



---

## SEMINARIO

---

**OMPI/PCT/GUA/16/3**  
**ORIGINAL: ESPAÑOL**  
**FECHA: 24 DE MARZO DE 2016**

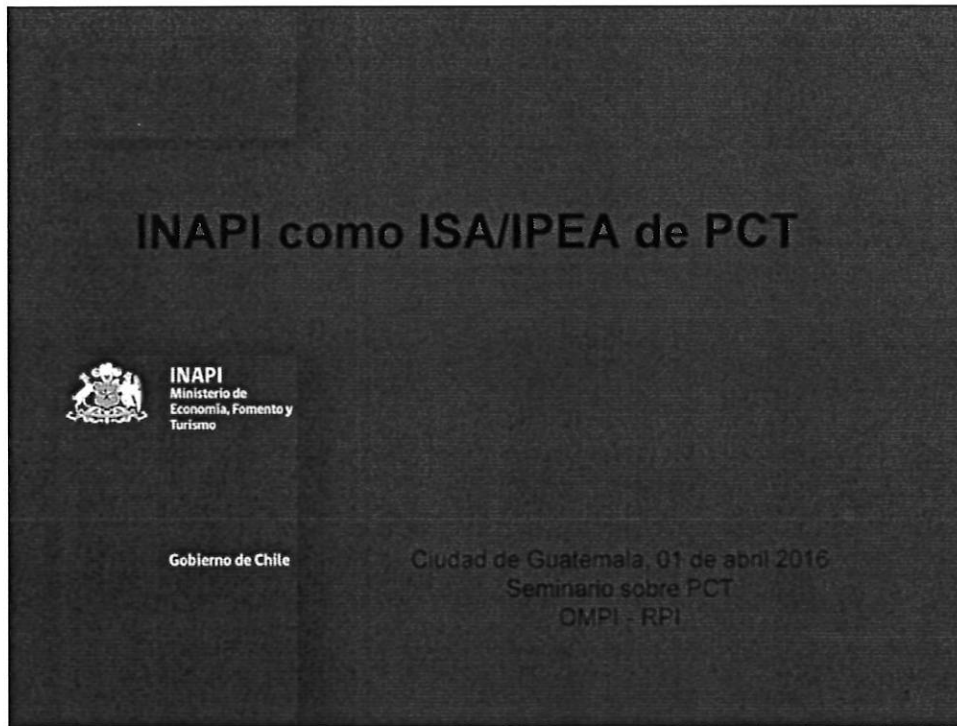
### **Seminario sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

organizado por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  
y el  
Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), Ministerio de Economía

**Ciudad de Guatemala, 1 de abril de 2016**

EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INAPI) DE CHILE COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL (ISA) Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA). LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y EL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL EN EL PROCEDIMIENTO DEL PCT. LA EXPERIENCIA DEL INAPI COMO ISA/IPEA.

*Documento preparado por el Sr. Henry Crew Araya, Jefe del Departamento PCT, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago, Chile*



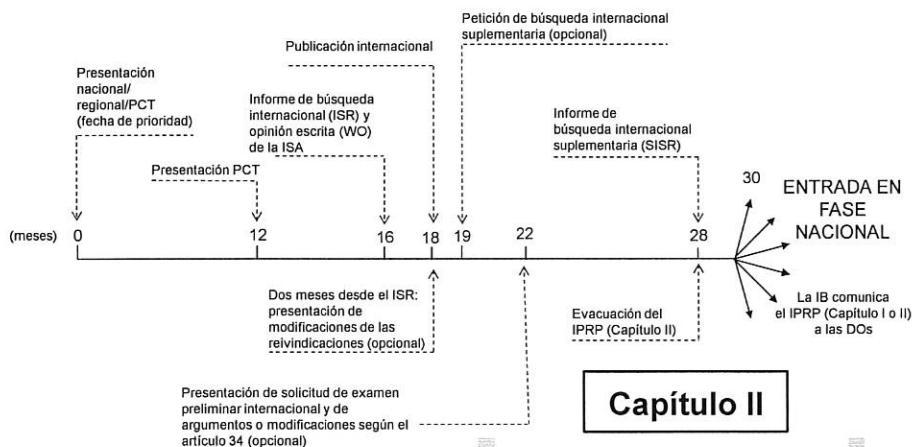
## ¿Qué es el PCT?

- ❑ Es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el cual fue suscrito el año 1970 y entró en vigor en el año 1978.
- ❑ Es administrado por OMPI y tiene 148 Estados miembros.
- ❑ Es un sistema de presentación de solicitudes de patente a nivel internacional, no de concesión (Fase Internacional).
- ❑ Concesión de la patente conforme a Ley PI nacional y sus requisitos (Fase Nacional).

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## El sistema PCT

Procedimiento



Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## ¿Qué significa ser ISA-IPEA?

"Administración Encargada de la Búsqueda Internacional" (ISA): Les corresponde la función de identificar los documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad de la invención y emitir una opinión escrita (WO por su sigla en inglés), de carácter preliminar y no vinculante, sobre si la invención parece cumplir con los criterios de patentabilidad, teniendo en cuenta los resultados del informe de búsqueda.

"Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional" (IPEA): Les corresponde realizar un segundo examen de carácter facultativo. Tiene por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Administraciones de búsqueda y examen

- Una o varias Administraciones pueden ser competentes para hacer búsqueda y examen preliminar internacional (ISA/IPEA)
- La Oficina receptora especifica la(s) Administración(es) competentes y el solicitante debe elegirla en el petitorio.
- Si la Oficina receptora especifica más de una Administración, el solicitante puede elegir, tomando en cuenta los idiomas aceptados por la ISA (se puede requerir una traducción de la solicitud internacional a efectos de la búsqueda internacional) (Regla 12.3))

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Administraciones de búsqueda y examen

- Actualmente son 21 Oficinas de Patentes: Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, India, Instituto Nórdico de Patentes, Instituto de Patentes de Visegrado, Israel, Japón, Oficina Europea de Patentes (EPO), Rusia, Singapur, Suecia y Ucrania.
- INAPI funciona como ISA/IPEA para 11 países: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
- Los solicitantes chilenos pueden optar por 5 Oficinas ISA/IPEA: US, ES, EP, KR e INAPI.
- Los solicitantes guatemaltecos tienen 6 alternativas de ISA/IPEA: AT, BR, CL, EP, ES y US.

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Administraciones de búsqueda y examen

### Funciones ISA

- Comprobación de la exigencia de unidad de la invención (Reglas 13 y 40)
- Comprobación del título y del resumen (Reglas 37 y 38)
- Búsqueda de la invención reivindicada (Artículo 15.3 y Regla 33.3)
- Autoriza rectificación de errores evidentes si el error figura:
  - en cualquier parte de la solicitud internacional salvo el petitorio (Regla 91.1(b)(ii))
  - en cualquier documento presentado a dicha Administración (Regla 91.1(b)(iv))
- Emite el informe de búsqueda internacional (Reglas 42 y 43) o la declaración de que no se emitirá el ISR (Artículo 17.2))
- Emite la opinión escrita de la ISA (Regla 43bis)

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

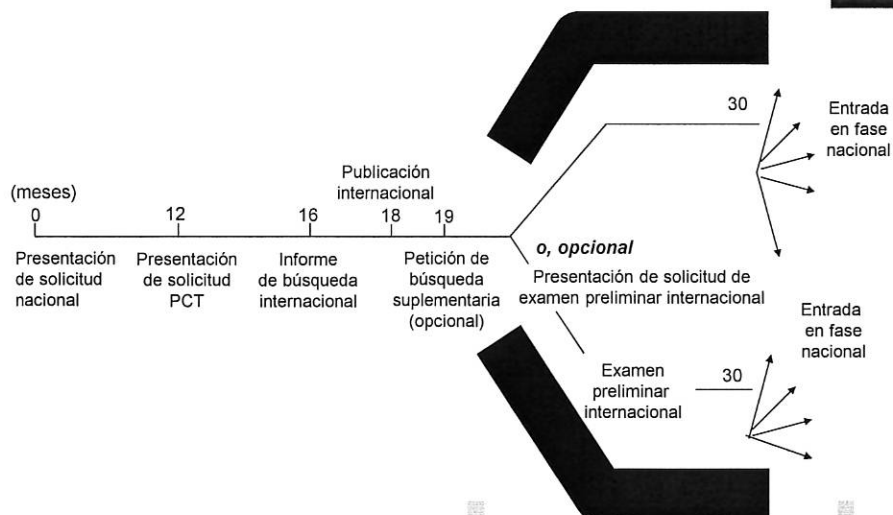
## Administraciones de búsqueda y examen

### Funciones IPEA

- Cobra tasas de examen preliminar y de tramitación (Reglas 57 y 58)
- Comprobación de la exigencia de unidad de la invención (Regla 68)
- Analiza modificaciones y soluciones a cuestionamientos sobre la patentabilidad por parte de la ISA, presentadas por el solicitante
- Realiza búsqueda complementaria obligatoria (Regla 66.1ter)
- Emite el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Regla 70) o la declaración de que la solicitud se considera como no presentada (Reglas 54.4, 54bis.1, 55.2.d) y 61.1.b))
- Emite la opinión escrita de la IPEA (no obligatoria) (Reglas 66.2. y 66.6)

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Informe de búsqueda internacional



Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Informe de búsqueda internacional

### Contenido

- Los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes
- Indicación de las áreas técnicas objeto de búsqueda
- Indicaciones relativas a cualquier determinación de falta de unidad de invención
- Una lista de los documentos relativos al estado de la técnica pertinente
- Indicaciones relativas a la estimación de que no puede efectuarse una búsqueda provechosa en cuanto a ciertas reivindicaciones (pero no todas)

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Informe de búsqueda internacional

### Plazos

- 3 meses contados desde la fecha de recepción de la copia para la búsqueda por la ISA (es decir, normalmente en el plazo de 16 meses contados desde la fecha de prioridad, si se reivindica la prioridad), o
- 9 meses contados desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.
- Lo importante en todo caso, es que el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita esté disponible antes de la publicación internacional, para que así el solicitante pueda definir su estrategia de patentamiento, considerando todas las opciones.

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Opinión escrita de la ISA

- Opinión inicial preliminar y no vinculante sobre:
  - novedad (no previsto)
  - nivel inventivo (que no sea evidente)
  - aplicación industrial
  
- Se emitirá una opinión escrita para todas las solicitudes internacionales al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional
  
- A contar del 01.07.2014, está disponible con la publicación internacional

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

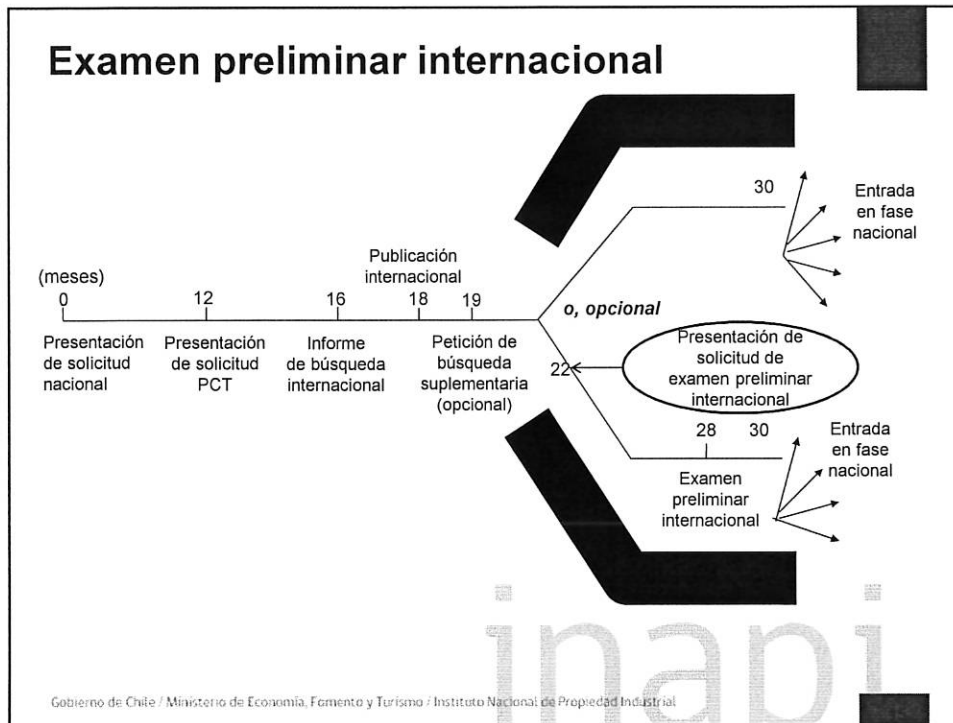
## Informe de búsqueda internacional

Opinión desfavorable

- Búsqueda suplementaria (SIS): Se pide a los 19 meses desde fecha prioridad y debiera emitirse dentro de los 28 meses desde la fecha prioridad. (Regla 45 bis PCT)
  - Es excepcional y la ofrecen sólo 7 SISA: AT, EP, FI, SE, SG, RU y XN.
  - No hay opinión escrita y se publica.
  
- Transmitir observaciones informales a la OMPI.
  
- Realizar modificaciones según art.19 PCT: reivindicaciones.
  
- Pedir IPER ante IPEA elegida (modificaciones según art.34 PCT)
  
- Entrar en Fase Nacional y allí modificar directamente la solicitud.

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial





### Examen preliminar internacional

- La petición se realiza ante IPEA (3 meses desde la fecha de transmisión ISR a solicitante o 22 meses desde fecha prioridad, plazo que expire más tarde).
- Modificaciones art. 34: descripción, reivindicaciones y dibujos.
- El objeto del examen preliminar internacional es proporcionar una opinión preliminar y no vinculante sobre: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
- Sólo las reivindicaciones relativas a la invención o invenciones objeto de búsqueda por la ISA se examinarán por la IPEA.
- Plazo emisión: 28 meses desde la fecha de prioridad.

## Examen preliminar internacional

### Plazos

- 28 meses a partir de la fecha de prioridad
- 6 meses después del comienzo del examen preliminar internacional según la Regla 69.1
- 6 meses a partir de la fecha de recepción por la IPEA de la traducción según la Regla 55.2, aplicándose el que expire mas tarde (Regla 69.2)
- Lo importante en todo caso, es que el examen preliminar esté disponible antes de la entrada en Fase Nacional, para que así el solicitante pueda definir con conocimiento los países a los cuales entrará.

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Comparativo modificaciones solicitud

### ISA vs IPEA

#### CAPITULO I (Art.19)

- Tienen efecto en todas las DOs
- Únicamente reivindicaciones
- Se presentan después de recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la ISA
- Se presentan directamente en la IB
- Examen formal por la IB
- Son publicadas como parte de la solicitud internacional por la IB
- Sirven de base para el examen por la IPEA, a menos que se consideren invalidadas

#### CAPITULO II (Art.34)

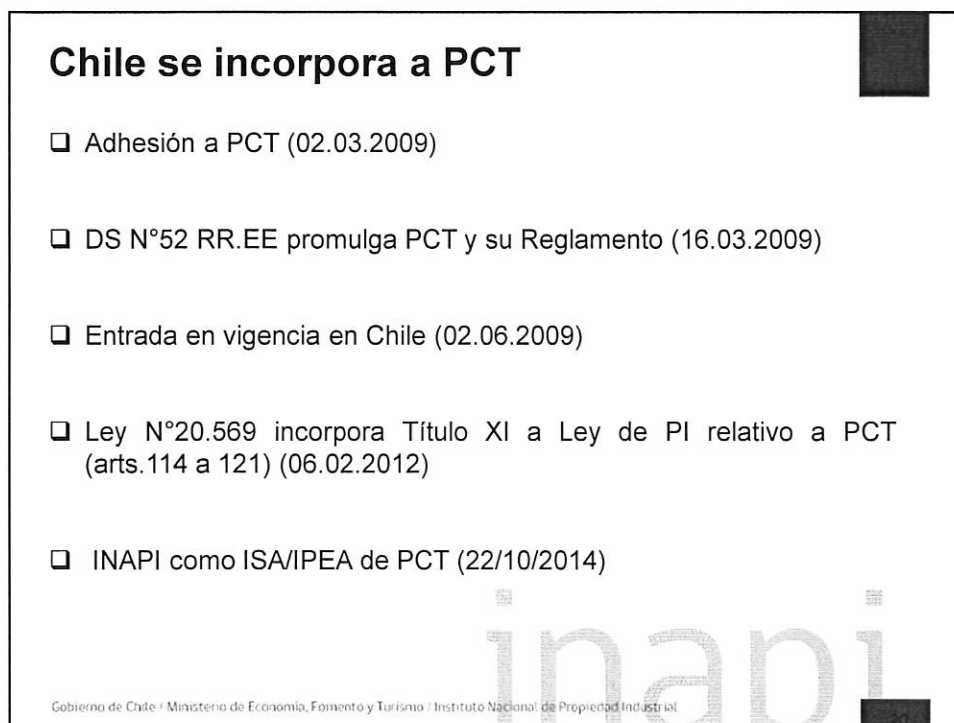
- Tienen efecto en todas las EOs
- Descripción, reivindicaciones, dibujos
- Se presentan preferiblemente con la solicitud de examen preliminar internacional o durante el examen realizado por la IPEA
- Se presentan directamente en la IPEA
- Examen formal y sustantivo por IPEA
- Son confidenciales entre la IPEA y el solicitante, y no se publican durante la fase internacional
- Sirven de base para el examen por la IPEA, a menos que se sustituyan

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial



## Tema 3: La experiencia de INAPI como ISA/IPEA de PCT

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial



### Chile se incorpora a PCT

- Adhesión a PCT (02.03.2009)
- DS N°52 RR.EE promulga PCT y su Reglamento (16.03.2009)
- Entrada en vigencia en Chile (02.06.2009)
- Ley N°20.569 incorpora Título XI a Ley de PI relativo a PCT (arts.114 a 121) (06.02.2012)
- INAPI como ISA/IPEA de PCT (22/10/2014)

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Implementación PCT en Chile

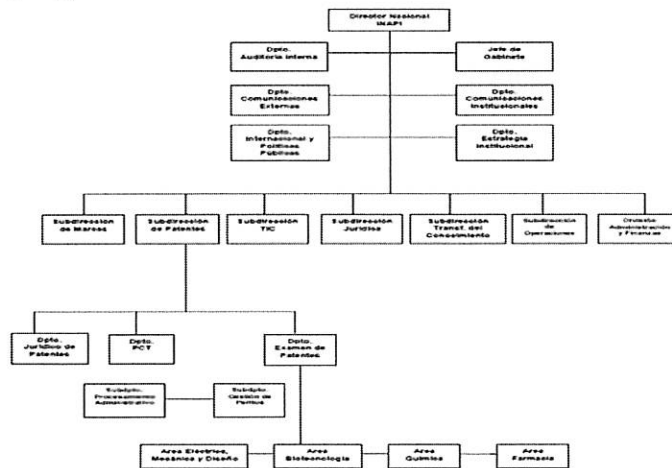
Etapas

- Fase Internacional como Oficina Receptora  
(a contar de 02.06.2009)
- Fase Nacional como Oficina Designada y/o Elegida  
(a contar de 02.12.2010, salvo excepciones)
- Promoción y masificación uso del sistema PCT  
(después del 02.12.2010)
- INAPI como ISA/IPEA  
(a contar de 22.10.2014)

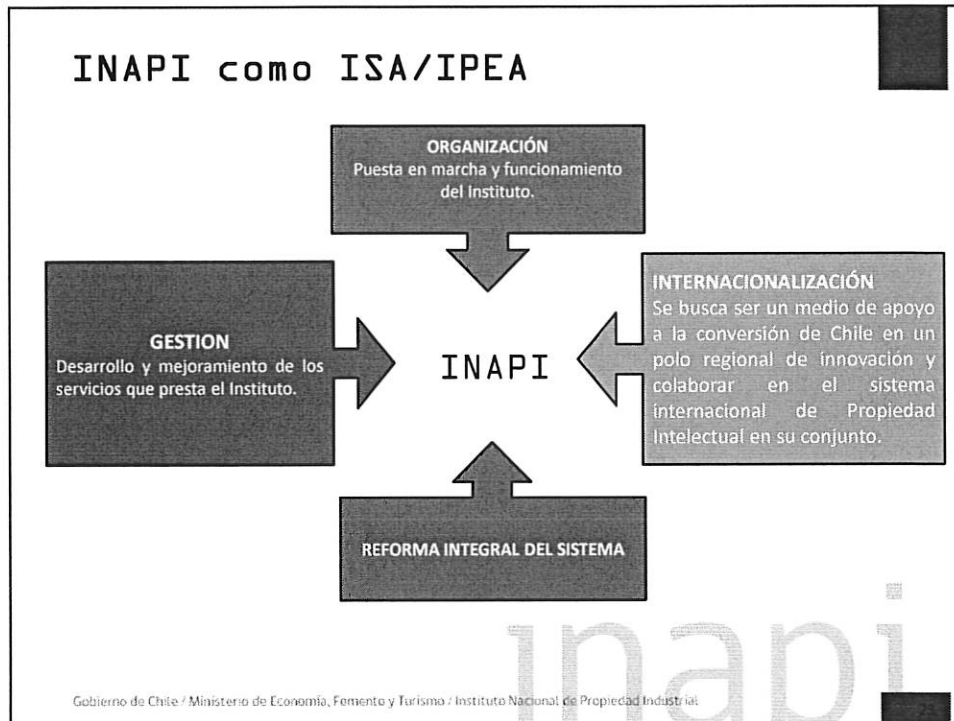
Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Implementación PCT en Chile

Organigrama Institucional



Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial



## Beneficios para el sistema PCT

- Ayuda a evitar atrasos en la tramitación de solicitudes internacionales PCT por eventuales sobrecargas de trabajo de algunas Oficinas.
- Puede favorecer al desarrollo del sistema PCT al disminuir costos y así fomentar la presentación de solicitudes PCT en Latinoamérica, la que está muy por debajo de otras regiones.
- Permite facilitar la tramitación de las solicitudes PCT fase internacional de nuestros solicitantes nacionales.

## Latinoamérica en el PCT

Según Oficina Receptora

Oficina Receptora	2011	2012	2013	2014
Brasil	519	565	620	513
Chile	84	79	102	90
Colombia	2	4	12	15
Costa Rica	2	4	1	5
Cuba	9	9	9	4
Rep Dominicana.	6	2	2	3
Ecuador	3	11	2	0
El Salvador	1	0	0	2
Guatemala	0	0	1	1
Honduras	0	0	0	0
México	167	138	192	216
Nicaragua	0	0	1	0
Panamá	0	0	1	3
Perú	6	11	10	11
<b>Total Latam</b>	<b>799</b>	<b>823</b>	<b>953</b>	<b>863</b>
<b>Total PCT Mundial</b>	<b>182.433</b>	<b>195.314</b>	<b>205.300</b>	<b>214.500</b>

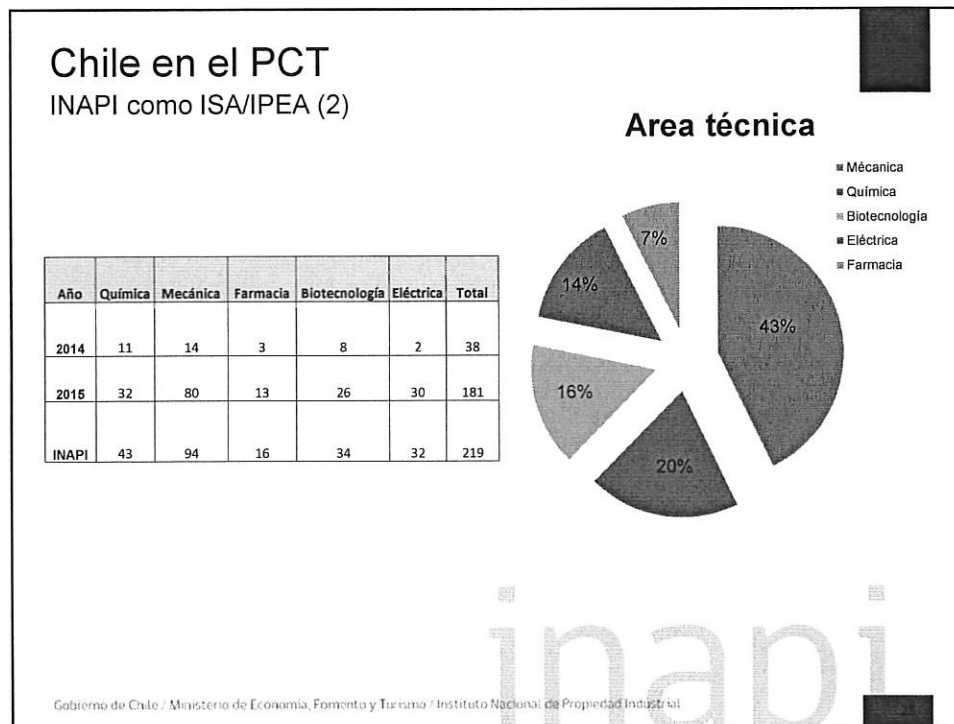
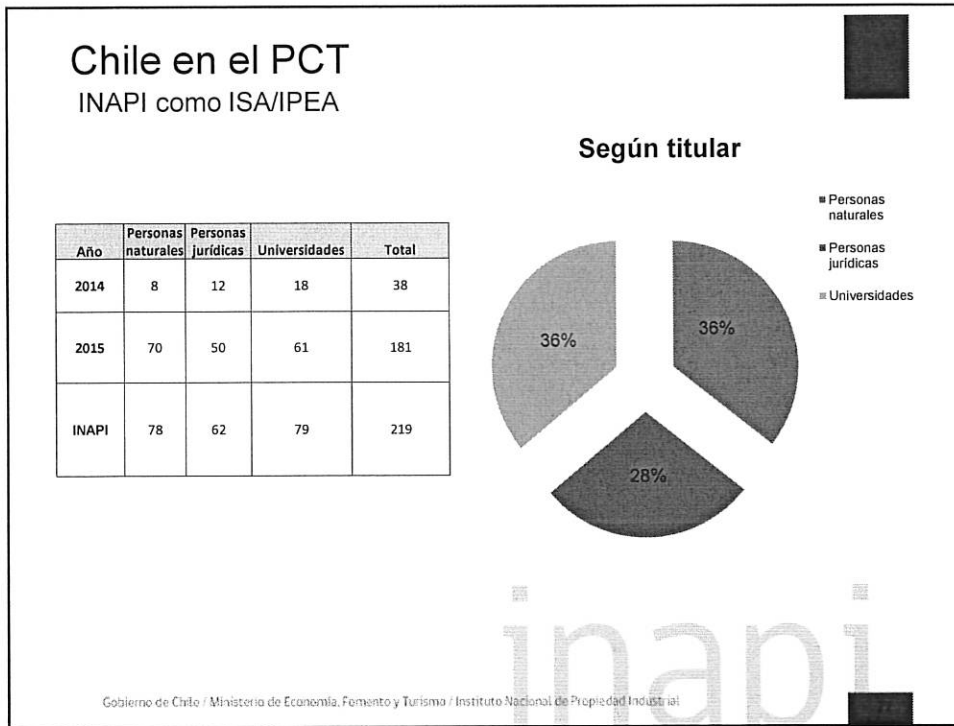
Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

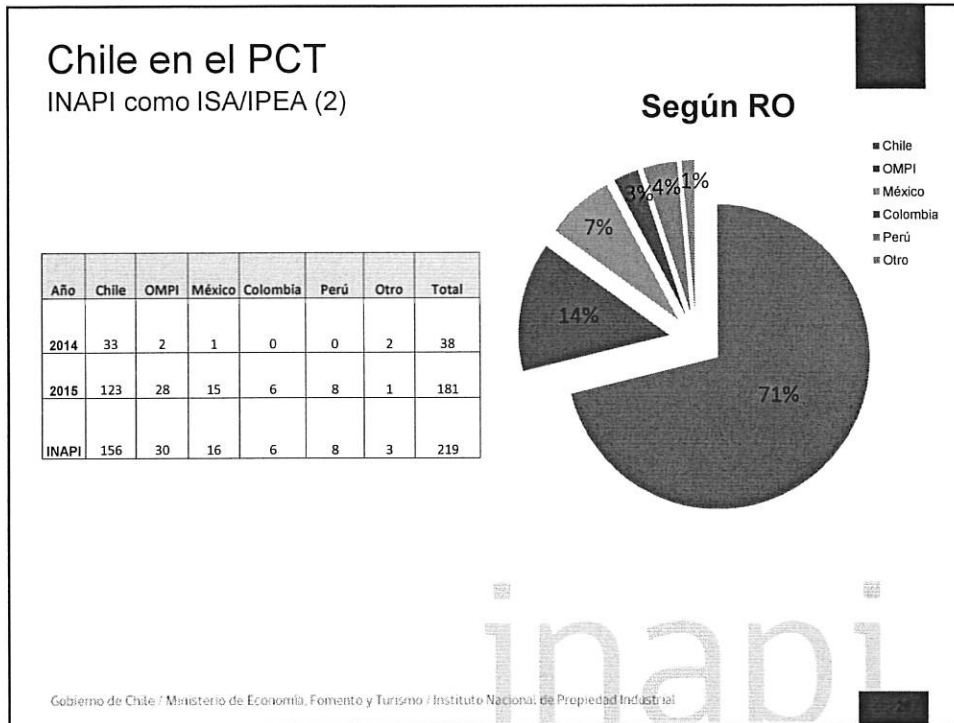
## Latinoamérica en el PCT

Según país de origen

País de origen	2011	2012	2013	2014
Argentina	25	27	26	33
Bolivia	0	0	1	0
Brasil	564	589	661	581
Chile	118	118	144	144
Colombia	57	72	82	102
Costa Rica	3	5	12	9
Cuba	10	9	9	4
Rep. Dominicana	7	4	7	3
Ecuador	33	44	19	7
El Salvador	1	0	0	3
Guatemala	0	1	2	1
Honduras	0	0	0	0
México	225	191	233	284
Nicaragua	1	2	2	0
Panamá	10	16	18	16
Paraguay	1	0	0	0
Perú	6	11	13	12
Uruguay	5	8	4	6
Venezuela	2	7	1	1
<b>Total Latam</b>	<b>1068</b>	<b>1104</b>	<b>1234</b>	<b>1206</b>
<b>Total PCT Mundial</b>	<b>182.433</b>	<b>195.314</b>	<b>205.300</b>	<b>214.500</b>

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial





- ### Avances PCT 2014-2015
- Creación nueva estructura PCT (Dpto. PCT)
  - Capacitación de recursos humanos
    - Visita expertos de US, Australia, Canadá, EPO y Japón
    - Visita INAPI a US, Australia, Canadá, Israel y Japón.
  - Sistema de gestión de calidad y certificación norma ISO
  - Uso de e-PCT y de SGA-PCT
  - Contratación de bases de datos
    - BEIC (Biblioteca electrónica de información científica).
    - STN
    - ProQuest Dialog
    - Thomson Innovation
    - IEEE
    - Epoque
- Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial



## Conclusiones

- ❑ Para Chile, la incorporación a Tratados internacionales como PCT son herramientas que le permiten ser parte del Sistema Internacional de Patentes y cooperar en su desarrollo.
- ❑ Todas estas iniciativas apuntan a hacer más eficaz el trabajo de las Oficinas y fomentar el patentamiento tanto nacional como regional, haciendo más fácil a los solicitantes la protección de sus invenciones, al brindarles mayores alternativas.
- ❑ INAPI espera con su comienzo de operaciones como ISA/IPEA de PCT tener un rol aún más activo en el sistema internacional de patentes y colaborar con otras Oficinas en su desarrollo.

Gobierno de Chile / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Henry Crew A.  
Jefe Dpto.PCT  
hcrew@inapi.cl

**Gracias.**



INAPI  
Ministerio de  
Economía, Fomento y  
Turismo

Gobierno de Chile