

A dark blue background with a network of light blue dots and lines, resembling a molecular or data network, extending from the top right towards the center.

Investiga uy

Asociación de
investigadoras e investigadores
del Uruguay

Reflexiones sobre el Tratado de Cooperación de Patentes

**Presentación ante Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología
Cámara de Representantes**

9 de Noviembre 2023

Lo que entendemos central del TCP

- Como se destaca en el Artículo 1 el mismo no es un sistema de concesión de patentes sino de solicitudes.
 - Para obtener la patente, se debe pasar por las distintas autoridades nacionales donde las mismas son evaluadas conforme a la legislación nacional.
 - En concreto el artículo 1 constituye una unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de patentes, así como de servicios técnicos especiales.
 - El mismo no se encarga de patentar.

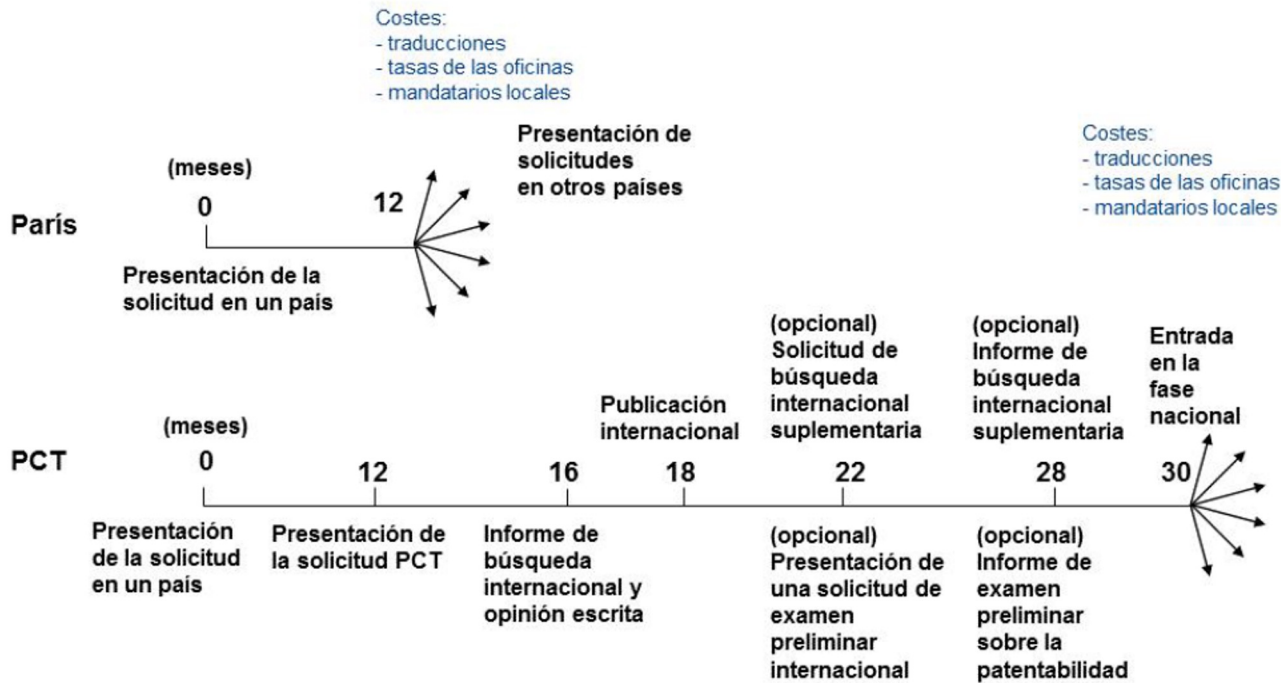
Lo que entendemos central del TCP

- El TCP cuenta con una fase internacional y una nacional.
 - La fase internacional consta de la presentación de una solicitud ante una oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
 - Se elabora un Informe internacional de Búsqueda que determinará la patentabilidad de la invención. Este informe permite tener información que determine si la invención es protegible junto con una valoración preliminar del cumplimiento de requisitos de patentabilidad.
 - En la fase nacional, cada oficina aplica su normativa particular, como si se le hubiese hecho una presentación directa a dicho país.
 - El TCP opera sin limitar la libertad de cada estado de establecer las condiciones de patentabilidad que desee, esto se destaca el Artículo 27 numeral 5 del TCP.

Ventajas que destaca el Poder Ejecutivo en su Exposición

- Vía el Artículo 31 del TCP:
 - La fase internacional permite al solicitante tener un informe preliminar que podrá asistirlo en la decisión de si aplicar o no a la fase nacional y/o en qué países hacerlo.
 - Dicho examen como destaca el Artículo 33 no es vinculante.
- Se destaca que el TCP es un tratado procedimental y que no afecta los requisitos establecidos en las legislaciones nacionales.
- Se destaca la relevancia de que Uruguay participe de instancias de ajuste y debate en foros internacionales.

Ventajas del PCT respecto del Convenio de París



Convenio de París	PCT
<ul style="list-style-type: none"> • Múltiples requerimientos formales • Múltiples búsquedas • Múltiples publicaciones • Múltiples exámenes y procesos a las solicitudes • Traducciones y tasas nacionales requeridas a los 12 meses 	<ul style="list-style-type: none"> • Un solo conjunto de requisitos formales • Búsqueda internacional • Publicación internacional • Examen preliminar internacional • La solicitud internacional se puede modificar antes de la fase nacional y ser “analizada” frente al estado de la técnica, por parte de la Oficina Internacional • Las traducciones y las tasas nacionales se exigirán a los 30 o 31 meses, dependiendo del Estado contratante.

Fuente: OMPI

“El PCT también simplifica las tareas administrativas al procesar las solicitudes internacionales y como consecuencia, las Oficinas Nacionales asumen una tarea administrativa simplificada, más eficiente, que les permite tener una fuente de ahorros, teniendo en cuenta que la gran mayoría de requisitos formales han sido unificados y completados.”

(Romiti & Asoc.)

Otras consideraciones

- El artículo 50 del TCP versa sobre servicios de información sobre patentes.
 - El mismo destaca que la oficina internacional podrá proporcionar información que faciliten la adquisición de conocimientos y de tecnología de los estados contratantes con inclusión de conocimientos técnicos (know-how) publicados y disponibles.
- Informes consultados por Investiga uy destacan que la adhesión de un país al TCP implica una caída de solicitudes de patentes de no-residentes que se tiende a normalizar luego de dos años.
 - El TCP extiende el período de solicitud de patentes a 30 meses luego de efectuada la primera solicitud y esta mayor ventana podría implicar la caída inicial del flujo de patentes.
 - Por un lado, no existe urgencia de patentar en los 12 meses siguientes como en el convenio de París y por otro lado si se posterga la presentación de solicitudes se posterga la fecha de caducidad de la patente.

Evolución del número de patentes en Chile y Uruguay (Romiti & Asoc.)

Chile

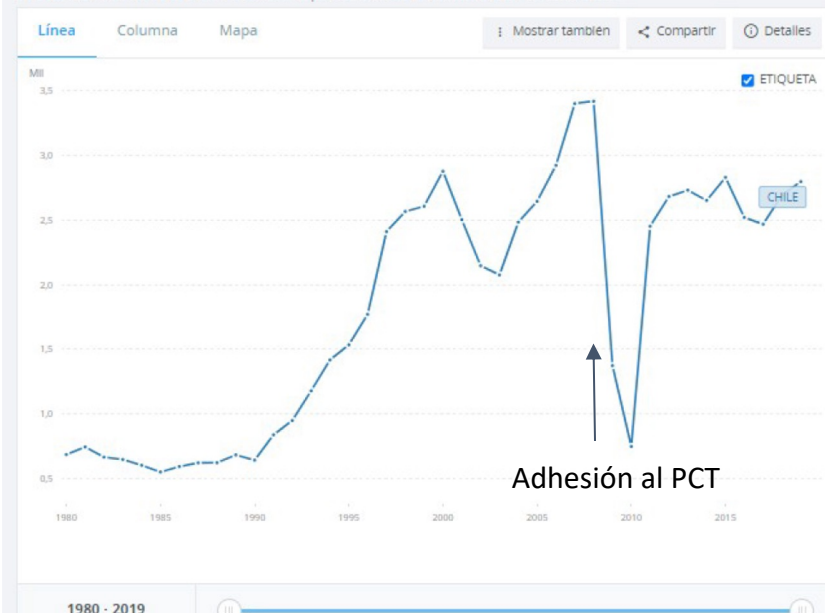
Chile se adhiere a PCT en junio 2009, se observa una disminución de las solicitudes no residentes en ese año y en el año 2010 para luego estabilizarse a niveles previos a la adhesión al PCT (alrededor de 2.500 solicitudes por año). En cuanto a las solicitudes de residentes se observa un lento pero constante aumento desde los años 1990.

Uruguay

La evolución de las solicitudes de patentes no residentes en Uruguay ha ido en aumento desde el año 1996 y se observa un descenso desde el año 2010 a la fecha. Rondan actualmente las 500 solicitudes al año. Similares a los niveles de Ecuador y Costa Rica. En cuanto a las solicitudes de patentes residentes los números son muy bajos alrededor de 25-30 al año (23 en el año 2017).

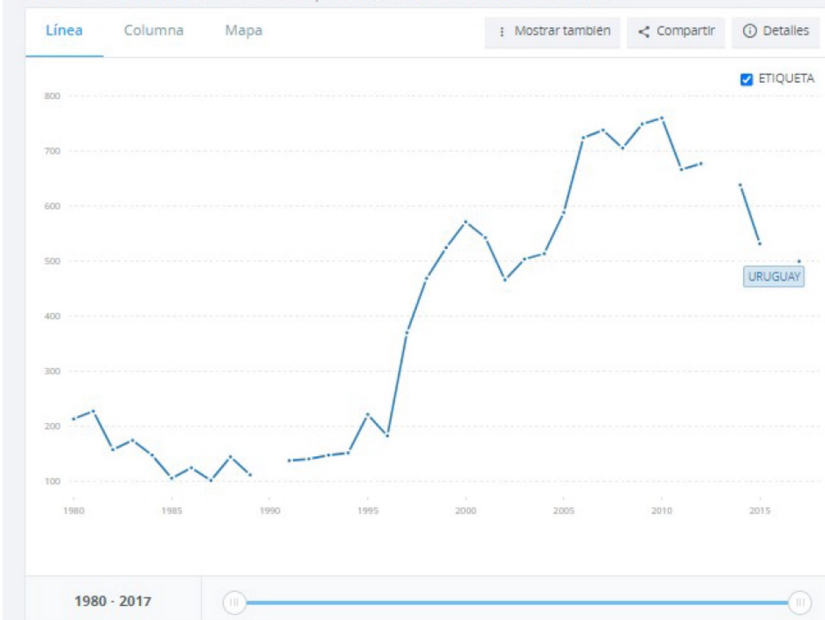
Solicitudes de patentes, no residentes - Chile

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), indicadores mundiales de propiedad intelectual y wipo.int/econ_stat. La Oficina Internacional de la OMPI no se hace responsable sobre la transformación de estos datos.



Solicitudes de patentes, no residentes - Uruguay

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), indicadores mundiales de propiedad intelectual y wipo.int/econ_stat. La Oficina Internacional de la OMPI no se hace responsable sobre la transformación de estos datos.



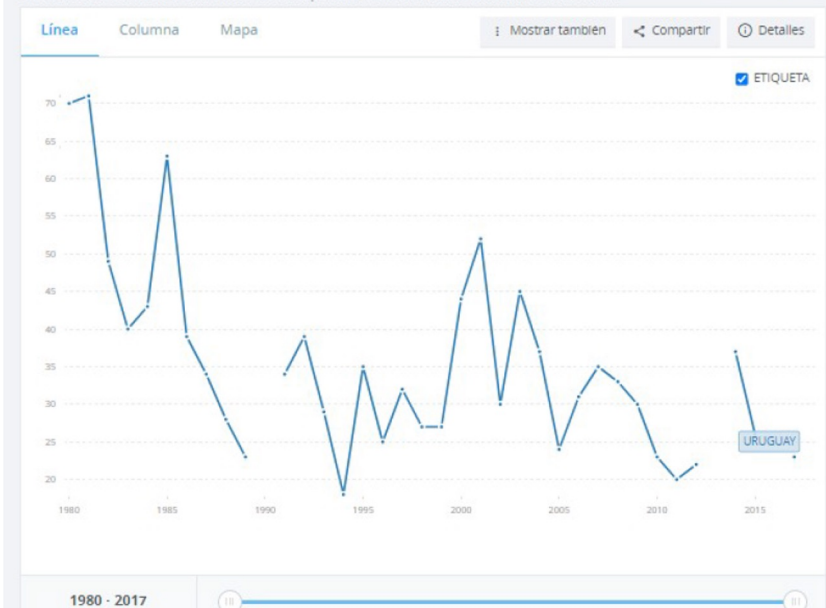
Solicitudes de patentes, residentes - Chile

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), indicadores mundiales de propiedad intelectual y wipo.int/econ_stat. La Oficina Internacional de la OMPI no se hace responsable sobre la transformación de estos datos.



Solicitudes de patentes, residentes - Uruguay

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), indicadores mundiales de propiedad intelectual y wipo.int/econ_stat. La Oficina Internacional de la OMPI no se hace responsable sobre la transformación de estos datos.



Otras consideraciones

- Respecto a los residentes la evidencia internacional no es concluyente, aunque existe una modesta relación entre patentar vía TCP y que el país sea pequeño.
 - Una explicación potencial para este modesto efecto es que el TCP facilita solicitudes, lo que hace que aplicar via TCP versus aplicaciones directas sea más común para países pequeños.
- 156 países son firmantes del PCT, y sólo un reducido número de países no lo han hecho aún.



Ilustración 6 - Países miembros del PCT - 2022. Fuente: OMPI.

(Romiti & Asoc.)

Otras consideraciones

- Las patentes y la perspectiva de género
 - Las mujeres constituyen el 29% de la fuerza laboral en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), pero sólo el 12,8% de los inventores de patentes estadounidenses (Goodman, Science 2022).
 - Conclusiones similares en Wang et al. (2020).
 - Como contraparte: aumento de mujeres en el sector académico
- ¿Causa?: Pasaje de academia y industria (“Follow the money”)

Otros documentos

- **CONSULTORÍA 1 MEC - “Relevamiento y evaluación de la normativa para el desarrollo de las políticas y actividades en CTI en Uruguay” (Romiti & Asoc., 2022)**

“Según los entrevistados, esto perjudica gravemente a investigadores y a las pequeñas y medianas empresas de Uruguay en su inserción internacional. Constituye, asimismo, un importante desincentivo para la radicación en Uruguay de actividades de I+D+i desde el exterior.

La consultoría destaca que no existe justificación razonable para que Uruguay no adhiera a este Tratado, pues existe mucha evidencia empírica sobre los beneficios del PCT para la protección de los esfuerzos de I+D+i en las jurisdicciones en donde está en vigor, que en la actualidad suma 156 países.”

- **“Evaluación económica de la adhesión de Uruguay al TCP” (Dubra y Gandelman, 2022)**

Del análisis realizado por estos autores, incluyendo simulaciones numéricas de posibles escenarios de entrada en vigencia de la adhesión al PCT, se estima una baja afectación a la industria farmacéutica y agroquímica en términos de ventas y empleos.

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (MIEM)

“Se encarga de administrar y proteger los derechos de propiedad industrial, brindar asesoramiento e información tecnológica a innovadores actuales y potenciales ...”

“Cometidos Sustantivos: Administrar y proteger los derechos de Propiedad Intelectual sobre marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, ...”

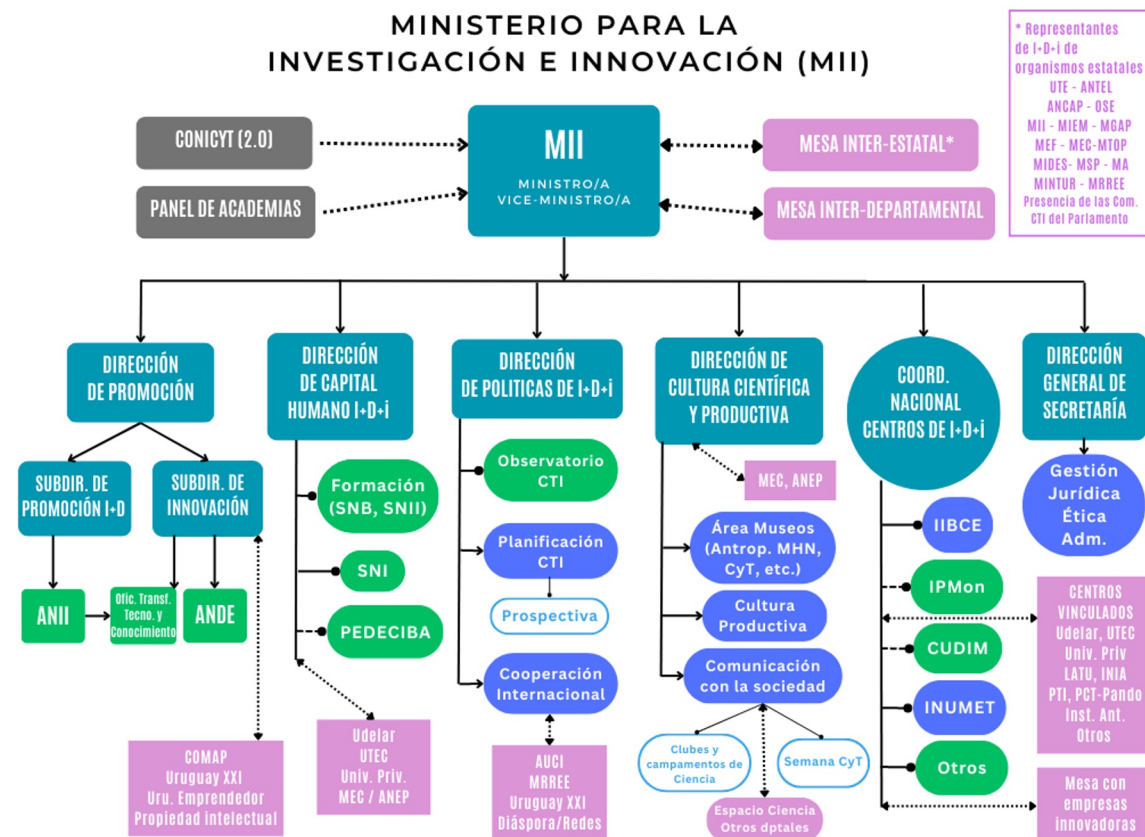
Realidad actual:

- Tiempos excesivamente largos para patentar. Experiencias de innovadores y evaluadores indican tiempos de 6 a 14 años.
- Falta de incentivo para patentar en Uruguay.

Algunas preguntas:

- ¿Cómo incentivar el patentamiento?
- Fortalecer el sistema de asesoramiento y evaluación
- Su ubicación en un reordenamiento del sistema I+D+i

Propuesta de Organigrama del Ministerio para la Investigación e Innovación (MII)



La posición de Investiga Uy

- Creemos de forma modesta que la adhesión al TCP es recomendable en base a los siguientes motivos:
 - La relevancia que tiene para Uruguay pertenecer a la discusión en foros internacionales,
 - Los beneficios potenciales que el TCP tiene vía reducción de costos. Potenciales debido a la existencia de evidencia modesta a favor de países pequeños como Uruguay, inconclusa en general para solicitud de patentes para residentes e inerte para no-residentes.
 - Constituye una opción no obligatoria para el solicitante.
 - No altera la soberanía nacional de concesión de patentes.

La posición de Investiga Uy

- Destacamos así mismo la necesidad de la cautela entorno al tratado debido a que:
 - No hay evidencia sobre posibles efectos del tratado sobre empleo, desarrollo industrial y brechas de género.
 - Aunque esta información sería útil, juzgando por los modestos e inertes efectos que tiene sobre la solicitud de patentes, los efectos secundarios podrían pensarse que serían pequeños en al menos las primeras dos dimensiones.
- Además, consideramos relevante destacar:
 - La necesidad de fomentar e incentivar el rol del vinculator/gestor en ciencia y tecnología, el mismo es central en el proceso de patentación.
 - La existencia de Ministerio I+D+i y rol vinculado con las oficinas asociadas al TCP en el país.

GRACIAS por recibirnos

Investiga uy

Asociación de
investigadoras e investigadores
del Uruguay

Email: investigauy@gmail.com

Twitter: [@investigauy](https://twitter.com/investigauy)

Web: www.investiga.uy