

# La evolución del PCT en Chile



**INAPI**  
Ministerio de  
Economía, Fomento y  
Turismo

Gobierno de Chile

Santiago, 12 de noviembre 2012




# ¿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.
- ❑ Vigencia en Chile desde el 02.06.2009.
- ❑ 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).

# Implementación PCT en Chile



## Etapas

- 1) Fase Internacional como Oficina Receptora (a contar de 02.06.2009)  Usuarios  
ISAs (ES, US, EP, KR)  
OMPI
- 2) Fase Nacional como Oficina Designada y/o Elegida (a contar de 02.12.2010, salvo excepciones)  Usuarios
- 3) Promoción y masificación uso del sistema PCT (después del 02.12.2010)  Usuarios



# Entrada en vigencia

## Hitos PCT



□ Desde la entrada en vigencia de PCT, INAPI recibe 3 tipos de solicitudes de patente:

1) Solicitudes vía Convenio de París: - nacionales  
- extranjeros

2) Solicitudes PCT en Fase Internacional (Oficina Receptora).

3) Solicitudes PCT en Fase Nacional (Oficina Designada/Elegida).



# Entrada en vigencia

## Hitos (2)

❑ Dictación de 2 Circulares y 3 Resoluciones exentas.

- Circular N 004/2009 (02.06.09) que informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del Tratado de cooperación en materia de patentes, PCT.

- Resolución exenta N 132/2009 (28.05.09) que fija tasas que indica.

- Circular N 005/2010 (06.12.10) que informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en FN.

- Resolución exenta N 101/2011 (16.03.11) que rebaja valor tasa de transmisión.

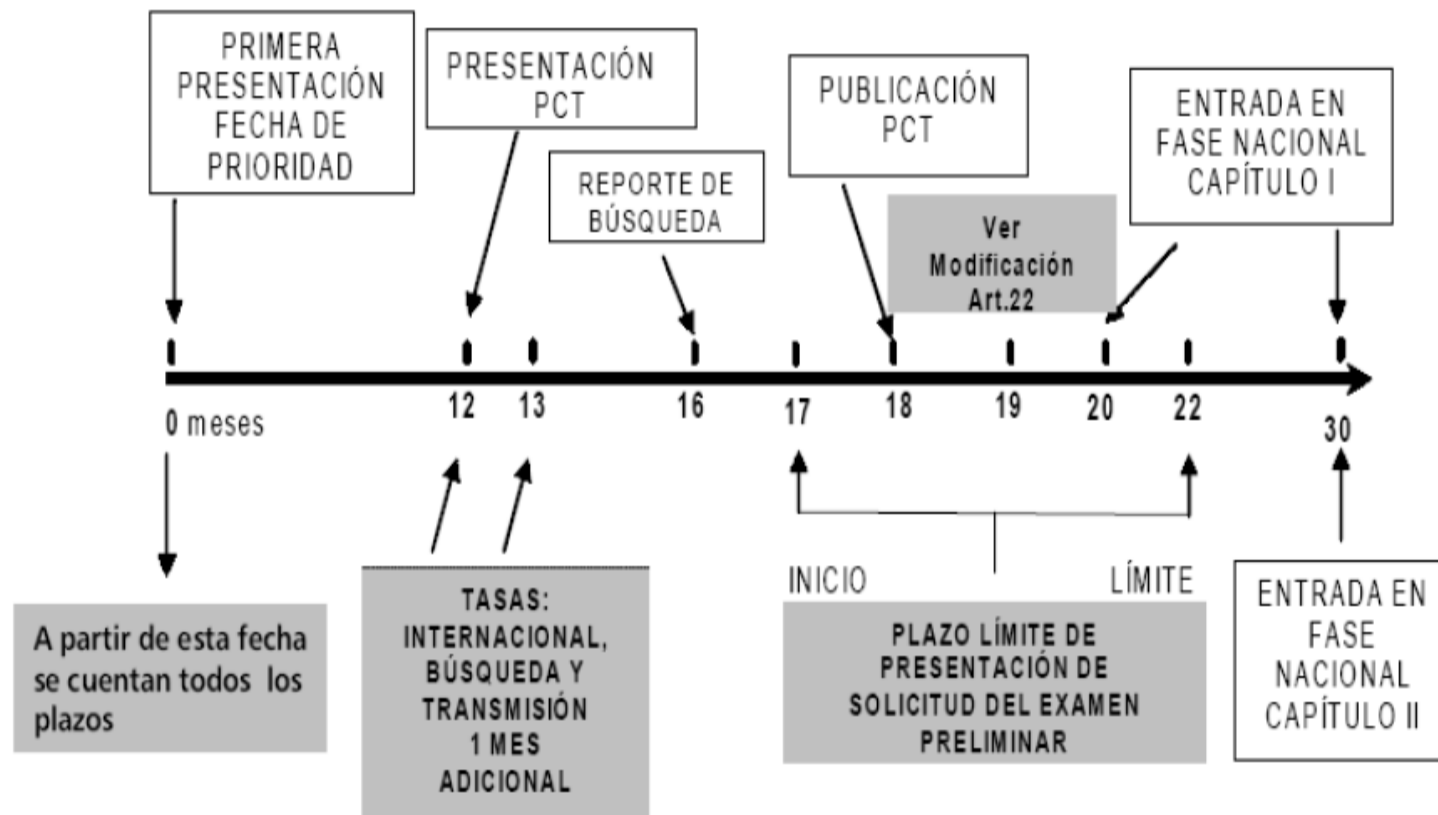
- Resolución exenta N 171/2011 (06.04.11) que fija tasa de restauración de derecho de prioridad y tasa de restablecimiento de derecho.

❑ Guía del Usuario PCT: INAPI como Oficina Receptora.

# El procedimiento PCT



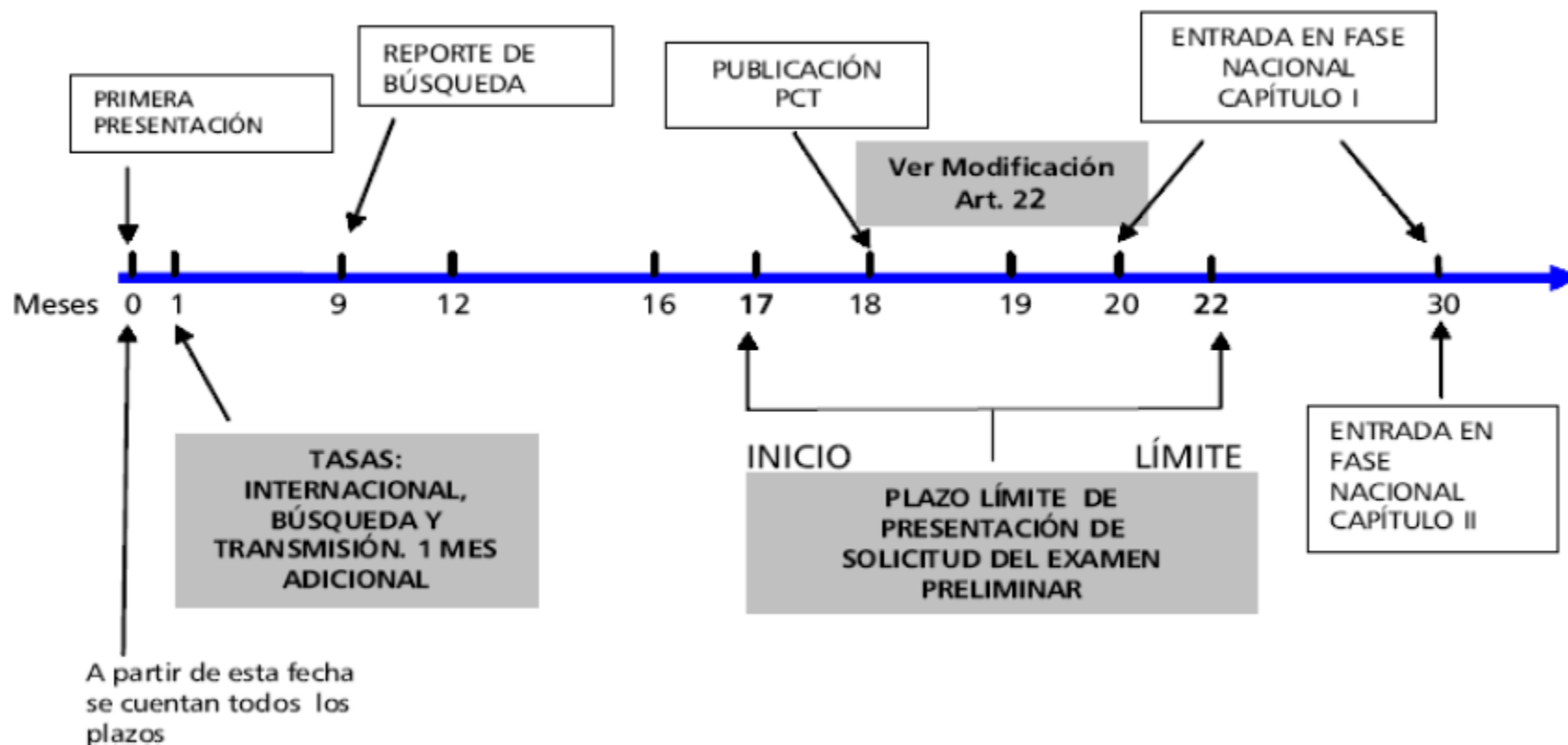
(SOLICITUD INTERNACIONAL CON REIVINDICACIÓN DE FECHA DE PRIORIDAD)



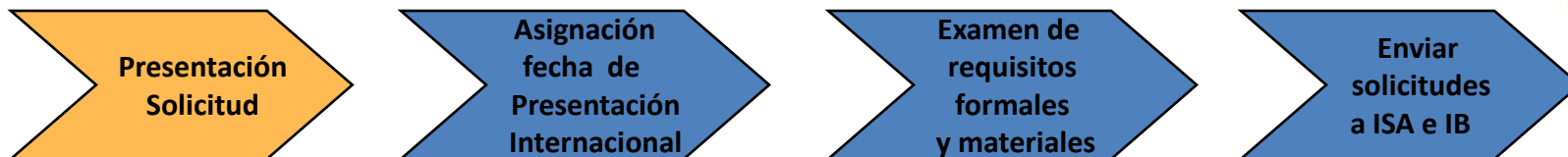
# El procedimiento PCT



(SOLICITUD INTERNACIONAL SIN FECHA DE PRIORIDAD)

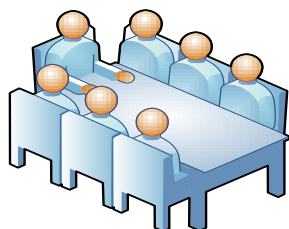


# PCT Fase Internacional



Solicitante

1.- Solicitante presenta formulario PCT/RO/101(PETITORIO) a UOSP de INAPI.



Sub-Dirección de Patentes

2.- UOSP timbra fecha de recepción y nombre Oficina Receptora, y asigna N° de solicitud internacional.

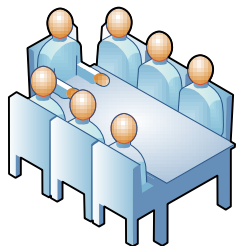
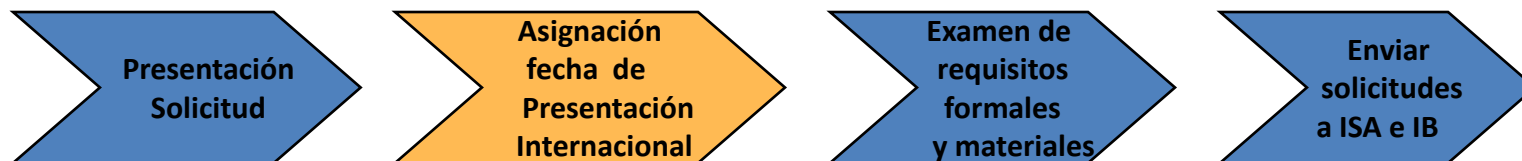
3.- Se ingresa solicitud en base de datos y se entrega solicitud al DJP para revisión.

inapi





# PCT Fase Internacional



Sub-Dirección de Patentes

1.- DJP confecciona expediente.

2.- Se revisa solicitud internacional y analiza cumplimiento de requisitos del artículo 11.1.

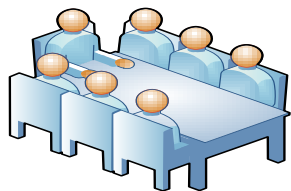
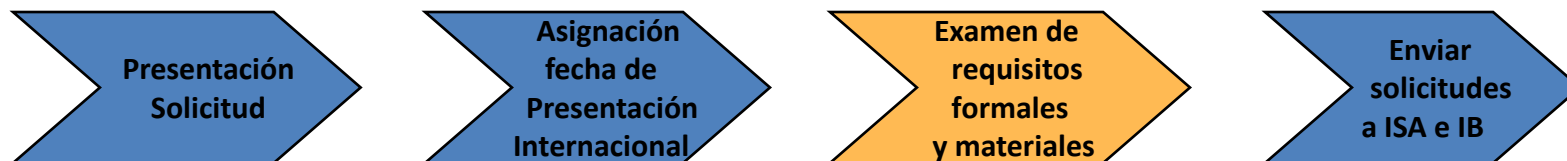
3.- Se asigna fecha de presentación internacional y se cobran tasas.

4.- Se notifica vía correo electrónico y servicio postal formularios PCT/RO/105 y PCT/RO/102.



Oficina de Partes

# PCT Fase Internacional



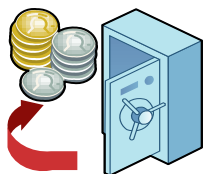
Sub-Dirección de Patentes

1.- DJP revisa si se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 14.1 y Regla 11. y a lo notificado en los formularios emitidos.



Solicitante

2.- Se chequea si solicitante entregó traducciones en caso de ser necesario.

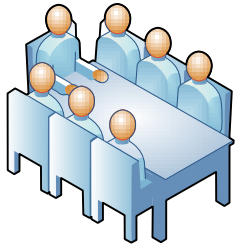
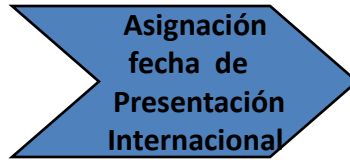


Administración

3.- DAF informa cuando solicitante ha pagado tasas PCT y realiza transferencias a ISA e IB.

inapi

# PCT Fase Internacional



Sub-Dirección de Patentes

1.- DJP envía ejemplar original y copia para la búsqueda a la Oficina de partes mediante sobre cerrado (se utiliza formulario PCT/RO/118 para envío)



Oficina de Partes

2.- Oficina de Partes recibe los formularios PCT/IB/301 y PCT/ISA/202 y los entrega a DJP.



PCT

PETITORIO

El abajo firmante pide que la presente solicitud internacional sea tramitada con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Para uso de la Oficina receptora únicamente

PCT / CL 2011 0 0 0 0 5 7

Solicitud internacional N°

15 SEP 2011

Fecha de presentación internacional

SOLICITUD INTERNACIONAL P.C.T. R.O./CL

Nombre de la Oficina receptora y "Solicitud internacional PCT"

Referencia al expediente del solicitante o del mandatario (si se desea) (como máximo, 12 caracteres) 810395

Recuadro N° I TÍTULO DE LA INVENCION

GENERADOR UNDIMOTRIZ HIDROSTÁTICO Y SISTEMA UNDIMOTRIZ HIDRÁULICO

Recuadro N° II SOLICITANTE



Esta persona también es inventor.

Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)

NELSON SANTIAGO MIRANDA VILLEGAS  
 MANUEL BARROS BORGONO 3071  
 VILLA COLONIAL, SANTA CLARA, LAS SALINAS,  
 TALCAHUANO-4260000  
 CHILE

N° de teléfono

(56-41) 298 5079

N° de facsímil

N° de registro del solicitante en la Oficina

# TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

Remitente: LA OFICINA RECEPTORA

Destinatario:

**EGAÑA, Juan Pablo**  
**SARGENT & KRAHN**  
Av. Andrés Bello 2711, Piso 19  
7550000  
Las Condes, Santiago  
Chile

## PCT

NOTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE LA SOLICITUD  
INTERNACIONAL Y DE LA FECHA DE  
PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

(Regla 20.2.c) del PCT)

Fecha de expedición

(*día/mes/año*)

20/09/2011

20/septiembre/2011

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario

810395

### NOTIFICACIÓN IMPORTANTE

Solicitud internacional N°  
PCT/CL2011/000057

Fecha de presentación internacional

(*día/mes/año*) 15/09/2011 15/septiembre/2011

Fecha de prioridad (*día/mes/año*)

02/03/2011 02/marzo/2011

Solicitante

**MIRANDA VILLEGAS, Nelson Santiago**

Título de la invención **GENERADOR UNDIMOTRIZ HIDROSTATICO Y SISTEMA UNDIMOTRIZ HIDRAULICO**

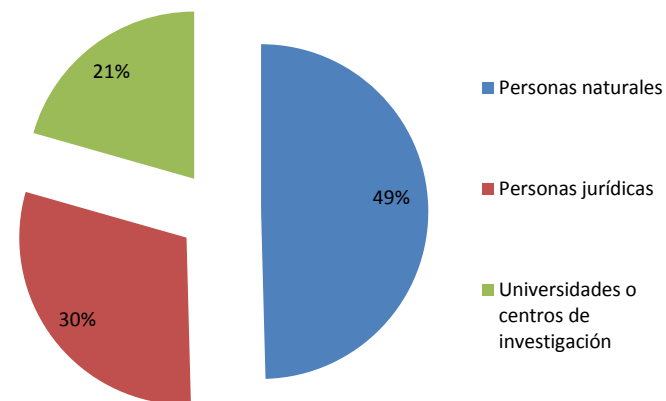
# PCT Fase Internacional

## INAPI como Oficina Receptora



Año	Personas naturales	Personas jurídicas	Universidades o Centros de investigación	Total
2009	12	8	9	29
2010	32	15	13	60
2011	42	28	14	84
2012	32	20	13	65
INAPI	118	71	49	238

### Titulares



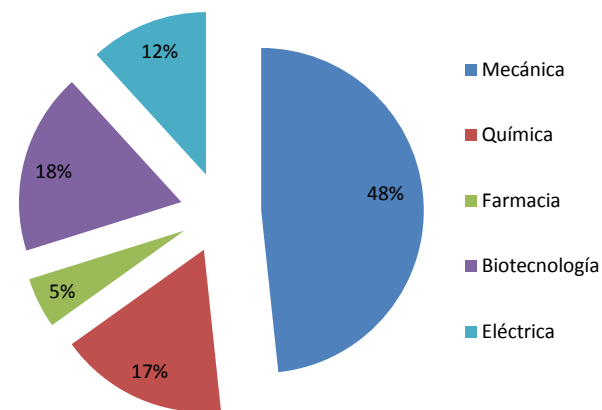
# Chile en el PCT

## INAPI como Oficina Receptora (2)



Año	Química	Mecánica	Farmacia	Biotecnología	Eléctrica	Total
2009	6	11	3	6	3	29
2010	10	31	4	11	4	60
2011	15	43	4	12	10	84
2012	9	30	1	14	11	65
INAPI	40	115	12	43	28	238

### Área Técnica

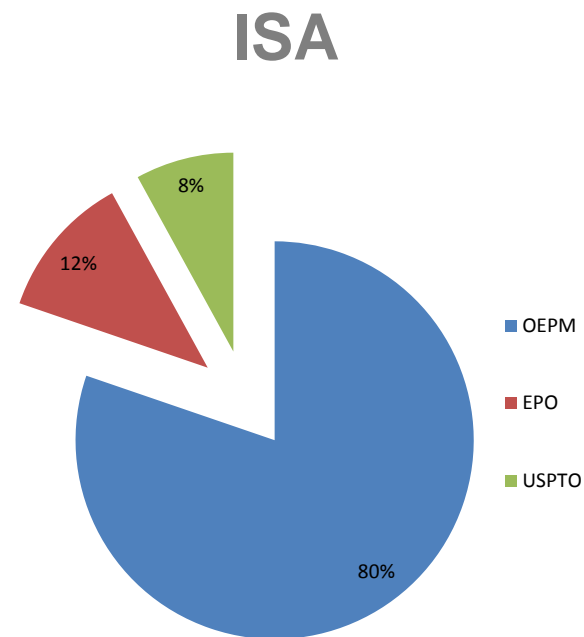


# Chile en el PCT

## INAPI como Oficina Receptora (3)



Año	OEPM	EPO	USPTO	KIPO	Total
2009	21	6	2	-	29
2010	46	7	7	0	60
2011	73	8	3	0	84
2012	51	7	7	0	65
INAPI	191	28	19	0	238





# 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.

inapi

# 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.

# 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**

|

**0**

**PCT/AU2010/00481**

**27-04-10**

|

**12 meses**

**CL 2723-11**

**28-10-11**

|

**30 meses**

inapi

# 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**



# 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**

|

0

**Sol. PCT/GB2009/002715**

**19-11-09**

|

**12 meses**

**01-10-11**

|

**30 meses**

**Sol. CL2707-11**

**28-10-11**

|

inapi

# 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.



# 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.

# 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.





# PCT Fase Nacional

## Informe de búsqueda internacional



- Se emite ISR y opinión escrita sobre patentabilidad de carácter no vinculante. Sólo se publica el primero.
- Plazo para emisión: 3 meses desde la fecha de recepción copia para la búsqueda o 9 meses desde fecha prioridad (16 meses si solicitud reivindica 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.



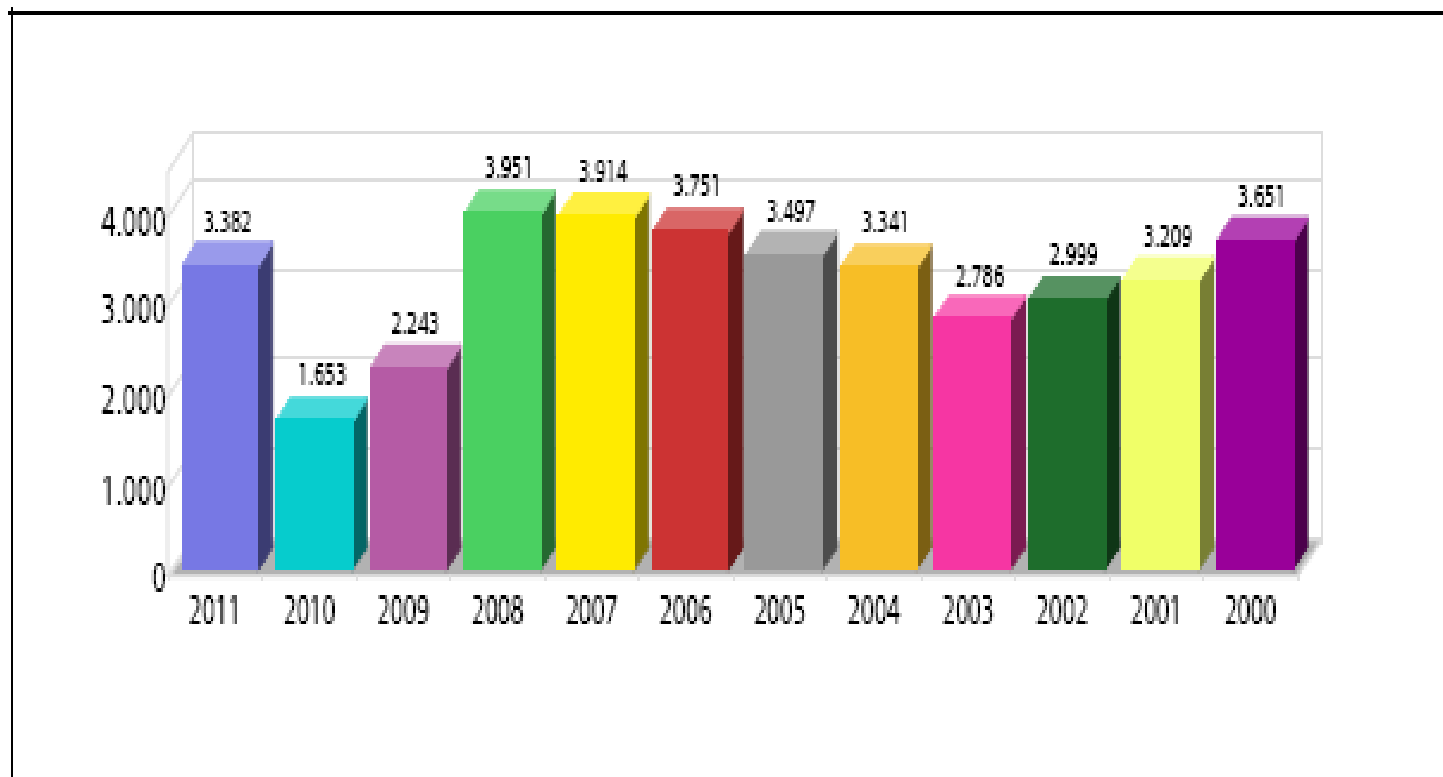
# PCT Fase Nacional

## Informe de búsqueda internacional (2): 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 6 SISA.
  - No hay opinión escrita y se publica.
  
- Transmitir observaciones informales a la OMPI.
  
- Realizar modificaciones según art.19 PCT: reivindicaciones.
  
- Pedir IPE ante IPEA elegida (modificaciones según art.34 PCT)
  
- Entrar en Fase Nacional y allí modificar directamente la solicitud.

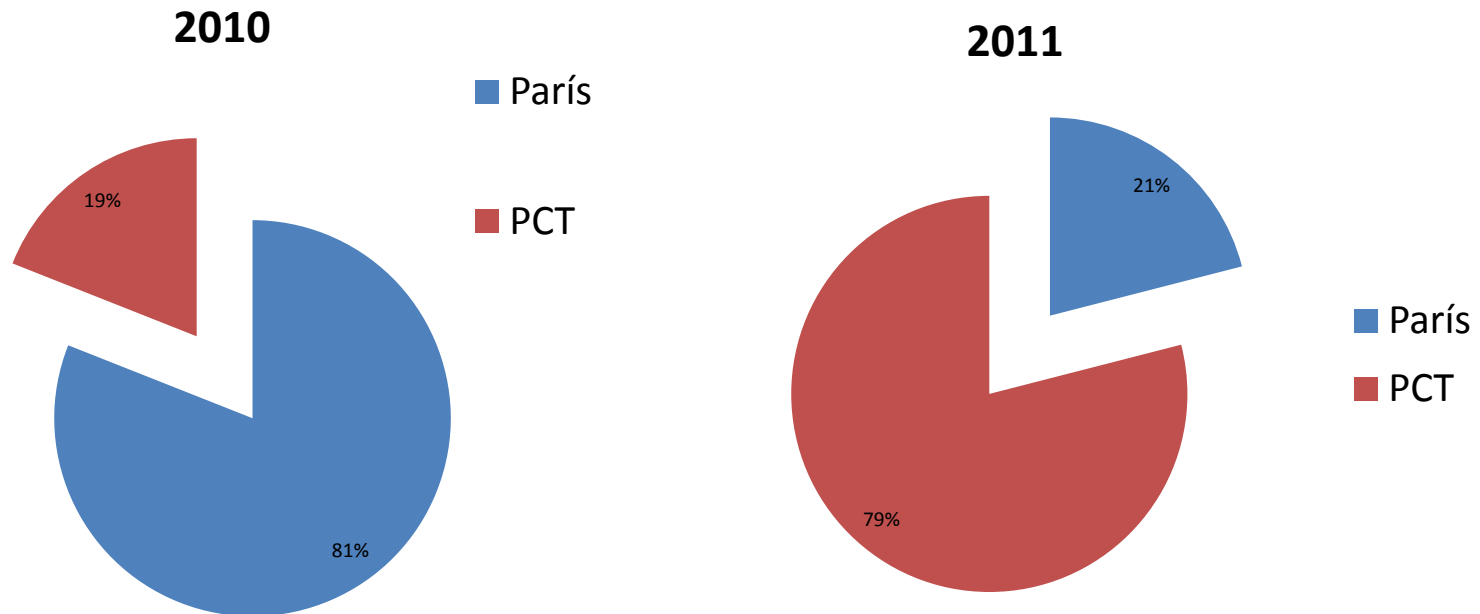
# Chile en el PCT

INAPI como OD/OE: Solicitudes presentadas



# Chile en el PCT

INAPI como OD/OE: Solicitudes presentadas (2)



# Conclusiones



- ❑ La implementación del PCT en Chile ha sido sumamente exitosa.
- ❑ Chile se ha convertido en el tercer país de Latinoamérica con mayor número de solicitudes PCT como RO (fase internacional).
- ❑ Se espera recuperar pronto el número de solicitudes presentadas que se tenía antes de PCT (fase nacional).
- ❑ INAPI se encuentra en el proceso de implementación para operar como ISA/IPEA de PCT a contar del año 2014.

inapi

Henry Crew  
hcrew@inapi.cl

**Gracias.**



**INAPI**  
Ministerio de  
Economía, Fomento y  
Turismo

Gobierno de Chile