma y en la mayoría de los casos debe ser objeto de búsqueda internacional, ser examinada en forma preliminar y publicada en ese mismo idioma. Por lo tanto, la solicitud internacional tiene el efecto de una solicitud nacional o regional en muchos países con diferentes idiomas y sin tener que ser traducida. Las traducciones son necesarias únicamente 20 ó 30 meses después de la fecha de prioridad, cuando la solicitud internacional entra en lo que se llama la «fase nacional».

Como se puede ver, los creadores del sistema del PCT quedaron satisfechos con un compromiso: una solución intermedia entre un procedimiento único para todo el mundo (una utopía) y el mismo número de procedimientos que de países (la situación en 1970).

Estoy convencido de que el compromiso era indispensable para el éxito del PCT. Éste constituye, de hecho, la explicación de su éxito.

En la segunda mitad del decenio de 1960 (cuando estaban en discusión los planes para un Tratado de Cooperación en materia de Patentes) (PCT) y en 1970 (cuando finalmente se adoptó y se firmó el PCT), este compromiso equivalía a la simplificación máxima que podía ser objeto de acuerdo. Veinticinco años más tarde, sigue pareciendo la simplificación máxima posible. Sin embargo, no creo que lo siga siendo en el siglo xxi. Todo lo contrario, estoy convencido de que se pueden seguir simplificando los procedimientos y lograr un mayor grado de confianza en los resultados de la búsqueda y el examen internacionales, y que ello se hará realidad. Estos objetivos deben permanecer en el orden del día de la OMPI y los gobiernos y las Oficinas de patentes, así como la Oficina Internacional de la OMPI, deberían perseguirlos con empeño.

Las consultas que dieron lugar a la conclusión del PCT duraron algo menos que cuatro años y se celebraron bajo la égida de las BIRPI («Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle»), en Ginebra. Las BIRPI fueron las predecesoras de la OMPI y su Director era en ese entonces el Sr. Georg H.C. Bodenhausen. El autor de estas líneas fue su Primer Director Adjunto. La OMPI empezó a entrar en funcionamiento cinco meses después de la conclusión de la Conferencia Diplomática que adoptó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

El éxito de las negociaciones que culminaron con la Conferencia Diplomática se debió a varios factores. Uno de los más importantes fue el interés de los Estados Unidos de América, que en ese entonces era con mucho el país más adelantado en el campo de la tecnología y de la concesión de patentes. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos estaba a favor del sistema y creo saber que el paso decisivo hacia la solución fue encontrado durante una conversación entre el entonces Comisionado de Patentes, Sr. Edward J. Brenner y yo en la oficina del primero, situada en el edificio del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, cerca de la Casa Blanca, en Washington. Los dos nos encontrábamos el 8 de junio de 1966 frente a un pizarrón en el que dibujamos el diagrama del sistema propuesto. Estaban a favor del plan no solamente el Gobierno, sino también ciertos grupos interesados del sector privado de los Estados Unidos de América; y el Gobierno de los Estados Unidos de América, aceptando ser anfitrión en Washington de la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), no habría podido dar mejor prueba de su interés.

Europa estaba también a favor del sistema. En esa época, la sobrecarga de las Oficinas nacionales de patentes representaba un verdadero y serio problema. Para resolverlo, era necesario ponerse manos a la obra a fin de concluir lo que resultó ser el Convenio sobre la Patente Europea. Sin embargo, a finales del decenio de 1960, los planes de creación del Convenio sobre la Patente Europea se encontraban prácticamente estancados y el PCT ayudó a poner nuevamente en marcha esos planes.

Los Gobiernos del Japón, la Unión Soviética y varios otros países importantes en el campo de la protección de las invenciones, exasperados por la falta de simplificaciones internacionales, apoyaron también esos esfuerzos.

Otra de las razones del éxito de las negociaciones fue que las BIRPI invitaron a participar en ellas no solamente a todos los gobiernos

potencialmente interesados, sino también a las organizaciones profesionales privadas interesadas.

La primera declaración oficial hecha por un órgano de las BIRPI fue la del Comité Ejecutivo de la Unión de París, el 29 de septiembre de 1966. Esta declaración dice lo siguiente:

«El Comité Ejecutivo de la Unión Internacional (París) para la Protección de la Propiedad Industrial,»

«Considerando:

que todos los países que conceden patentes, y particularmente los países que tienen un sistema de examen preliminar de la novedad, tienen que tramitar cantidades muy sustanciales y constantemente crecientes de solicitudes cada vez más complejas,

que en cada uno de los países, un número considerable de solicitudes duplican o duplican considerablemente las solicitudes relativas a las mismas invenciones en otros países, aumentando así todavía más el mismo volumen de solicitudes que se deben tramitar, y

que una solución de las dificultades planteadas por las duplicaciones de presentación y examen tendría por resultado una protección más económica, más rápida y más eficaz de las invenciones en el mundo entero beneficiando así a los inventores, al público en general y a los gobiernos,»

«Recomienda:

que el Director de las BIRPI emprenda con carácter de urgencia un estudio sobre las soluciones tendentes a reducir la duplicación de esfuerzos tanto de los solicitantes como de las Oficinas nacionales de patentes, en consulta con expertos externos que éste haya de invitar y teniendo debidamente en cuenta los esfuerzos de otras organizaciones internacionales y grupos de Estados tendentes a resolver problemas similares con miras a formular las recomendaciones específicas para una acción futura, incluida la conclusión de acuerdos especiales en el marco de la Unión de París.»

La primera reunión importante organizada por las BIRPI tuvo lugar en febrero de 1967 y duró tres días. Sólo seis Estados —Alemania (la parte que en ese entonces se denominaba «Alemania Occidental»), los Estados Unidos de América, Francia, el Japón, el Reino Unido y la Unión Soviética— y el Instituto Internacional de Patentes (en La Haya)

fueron invitados a participar en ella. Los participantes ya habían recibido el proyecto de Tratado (que aún no se denominaba PCT). Este proyecto fue preparado por la Oficina Internacional —en su mayor parte, personalmente por mí mismo— como lo fueron las siguientes revisiones del proyecto, el proyecto del Reglamento y los centenares de páginas de explicaciones.

Acabo de mencionar al Instituto Internemacional de Patentes. Puede resultar interesante dar ciertas explicaciones sobre el mismo. Ese Instituto era una organización intergubernamental formada por unos cuantos países de Europa occidental bajo la dirección de Francia. Se ocupaba de efectuar búsquedas de patentes para los Estados miembros y su ambición era convertirse en la única y exclusiva entidad encargada de efectuar las búsquedas y exámenes de todas las solicitudes internacionales propuestas. En el momento en que el PCT se encontraba en preparativos, la intención era que el Instituto Internemacional de Patentes se convirtiera finalmente en la Oficina Europea de Patentes que en ese entonces se hallaba aún en etapa de proyecto. (Este hecho se hizo realidad en 1978.) Los planificadores del Convenio sobre la Patente Europea deseaban que la Organización Europea de Patentes tuviese la misma ambición. A través de los preparativos del PCT, éstos preconizaban que el sistema del PCT sólo contase con una Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar, a saber, el Instituto Internemacional de Patentes y, una vez establecida, la Oficina Europea de Patentes. Finalmente, los países que elaboraron el Convenio sobre la Patente Europea sólo admitieron con cierta renuencia la multiplicidad de administraciones y esta renuencia se refleja en el texto del PCT propiamente dicho. Su Artículo 16.2) dice lo siguiente: *«si, hasta que se establezca una Administración única encargada de la búsqueda internacional, existiesen varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional...»* [énfasis añadido]. Así se reconocía oficialmente la esperanza —pero nada más— de contar con una Administración única.

Después de este paréntesis, hablaré de las reuniones organizadas por las BIRPI con el fin de elaborar un proyecto de Tratado. La primera de estas reuniones, como ya se ha indicado, tuvo lugar en febrero de 1967. Ésta se denominó «Reunión de las BIRPI de consultores sobre cooperación internacional en materia de concesión de protección para las invenciones». Ese título no contiene la palabra «patente». Se trataba de un título políticamente prudente, puesto que había un país —la Unión Soviética— en el que las invenciones estaban principalmente protegidas por «certificados de inventores» más bien que por patentes.

Esta reunión de consultores fue seguida de 10 otras reuniones durante el período entre enero de 1968 y junio de 1969. La rapidez de la operación —10 reuniones en menos de 18 meses— fue vertiginosa. Ningún tratado, antes o después del PCT, fue preparado en un período tan corto. A partir de su segundo período de sesiones, se incluyó en el título de la reunión de consultores la palabra «patente» y el nombre del PCT. Esta reunión se denominó «Reunión de las BIRPI de consultores sobre un plan para un Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)». Se celebraron algunas reuniones preparatorias adicionales: dos de ellas se denominaron «Comités de Expertos» y tres otras llevaron otros nombres.

Entre las 23 reuniones preparatorias, las denominadas «Reuniones de consultores» fueron particularmente importantes. Hubieron 11 de estas reuniones. En cinco de ellas sólo participaron gobiernos y el Instituto Internacional de Patentes. Los gobiernos más importantes fueron los de Alemania, Estados Unidos de América, Francia, el Japón y el Reino Unido. Desearía mencionar aquí los nombres de algunos de sus delegados. Destacando los individuos cuyo papel fue decisivo, es preciso incluir en particular a los Sres. François Savignon y Pierre Fressonnet (Francia), Albrecht Krieger, Kurt Haertel y Romuald Singer (Alemania), Bunroku Yoshino (Japón), Yevgeny Artemiev (Unión Soviética), Edward Armitage, Ivor Davis, Gordon Grant y Alec Sugden (Reino Unido), Donald Banner, Edward Brenner, George Clark, Dieter Hoinkes, William E. Schuyler, Jr. y Harvey J. Winter (Estados Unidos de América) y Guillaume Finniss (un francés que dirigía el Instituto Internacional de Patentes).

Es interesante recalcar que dos de los delegados usuales de las primeras reuniones llegaron a ser miembros del personal de las BIRPI ante la Conferencia Diplomática, a saber, los Sres. Klaus Pfanner (Alemania) y Joseph Voyame (Suiza), quienes contribuyeron con su talento en los preparativos del PCT.

En las seis otras reuniones consultivas asistieron representantes de cuatro a ocho organizaciones internacionales no gubernamentales. También en este caso, nombraré a algunos de ellos, que fueron los que contribuyeron a crear el PCT: los Sres. Heinz Bardehle y Alberto Elzaburu (Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI)), Stephen P. Ladas (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI)), Martin van Dam (Consejo de las Federaciones Industriales Europeas (CEIF)), François P. Panel (Asociación Europea para la Administración de la

Investigación Industrial (ElRMA)), Daniel A. Was (Cámara de Comercio Internacional (CCI)), Takashi Aoki (Asociación Japonesa de Patentes (JPA)).

Estas reuniones culminaron en la Conferencia Diplomática que se celebró del 25 de mayo al 19 de junio de 1970, en Washington. Participaron en ella 55 delegaciones gubernamentales con derecho a voto (con 199 delegados), 23 delegaciones gubernamentales sin derecho a voto (observadoras) (con 32 representantes), 11 organizaciones intergubernamentales y 11 organizaciones internacionales no gubernamentales (con 19 y 35 representantes, respectivamente).

Las reuniones se celebraron en el edificio del Departamento de Estado (Ministerio de Asuntos Exteriores) de los Estados Unidos de América, en Washington. La Conferencia y uno de sus dos Comités Principales estuvieron presididos por dos ciudadanos americanos: el Sr. Eugene M. Braderman y el Sr. William E. Schuyler, Jr., respectivamente. El otro Comité principal estuvo presidido por el Sr. Bob van Benthem (Países Bajos), quien más tarde ocuparía el cargo de Presidente de la Oficina Europea de Patentes. Hubo tres Comités de Redacción, dirigidos por el Sr. Yevgeny Artemiev (Unión Soviética), el Sr. Edward Armitage (Reino Unido) y el Sr. Jean Balmury (Francia), respectivamente. La Oficina Internacional estuvo representada por el Sr. Georg H.C. Bodenhausen, su Director. Yo fui Secretario de la Conferencia. (En ese entonces yo ocupaba el cargo de Primer Director Adjunto de las BIRPI). Los Secretarios de los dos Comités Principales eran los Sres. Joseph Voyame y Klaus Pfanner, ambos funcionarios de las BIRPI.

Finalmente, la Conferencia Diplomática adoptó por unanimidad el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Éste fue firmado inmediatamente por 20 países. A finales de 1970, otros 15 países habían firmado el Tratado.

Preparativos para la puesta en funcionamiento del PCT (1970-1978)

Una vez adoptado, el PCT comenzó su existencia pero sólo existía en el papel.

Tuvieron que pasar ocho años antes de que entrara en vigor y que se pusiera en funcionamiento al presentarse la primera solicitud internacional el 1 de junio de 1978.

¿Qué ocurrió durante esos ocho años?

Se organizaron los preparativos para las operaciones del sistema del PCT. Estos preparativos estuvieron a cargo de los gobiernos que propusieron modificaciones en sus legislaciones de patentes y pidieron a los órganos legislativos de sus países la ratificación o adhesión al PCT. Dichos preparativos los realizaron también las Oficinas nacionales o regionales de patentes para que éstas pudieran recibir las solicitudes internacionales (es decir, para actuar en calidad de Oficinas receptoras) y conceder o denegar la concesión de patentes sobre la base de las solicitudes internacionales (en las que éstas fuesen «designadas» o «elegidas»). Asimismo participaron en los preparativos ciertas Oficinas nacionales de patentes y la Oficina Europea de Patentes para poder actuar en calidad de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. Y el último participante en dichos preparativos, y no por ello menos importante, fue la Oficina Internacional de la OMPI (hasta 1973, las BIRPI) que organizó la labor de todos aquellos que iban a utilizar el sistema del PCT, en particular las tareas específicamente encomendadas a la Oficina Internacional por el PCT.

Esta labor preparatoria fue gigantesca. Duró ocho años, es decir, dos veces más que el período de gestación de la Conferencia Diplomática. Para la Oficina Internacional, ello significó la celebración de 36 reuniones internacionales oficiales, es decir, un promedio de una reunión cada tres meses. La Oficina Internacional preparó cada reunión elaborando propuestas por escrito. El volumen de la documentación que contenía y explicaba dichas propuestas ascendió a unas 3.000 páginas, en un solo idioma.

La Conferencia Diplomática recomendó que la Oficina Internacional estableciera tres Comités «Interinos» —es decir, que funcionarían durante el período entre la Conferencia Diplomática y el comienzo de las operaciones del sistema del PCT— a saber: un Comité de Asistencia Técnica (para los países en desarrollo), un Comité de Cooperación Técnica (principalmente entre las futuras Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional) y un Comité de Cuestiones Administrativas (relativas a la Oficina Internacional o a las Oficinas de patentes de los futuros Estados miembros del sistema del PCT, así como al Instituto Internacional de Patentes o su entonces futuro sucesor, la Oficina Europea de Patentes). Cada uno de estos Comités Interinos se reunió durante aproximadamente cinco días una vez al año. Esto equivalió a unos 110 días de

reunión. Se establecieron ciertos subgrupos encargados de estudiar cuestiones especiales, en particular las cuestiones financieras, las cuestiones relativas a los formularios y las publicaciones. Esas reuniones significaron alrededor de 45 días de reunión adicionales.

A esas reuniones, como a casi todas las reuniones organizadas por la OMPI, asistieron representantes tanto de los gobiernos interesados como de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas. Por consiguiente, los que contribuyeron a encontrar soluciones a los problemas que se preveía que iban a surgir en la administración del sistema del PCT no fueron únicamente autoridades públicas, sino también organizaciones privadas o profesionales cuyos miembros podían evaluar mejor los intereses de los inventores y de la industria.

A estas reuniones asistieron centenares de personas, entre ellas nombraré a los presidentes de algunas de las reuniones más importantes.

Los Sres. Alvaro G. de Alencar (Brasil) y Fawzi El Ibrashi (Egipto) se destacan particularmente en mi memoria por la labor realizada en favor de los países en desarrollo. Asimismo, es justo recordar entre los presidentes de los demás Comités Interinos a los Sres. Göran Borggård (Suecia), Jean-Louis Comte (Suiza), Jacob Dekker (Países Bajos), Heribert Mast (Alemania), Kotaro Otani (Japón), Stojan Pretnar (Yugoslavia) y Eric Tuxen (Dinamarca).

Gracias a éstos y a los demás participantes, las perspectivas de que las operaciones del PCT se iniciaran sin problemas parecían seguras. Los hechos probaron que así fue, en realidad.

Por lo que se refiere a la Oficina Internacional, fue durante este período -más precisamente en 1973- que se jubiló el Sr. Georg H.C. Bodenhausen. Su influencia fue muy importante para la aceptación de la idea del sistema del PCT por los círculos privados interesados. Antes de llegar a ser funcionario internacional (en 1963), el Sr. Bodenhausen era abogado en La Haya y ejercía en un bufete privado; su especialidad era la propiedad intelectual, incluida la legislación sobre patentes. Por consiguiente, tenía una vasta y práctica experiencia en la materia y era muy conocido en todo el mundo por los especialistas en patentes. Su prestigio como profesional de la abogacía y profesor de derecho hizo aumentar la credibilidad del propuesto sistema del PCT.

Fue en 1973 cuando fui elegido Director General de la OMPI, después de haber prestado mis servicios durante los 10 años anteriores en

la Oficina Internacional, ocupando el segundo puesto en la jerarquía, es decir, como Primer Director Adjunto de las BIRPI y como Primer Director General Adjunto de la OMPI. Dediqué mucho tiempo y energía al PCT, preparando y participando en las reuniones de la OMPI relativas al sistema del PCT y, lo que es igualmente importante, explicando sus ventajas a los gobiernos y a los círculos privados interesados durante las misiones oficiales a las capitales y los numerosos congresos de las organizaciones no gubernamentales interesadas en los que participé particularmente en Europa, los Estados Unidos de América y el Japón.

Varios miembros del personal de las BIRPI/WIPO se encargaron de preparar a la Organización para el comienzo de las operaciones del sistema del PCT. Entre ellos, cabe destacar especialmente al Sr. Klaus Pfanner, anteriormente mencionado, a quien nombré Director General Adjunto de la OMPI en 1974.

El que cada gobierno decidiera adherirse al PCT no era cosa que cayese de su peso. Las Oficinas nacionales de patentes temían las nuevas tareas que debían emprender a causa del PCT. A los agentes de patentes les daba miedo ganar menos dinero. Intentamos disipar esos temores que, dicho sea de paso, se revelaron por lo general sin fundamento en cuanto el PCT empezó a funcionar.

Los diecisiete primeros años de funcionamiento del sistema del PCT (1978-1995)

Después de lograr las ratificaciones o adhesiones necesarias, el PCT entró en vigor el 28 de enero de 1978, pero sólo empezó a funcionar cuatro meses más tarde.

Este plazo fue decidido con el fin de empezar las operaciones del PCT el mismo día en que entrara en funcionamiento el Convenio sobre la Patente Europea.

Ese día fue el 1 de junio de 1978.

Ese fue el día en que, después de haber sido un proyecto durante cuatro años y haber existido únicamente sobre el papel durante otros ocho años, el sistema del PCT llegó a ser una verdadera realidad. Las primeras solicitudes internacionales (o del PCT) fueron presentadas ese mismo día.

Aquel día, 18 Estados eran parte en el PCT. Diecisiete años más tarde, es decir, el 1 de junio de 1995, eran 78 los Estados parte en el PCT.

Los 18 primeros fueron Alemania (República Federal de), Brasil, Camerún, Chad, Congo, Estados Unidos de América, Francia, Gabón, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Reino Unido, República Centroafricana, Senegal, Suecia, Suiza, Togo y la Unión Soviética.

Los 60 Estados adicionales son Armenia, Australia, Austria, Barbados, Belarús, Bélgica, Benín, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, China, Côte d'Ivoire, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Guinea, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kazakstán, Kenya, Kirguistán, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Malí, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, la República de Corea, la República de Moldova, la República Popular Democrática de Corea, Rumania, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Turkmenistán, Ucrania, Uganda, Uzbekistán y Viet Nam.

El número de solicitudes internacionales presentadas durante los 17 años (entre el 1 de junio de 1978 y el 31 de mayo de 1995) fue, en cifras redondas, de 220.000.

Si se tienen en cuenta únicamente los años civiles completos, el aumento fue siempre superior al 10% anual, salvo por lo que respecta a dos años (1982 y 1983), en los que éste fue del 1,5% y del 6,3%, respectivamente.

Durante los 13 años completos en que el incremento fue superior al 10%, el incremento más bajo fue del 10,3% (1993) y el más alto fue del 35% (en 1980).

Naturalmente, una de las informaciones más interesantes a este respecto es el número de solicitudes nacionales o regionales que habrían tenido que presentarse de no haberse presentado las 220.000 solicitudes internacionales mencionadas -es decir, si no existiera el PCT. En otras palabras ¿cuál es el número de solicitudes de patente nacionales y regionales que han sido sustituidas por las 220.000 solicitudes internacionales?

Desafortunadamente, no existen estadísticas precisas, pero se conoce el número medio de designaciones correspondientes a cada año.

Para cada solicitud internacional, ese número empezó con cinco en 1978, aumentó a 10 en 1984 y alcanzó las 20 en 1990 y fue casi de 40 en 1994. Si se considera un promedio anual de 25, el número de solicitudes nacionales y regionales «sustituidas» es de alrededor de 5.500.000.

¿De dónde venían las solicitudes internacionales?

En 1994 (en cifras redondas), un 43% procedía de los Estados Unidos de América, un 13% de Alemania, un 9% del Reino Unido, un 7% del Japón y un 5% de Francia. El 23% restante procedía de otros 38 países.

¿En qué idiomas fueron presentadas las solicitudes internacionales?

En 1994 (en cifras redondas), un 68% se presentaron en inglés, un 14% en alemán, un 6% en japonés, un 5% en francés y el 7% restante en uno de los idiomas nórdicos, en ruso, en holandés, en español y en chino. Cabe recalcar que el idioma de presentación debe ser un idioma de trabajo de por lo menos una de las Administraciones de búsqueda internacional.

En 1994, esas Administraciones eran nueve.

Un 55% de las solicitudes internacionales fueron objeto de búsqueda por la Oficina Europea de Patentes, un 26% por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, un 8% por la Oficina de Patentes y Registro de Suecia y un 6% por la Oficina Japonesa de Patentes. El 5% restante fue objeto de búsqueda por las Oficinas de Patentes de Australia, Austria, China y Rusia. La Oficina Española de Patentes y Marcas no ha empezado aún a efectuar búsquedas.

Los solicitantes deben pagar tasas por la presentación, la búsqueda y el examen preliminar de sus solicitudes internacionales. Las tasas de presentación se pagan a la Oficina Internacional y su importe varía en función de su volumen y del número de Estados designados en ellas. Las tasas pagadas a la Oficina Internacional cubren todos los gastos de esa Oficina relacionados con la tramitación de la solicitud internacional, incluidos los gastos de traducción del resumen al inglés o al francés y los gastos de publicación del texto completo de la solicitud en un folleto individual y la publicación de un artículo relativo a la solicitud en la *Gaceta del PCT* en francés y en inglés. Si bien el importe de estas tasas ha hecho más que duplicarse en 17 años, éste sigue

siendo bajo y no cuenta, o muy poco, en la decisión de presentar o no una solicitud internacional.

Sobre la base de los datos mencionados, intentaré analizar las razones por las que el uso del sistema del PCT ha crecido como lo ha hecho durante los 17 años transcurridos desde que empezó a funcionar.

Mencionaré lo que considero como las tres razones más importantes de ese rápido crecimiento.

La *primera* razón y la más importante es sin duda alguna que el sistema del PCT es un buen sistema. Es de fácil uso, su costo es razonable y su utilización es jurídicamente segura porque es relativamente simple y sus plazos de procedimiento son realistas.

El sistema del PCT fue un buen sistema desde el comienzo, en 1978. Pero 17 años más tarde, en 1995, es un sistema todavía mejor. Y eso porque ha sido objeto de mejoras constantes. Por ejemplo, el plazo para entrar en la fase nacional (pagar las tasas nacionales y efectuar las traducciones) se ha extendido cinco meses para los casos en que se solicita un informe de examen preliminar internacional. Otro ejemplo de mejora es que se introdujeron salvaguardias que hacen que ciertos errores o faltas frecuentes (presentación de la solicitud internacional ante una entidad que no sea la adecuada; falta de pago de todas las tasas adeudadas) no tengan ninguna consecuencia jurídica perjudicial. Otro ejemplo es que si falta la traducción de alguna enmienda necesaria para entrar en la fase nacional, ésta puede proporcionarse ulteriormente y, en la mayoría de los casos, sin pérdida de los derechos.

La mayoría de las mejoras se efectuaron mediante enmiendas en el Reglamento del PCT. En su mayoría, las enmiendas fueron propuestas por la Oficina Internacional, debatidas durante las reuniones de uno o dos de los comités permanentes y decididas por la Asamblea de la Unión PCT. Los dos comités permanentes son el Comité del PCT de Cuestiones Administrativas y Jurídicas (CAL) y el Comité del PCT de Cooperación Técnica (CTC).

Estos tres órganos estuvieron muy ocupados durante los 17 años en cuestión. La Asamblea se reunió 22 veces, el CTC, 17 veces, y el CAL, siete veces. Cientos de delegados gubernamentales examinaron, debatieron, mejoraron (salvo ciertas excepciones) y tomaron decisiones sobre las propuestas de la Oficina Internacional de enmienda del Reglamento,

de las Instrucciones Administrativas, y de los formularios y los procedimientos en general. En cada una de las sesiones de las Asamblea y de los Comités participaron representantes de los usuarios del sistema por conducto de organizaciones no gubernamentales. Esto añadió unos cientos más al número de pensadores, críticos y autores de propuestas.

La *segunda* razón que veo para explicar el rápido incremento de la utilización del sistema del PCT es el hecho de que sea cada vez mayor la toma de conciencia de su utilidad por parte de los solicitantes potenciales, como lo son los conocimientos técnicos de los consejeros, agentes y abogados de patentes en la tramitación de las solicitudes internacionales. El temor inicial de que el uso del sistema del PCT fuese complicado ha desaparecido con la experiencia.

La Oficina Internacional ha hecho mucho por promover esa toma de conciencia y esos conocimientos técnicos. Ésta organizó, entre 1978 y 1994, unos 500 seminarios, talleres y otras reuniones de información en los que las ponencias las presentaron casi exclusivamente miembros del personal de la OMPI y en los que participaron, en total, unas 20.000 personas.

Además, la Oficina Internacional ha escrito y publicado cientos de documentos distintos —dirigidos a un gobierno determinado, a grupos de gobiernos, a reuniones de organizaciones no gubernamentales o al público en general— sobre el uso y la utilidad del sistema del PCT.

También cabe mencionar la *Guía del Solicitante del PCT*, que se actualiza dos veces al año y que contiene más de mil páginas en cuatro carpetas de hojas intercambiables. Este documento contiene información y consejos prácticos sobre el procedimiento en la «fase internacional» (desde la presentación de la solicitud internacional hasta la recepción del informe de búsqueda internacional o del informe de examen preliminar internacional) y sobre la «fase nacional», es decir, el procedimiento ante la Oficina nacional o regional que se ocupa de los Estados en los que se solicita la concesión de patentes.

La *tercera* razón del éxito del sistema del PCT es, para mí, el hecho de que tantos individuos talentosos que creen en la utilidad del sistema y que están dotados de la mezcla ideal de inspiración audaz y realismo práctico, hayan dedicado su inteligencia, energía y dinamismo a buscar los mejores métodos de utilizar y las mejores maneras de perfeccionar constantemente el sistema.

Estos individuos se han contado y se cuentan por centenares tanto entre los delegados de los Estados miembros como entre los representantes de las organizaciones no gubernamentales. Del mismo modo se debe en gran parte a los dos Presidentes de la Oficina Europea de Patentes, el Sr. Bob van Benthem (1978-1985) y el Sr. Paul Braendli (desde 1985) el hecho de que el sistema europeo y el sistema del PCT puedan combinarse fácilmente en beneficio de los solicitantes.

Y lo último que mencionaré, aunque no lo menos importante, es el hecho de que gran parte del reconocimiento se lo debo a mis colegas anteriores y actuales, al personal de la Oficina Internacional y, entre ellos, en particular a

– los Directores Generales Adjuntos quienes, en diferentes épocas, supervisaron todas o parte de las operaciones del PCT: el Sr. Klaus Pfanner (1974-1986), el Sr. Alfons Schäfers (1987-1990) y el Sr. François Curchod (desde 1991);

– los Directores y demás altos funcionarios que estuvieron o están directamente encargados de las operaciones del PCT: el Sr. Jordan Franklin (1978-1985), el Sr. E. Murray Haddrick (1978-1981), el Sr. François Curchod (1981-1987), el Sr. Daniel Bouchez (1987-1995), el Sr. Busso Bartels (desde 1979), el Sr. Gary L. Smith (desde 1995), el Sr. Philip Thomas (desde 1990), el Sr. Wang Zhengfa (desde 1993) y el Sr. Vitaly Trousov (desde 1978);

– los demás altos funcionarios en los sectores de la informática, la documentación técnica y las finanzas, cuyas tareas, en su mayor parte, estuvieron o están relacionadas con el PCT: el Sr. Gust Ledakis, el Sr. Paul Claus, el Sr. Thomas J. Keefer y el Sr. Philip Higham.

Considero que no existe un final más apropiado para esta breve reseña histórica del sistema del PCT que el de expresar en ella mi agradecimiento y mis felicitaciones a todos ellos en nombre de la OMPI.

