

ESTUDIO DE CASO: " Patentar el PCT "

Pregunten a cualquier inventor cuál es el mayor obstáculo con el que se enfrenta cuando desea obtener protección para su invención en todo el mundo; la respuesta será siempre la misma: los costos. "Es una espada de dos filos", dice el abogado de patentes australiano Justin Simpson. "A fin de obtener suficiente respaldo financiero para proteger su idea, los inventores se ven obligados a menudo a dar a conocer un prototipo de su creación a una gran empresa que tiene mucha liquidez. Pero al así hacerlo, están de hecho renunciando a su capacidad de patentar la invención, por lo que saldrán perdiendo".

El abogado residente en Sydney piensa desde hace tiempo que debe haber una forma más fácil, y más barata, de hacer que las cosas funcionen para obtener una protección internacional por patente, especialmente teniendo en cuenta que algunos aspectos de la presentación de las solicitudes de patente a nivel internacional son relativamente sencillos. "Pienso que debe haber una forma de hacer estos trámites por Internet", dice el Sr. Simpson. "Después de todo, cuando uno ha presentado una solicitud internacional de patente [en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)], el procedimiento para iniciar la fase nacional en los países que usted ha designado es simplemente una cuestión de rellenar los correspondientes formularios, pagar una tasa y presentar los documentos ante la oficina de patentes competente".

Así pues, gracias a sus conocimientos en informática, el Sr. Simpson pudo encontrar una solución basada en Internet. Su sistema permite al usuario realizar la tramitación para entrar en la fase nacional al final de la fase internacional en virtud del PCT, mediante un único y sencillo trámite ante las oficinas de patente de los países designados en la solicitud PCT.

SISTEMA PCTFILER

Una vez concebido su sistema para llevar a cabo las tareas administrativas de preparación y presentación de las solicitudes para la entrada en la fase nacional, el Sr. Simpson siguió sus propios consejos y presentó una solicitud de patente sobre su propio sistema. "Fue la primera cosa que hice", explica. Una empresa con el nombre de "PCTFILER" es ahora el licenciatario exclusivo de la solicitud PCT N.º PCT/AU01/01353, titulada "Sistema y método para atraer y presentar solicitudes PCT en la fase nacional". En la solicitud internacional se definen algunas invenciones, en particular:

1. un método y un sistema para presentar una solicitud de patente PCT en la fase nacional ante una oficina de patentes;
2. una interconexión para recibir las instrucciones relativas a la presentación de las solicitudes en la fase nacional; y
3. un sistema informático para enviar un correo electrónico a un abogado de patentes, a fin de pedirle que entre en la fase nacional por medio del PCTFILER.

Las probabilidades de patentabilidad de la invención del Sr. Simpson relacionada con el PCT parecen ser excelentes; un Informe de examen preliminar internacional ha confirmado que las 74 reivindicaciones examinadas parecen responder a los criterios de novedad y de actividad inventiva a la luz del estado de la técnica conocido.

Cómo utilizar el sistema PCTFILER

Con objeto de utilizar el sistema PCTFILER, los solicitantes en virtud del PCT deben entrar en Internet, introducir el número de la solicitud PCT y seleccionar los países designados en los que desearían entrar en la fase nacional. A continuación el sistema automatizado PCTFILER produce los correspondientes formularios para los países elegidos y los envía electrónicamente al abogado asociado de PCTFILER en cada país. Esos formularios son imprimidos y rellenados en la oficina de patentes del país de que se trate por el abogado registrado para esa jurisdicción.

PCTFILER ofrece actualmente servicios para presentar las solicitudes en la fase nacional en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Sudáfrica, así como en la fase regional ante la Oficina Europea de Patentes. El Sr. Simpson está pensando en la posibilidad de extender esos servicios en un futuro próximo a Alemania, Israel y Japón y, más tarde, a China e Indonesia.

Espera que un día el sistema esté más automatizado para que ya no haya necesidad de imprimir cada solicitud. "Tratándose de un sector que se ocupa constantemente de la innovación, es sorprendente que muchas oficinas de patentes sigan trabajando de manera tan tradicional", dice el Sr. Simpson. "Los abogados de patentes trabajan en el ámbito de las nuevas tecnologías. Nosotros lo sabemos y nuestros clientes lo saben y esperan que utilicemos esas tecnologías en nuestras actividades. Y si eso les permite economizar dinero, lo que también los satisface".

El Sr. Simpson reconoce que su sistema puede tener éxito porque la transacción inicial para entrar en la fase nacional de cualquier país designado no es un asunto complicado. Sin embargo, reconoce que la tramitación de una solicitud en la fase nacional ante la oficina de patentes regional o nacional competente puede ser más compleja, requiriendo los conocimientos y la competencia especializados de un abogado de patentes local experimentado.

Cuando se necesitan traducciones para la entrada en la fase nacional, los abogados de patentes asociados de PCTFILER en todo el mundo pueden encargarse de la traducción de los documentos pertinentes, utilizando sus conocimientos técnicos especializados, y a precios muy competitivos. La red internacional de abogados de PCTFILER puede también encargarse de la tramitación en la fase nacional, pero los solicitantes y los inventores pueden elegir el abogado que deseen.

Costos reducidos

¿Cuál es la mayor ventaja del sistema PCTFILER? Los costos muy inferiores. El Sr. Simpson afirma que, según sus cálculos, las tarifas del sistema PCTFILER son, como promedio, menos de la mitad de lo que cobran generalmente otros abogados de patentes por el mismo trabajo. "Creo que ustedes no tendrán que pagar precios exorbitantes para proteger su invención a nivel mundial", dijo Simpson. "Después de todo, la propiedad intelectual es generalmente el activo más valioso de una empresa. Por ello, es fundamental contar con la debida protección. PCTFILER hace que los costos sean más accesibles para entrar en la fase nacional en la mayoría de los países designados, y eso es una buena noticia para los inventores".

Para más información, consulte <http://www.pctfiler.com>

"A fin de obtener suficiente respaldo financiero para proteger su idea, los inventores se ven obligados a menudo a dar a conocer un prototipo de su creación a una gran empresa que tiene mucha liquidez. Pero al así hacerlo, están de hecho renunciando a su capacidad de patentar la invención, por lo que saldrán perdiendo".

