



SEMINARIO

OMPI/PCT/GUA/16/5
ORIGINAL: ESPAÑOL
FECHA: 24 DE MARZO DE 2016

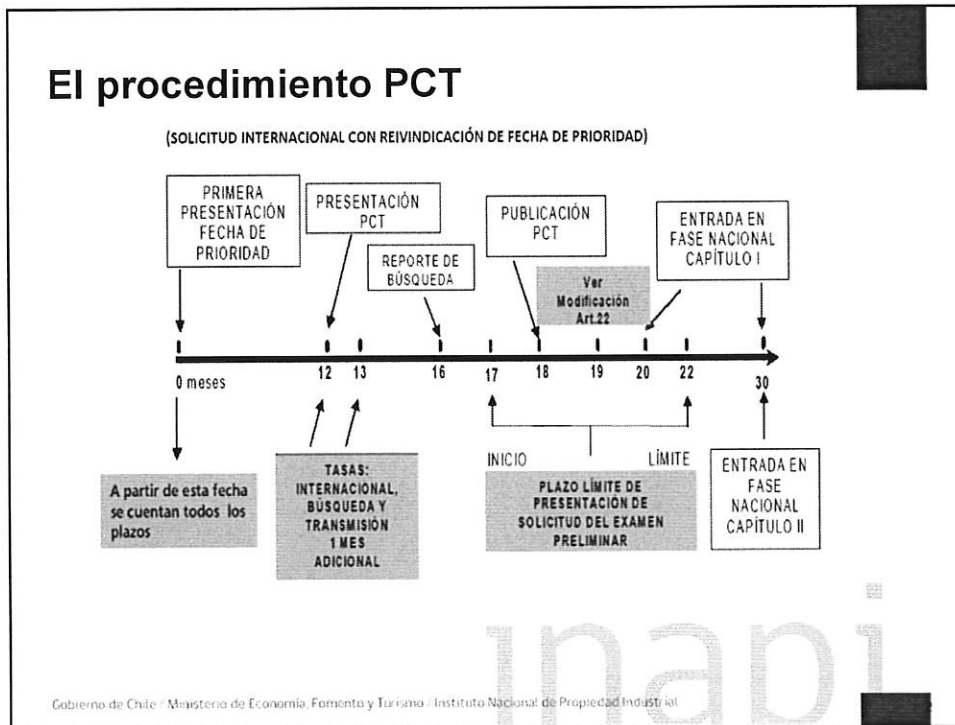
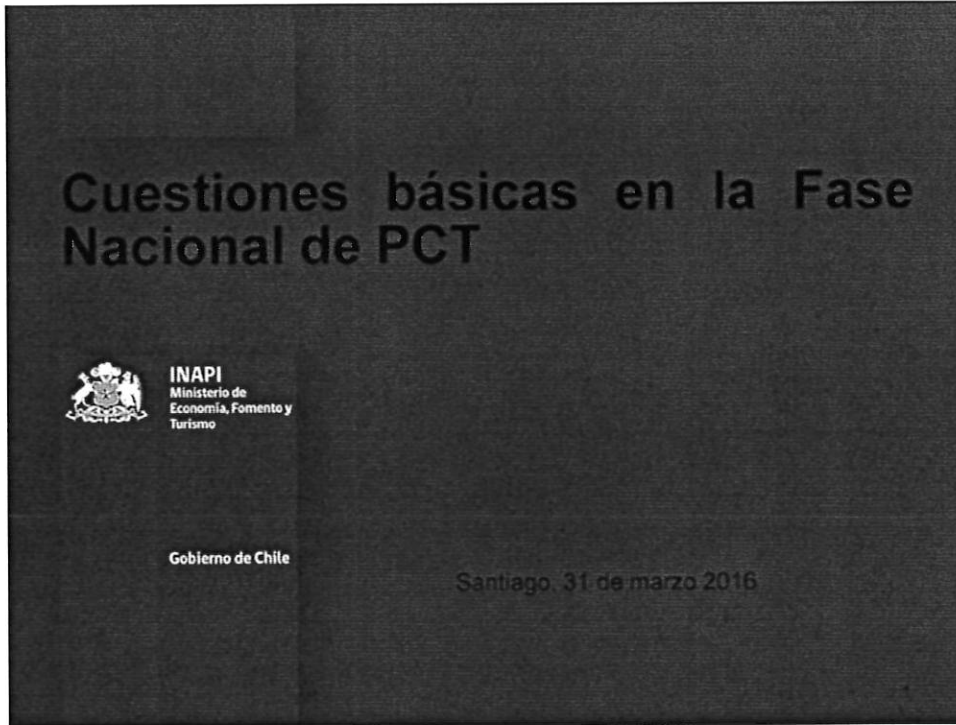
Seminario sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

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

**CUESTIONES BÁSICAS EN EL PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES INTERNACIONALES
ENTRANDO EN FASE NACIONAL BAJO EL PCT**

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



PCT Fase Nacional

INAPI como Oficina Designada/Elegida: Generalidades

- Fase Nacional sólo aplicable a solicitudes con fecha de presentación internacional desde el 02 de junio de 2009.

- Presentación de solicitud de patente o modelo de utilidad se debe realizar en INAPI a más tardar a los 30 meses:
 - 1) contados desde la prioridad de la solicitud internacional PCT
 - 2) desde la fecha de presentación internacional, si no hay prioridad.

- Siempre que se ingrese antes de 30 meses es una entrada anticipada.

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

PCT Fase Nacional

INAPI como Oficina Designada/Elegida: Generalidades (2)

- Sin embargo, se puede considerar que una entrada anticipada propiamente tal es cuando se ingresa antes de la publicación internacional.
 - No se puede continuar con tramitación de la solicitud hasta que se confirme veracidad de la solicitud internacional PCT y cumplimiento del plazo para entrar en Chile a Fase Nacional.
 - Se pide documentación a la OMPI.
 - Varios casos en INAPI.

- Vigencia del Registro: El plazo se cuenta desde la fecha de presentación internacional.

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

PCT Fase Nacional
 INAPI como Oficina Designada/Elegida: Prioridad

Alternativa 1: Se invoca derecho de prioridad
 (plazos se cuentan desde fecha de prioridad)

US 61/173,272 28-04-09	PCT/AU2010/00481 27-04-10	CL 2723-11 28-10-11
0	12 meses	30 meses

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

PCT Fase Nacional
 INAPI como Oficina Designada/Elegida: Prioridad (2)

Alternativa 2: No se invoca derecho de prioridad
 (plazos se cuentan desde fecha de presentación internacional)

PCT/AU2009/00481 04-06-09	CL XXXX-11 04-12-11
0	30 meses

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

PCT Fase Nacional
 Plazo de entrada. Regla general y excepciones.

Importancia de revisar que la solicitud ingrese dentro de los 30 meses.

Excepción:

- Restablecimiento de Derechos: Posterior al mes 30.
- Requisitos: (Diligencia debida – no intencionalidad)
 - Petición escrita junto con la Solicitud.
 - Pago de tasa USD 500.
- Debe resolverse previamente a examen preliminar

Sol. EP09251029.6 01-04-09	Sol. PCT/GB2009/002715 19-11-09	01-10-11	Sol. CL2707-11 28-10-11
0	12 meses	30 meses	

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

PCT Fase Nacional
 Restauración de prioridad ante OD/OE

Se da cuando la solicitud internacional tiene una fecha de presentación internacional posterior a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad, pero dentro del plazo de 2 meses contado desde esa fecha. (se debe verificar en examen preliminar)

Es competente la RO en FI y la OD/OE en Fase Nacional.

En FN, INAPI resuelve a petición expresa de solicitante. 2 casos:

- a) Petición se hizo ante Oficina Receptora y ésta la rechazó.
- b) Oficina Receptora no se pronunció sobre petición.

- Requisitos: (Diligencia debida – no intencionalidad)
 - Petición escrita junto con la Solicitud.
 - Pago de tasa USD 500.

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

PCT Fase Nacional

Restauración de prioridad ante OD/OE (2)

- Es muy poco probable que a INAPI le toque resolver como OD/OE una petición de restauración de prioridad.
- Es más probable que a INAPI en Fase Nacional le lleguen solicitudes con una petición de restauración de prioridad que ya fue aceptada previamente por la RO.
- La restauración acogida por la OR no es vinculante de manera definitiva en todas las OD: excepcionalmente la OD podrá efectuar una revisión de la resolución adoptada por RO, limitada a los casos establecidos en la Regla 49ter.1 d).
- INAPI a priori valida pronunciamiento RO (por uno o ambos criterios). No procede cobro de Tasa por OD.

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

PCT Fase Nacional

Disposiciones de fondo y forma

- A las solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad presentadas en INAPI como OD/OE les serán aplicables los requisitos de patentabilidad establecidos por la Ley N°19.039.
- En cuanto a los requisitos de forma, se aplicarán las disposiciones pertinentes de PCT, y de la Ley N°19.039 y su Reglamento, cuando correspondan.

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

PCT Fase Nacional

Presentación de documentos: certificado de prioridad

- Solicitante no está obligado a presentarlo, ya que documento está disponible en Patentscope.
- a) INAPI puede pedir copia de prioridad en caso de inconsistencia o disconformidad entre solicitud PCT Fase Nacional y solicitud internacional.
- b) INAPI puede pedir excepcionalmente traducción del documento de prioridad cuando sea importante para validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención es patentable o si OR otorgó fecha de presentación internacional sobre la base de incorporación por referencia.

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

PCT Fase Nacional

Presentación de documentos: certificado de prioridad (2)

- La prioridad debe ser individualizada en el formulario de presentación de la solicitud Fase Nacional.
- En caso de que no se individualice, se debe pedir al solicitante mediante resolución que aclare lo relativo a la prioridad o bien corregir de oficio cuando es un error menor antes del examen preliminar o a más tardar en el mismo examen.
- Respecto del examen de fondo, no hay ningún cambio para análisis de examinadores.

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

PCT Fase Nacional

Presentación de documentos: poderes y cesiones

Poderes: Se aplica art. 15 Ley N°19.039.

Cesión de derechos

- INAPI no solicitará cesión, salvo que exista una duda razonable acerca de la veracidad de la declaración formulada en SI o advierta disconformidad entre solicitud fase nacional y solicitud internacional PCT.

- Aplicable a cesiones del inventor así como a cesiones de la solicitud propiamente tal.

- Aplicable a cesiones previas a entrada FN que consten a través de declaraciones en la solicitud internacional.

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

PCT Fase Nacional

Informe de búsqueda internacional

Se emite ISR y opinión escrita sobre patentabilidad de carácter no vinculante. Se publican ambos.

Plazo para emisión: 3 meses desde la fecha de recepción copia para la búsqueda o 9 meses desde fecha prioridad (Regla 42 PCT).

En Fase Nacional, es facultativo para el solicitante acompañarlo, ya que está disponible en Patentscope.

Es una herramienta útil como referencia para examinadores y peritos, pero no es vinculante para la Oficina.

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

PCT Fase Nacional

Informe de búsqueda internacional (2): opinión

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

PCT Fase Nacional

Estadísticas: análisis

Desde el año 2004 el número de solicitudes de patentes presentadas en INAPI había tenido un incremento constante.

Sin embargo, y como era de esperar con la entrada en vigencia de PCT, en el período 2009-2010 el volumen bajó considerablemente.

Esta reducción afectó principalmente a los solicitantes no residentes y es un efecto normal en la fase inicial de implementación para cada Estado que se hace miembro del PCT.

A contar del 02 de diciembre de 2010, comenzaron a entrar las solicitudes PCT en Fase Nacional de manera regular.

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

Conclusiones

- ❑ El PCT es la columna vertebral del sistema internacional de patentes. Es un sistema de “presentación” de solicitudes de patente, no un sistema de “concesión” de patentes. No existe una “patente PCT”.
- ❑ El PCT puede ser complementario al uso del Convenio de París.
- ❑ La decisión de conceder patentes la toman exclusivamente las Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional.
- ❑ Chile se ha convertido en el tercer país de Latinoamérica en el uso de PCT.

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