

Presentaciones de patentes a través de PCT



INAPI
Ministerio de
Economía, Fomento y
Turismo

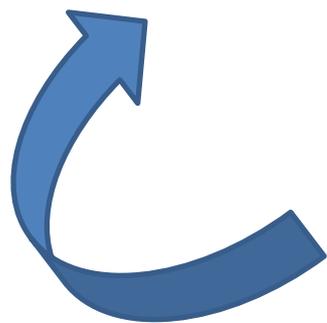
Gobierno de Chile

Santiago, 27 de septiembre 2013

¿Qué es una patente?



- ❑ Instrumento de protección legal de las nuevas invenciones.
- ❑ Título que garantiza exclusividad en el mercado.



Solicitar una patente es una
decisión empresarial, del
negocio

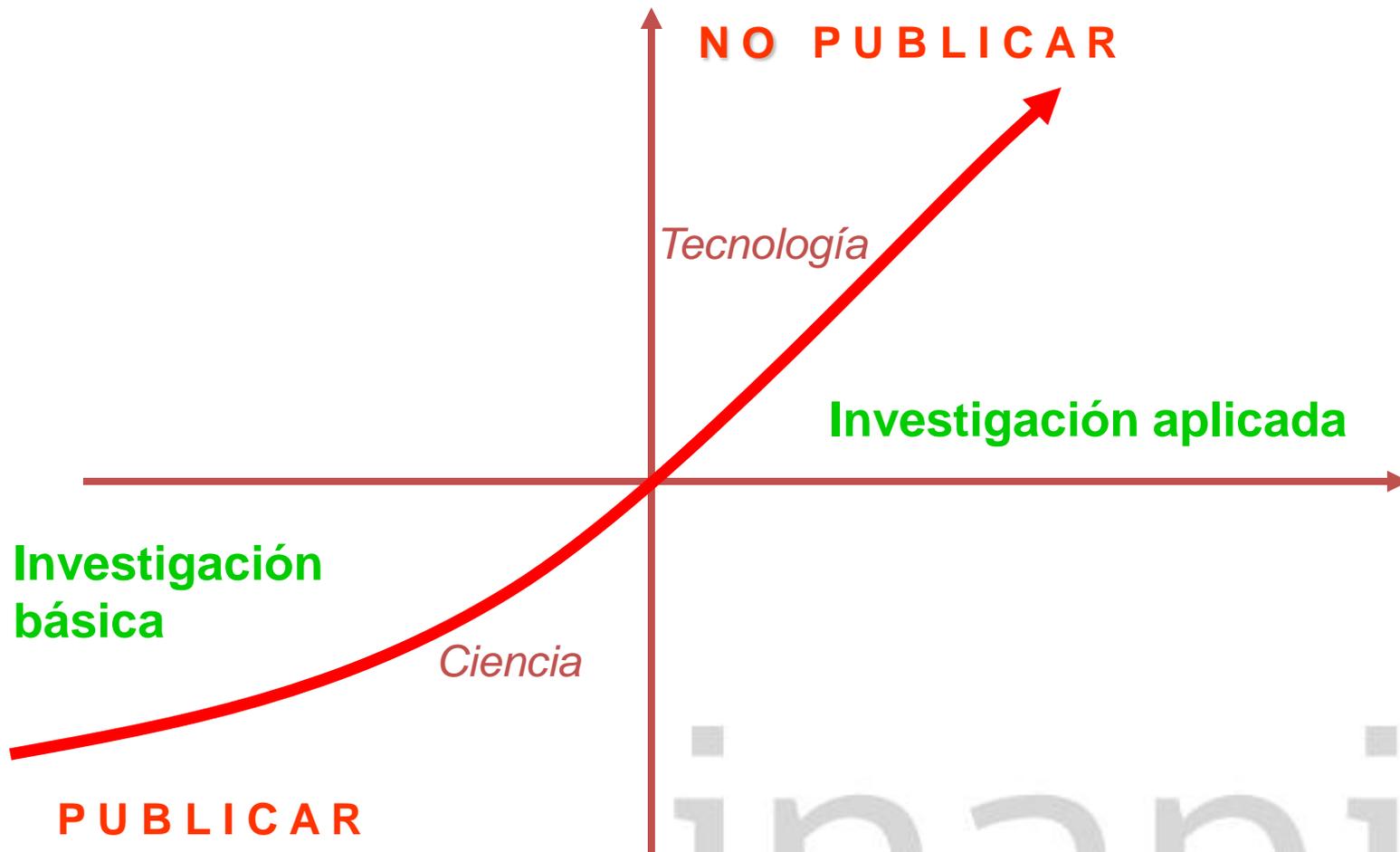
Cuestiones a tener en cuenta al momento de solicitar una patente



- Necesidades del negocio
- Objetivos comerciales
- Leyes y procedimientos nacionales
- Características del producto
- Posibilidad de obtener una patente válida y oponible a terceros.
- Costos y rentabilidad

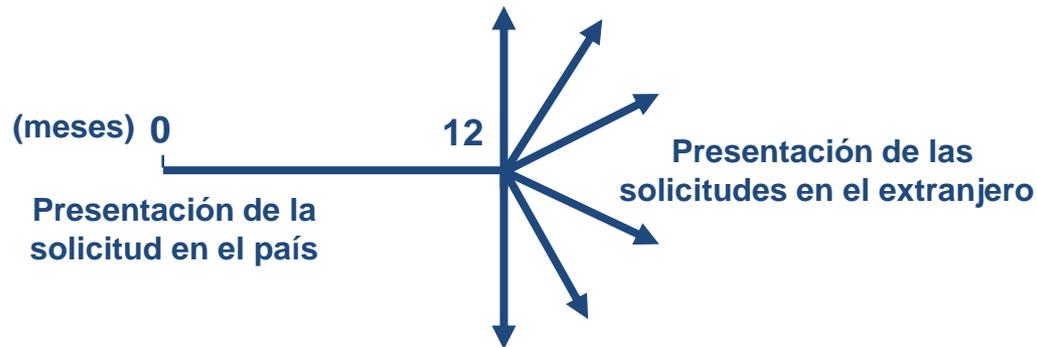
inapi

Publicación vs solicitud de patente



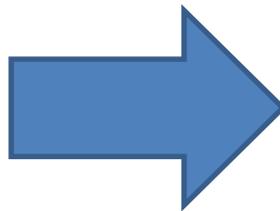


El sistema tradicional de patentes



Solicitud de patente en el país dentro de los 12 meses por varias solicitudes en el extranjero reivindicando prioridad bajo el Convenio de París.

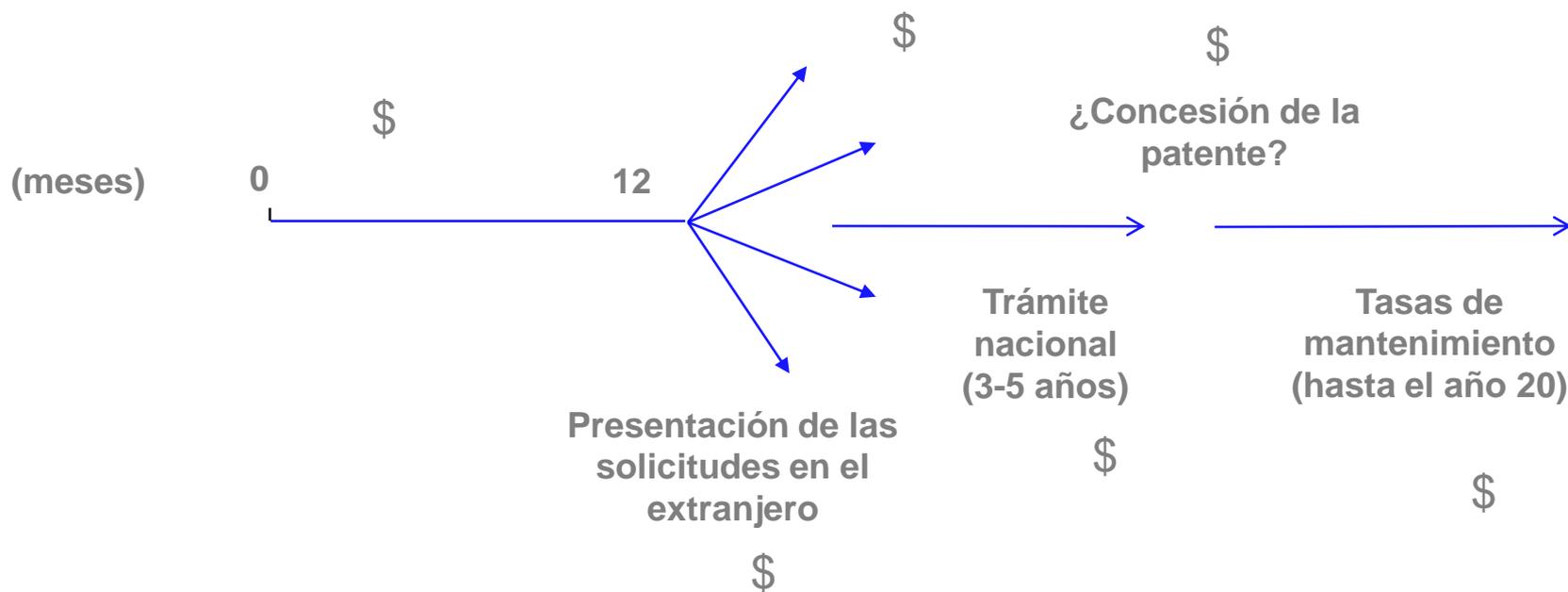
Inconvenientes



- Formalidades múltiples
- Duplicación
- Pago de traducciones, tasas nacionales y abogados de patentes de los diferentes países.

La decisión de solicitar una patente

Sistema tradicional de patentes (Convenio de París)



¿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).

inapi



Características del sistema PCT



Solicitud de patente local, seguida a los 12 meses de una solicitud internacional según PCT, que reivindica la prioridad del Convenio de París, comenzando la “fase nacional” a los 30 meses:

- un sólo conjunto de requisitos formales
- búsqueda internacional
- publicación internacional
- examen preliminar internacional
- la solicitud internacional se puede ordenar antes de la FN
- las traducciones y las tasas nacionales se exigirán a los 30 meses, y sólo si solicitante desea continuar tramitación

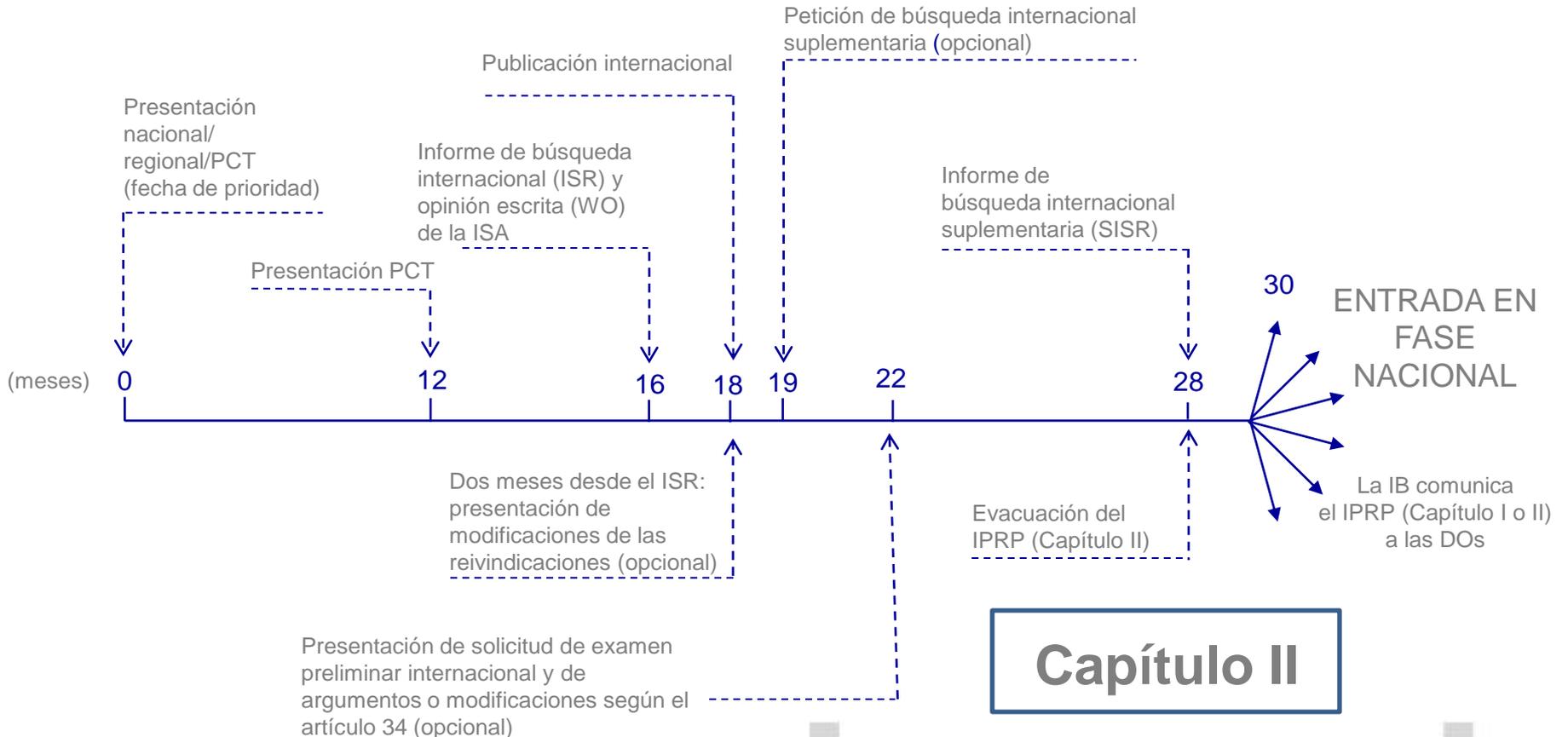


El sistema PCT

Procedimiento



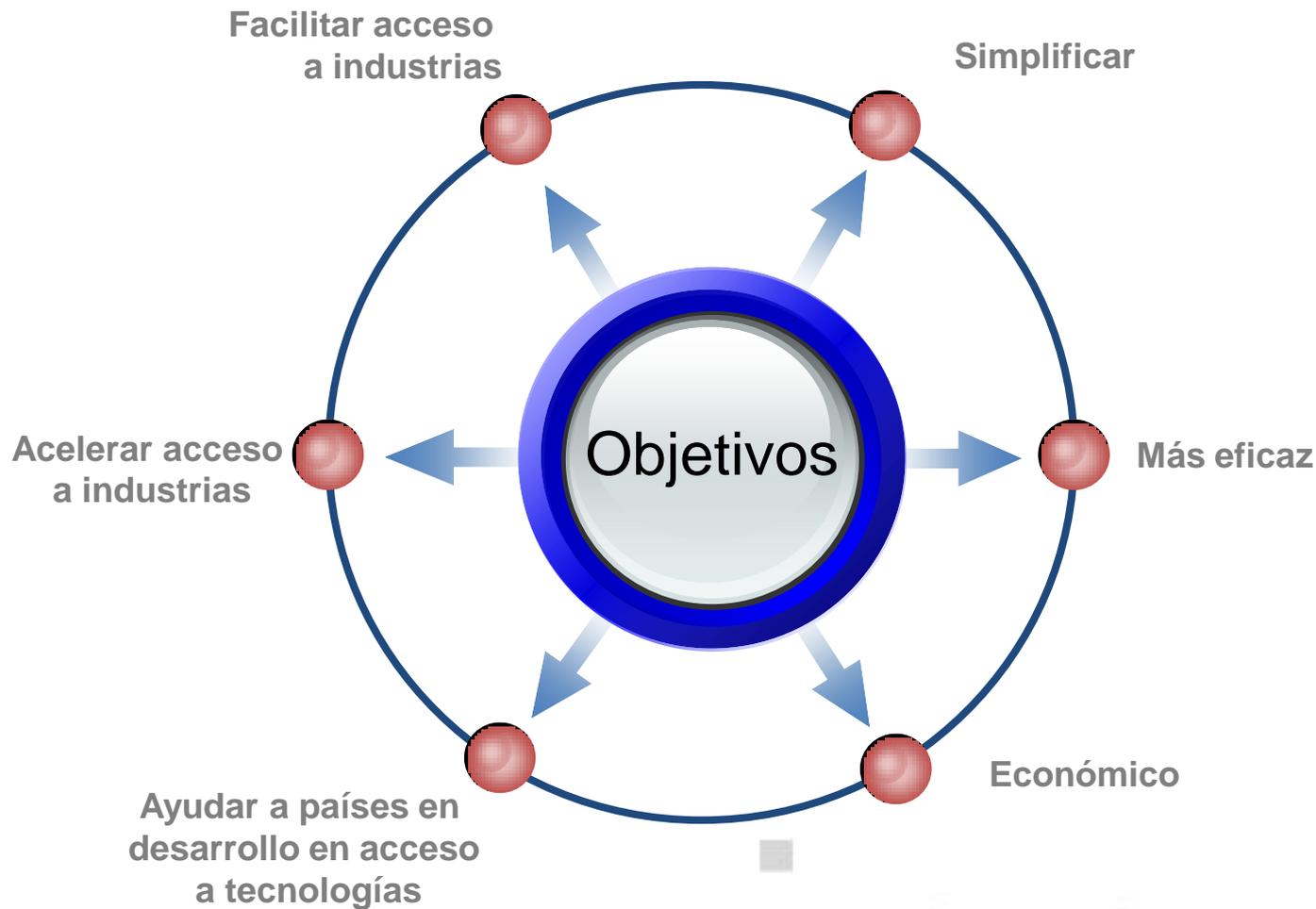
Capítulo I



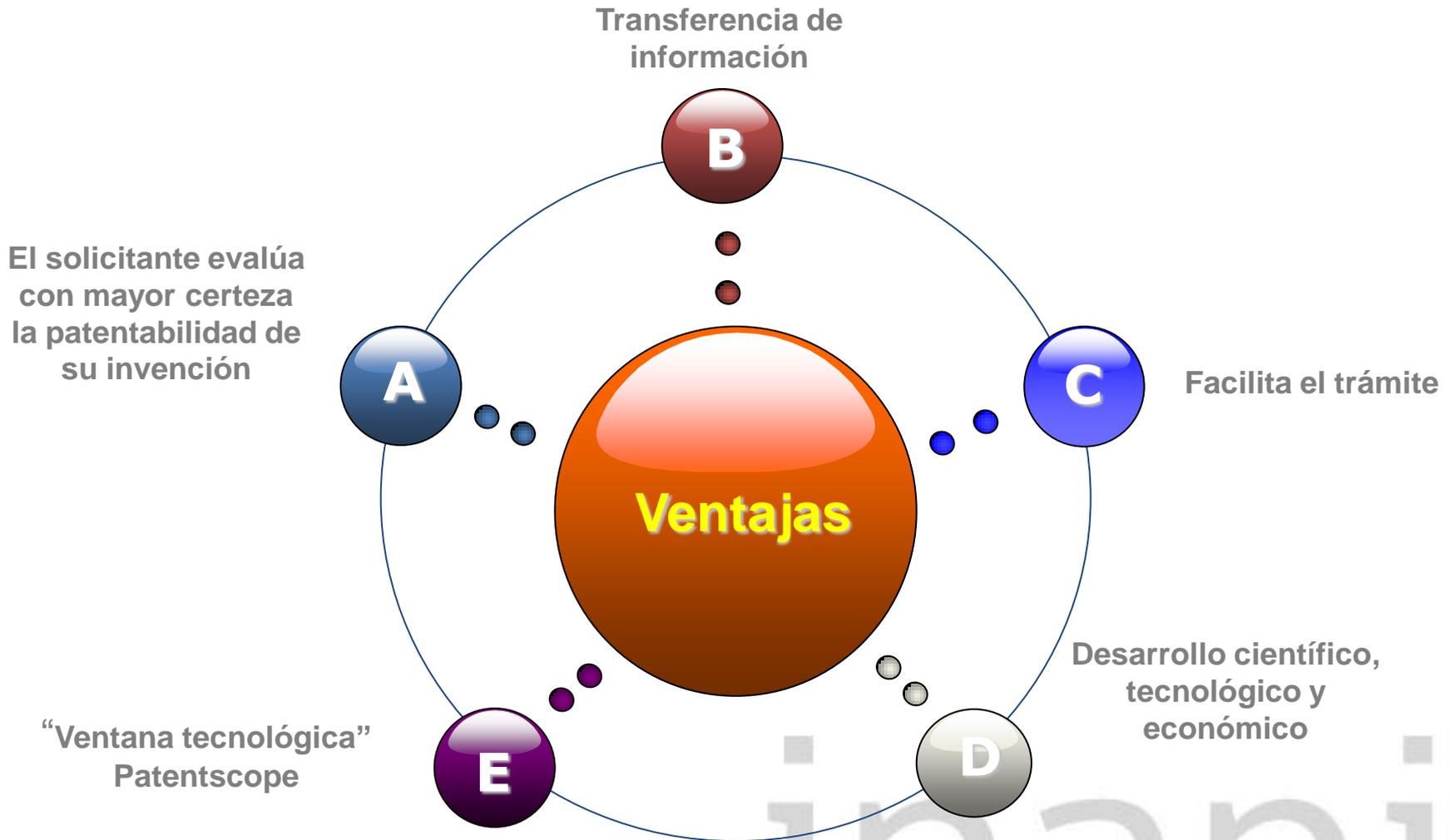
Capítulo II



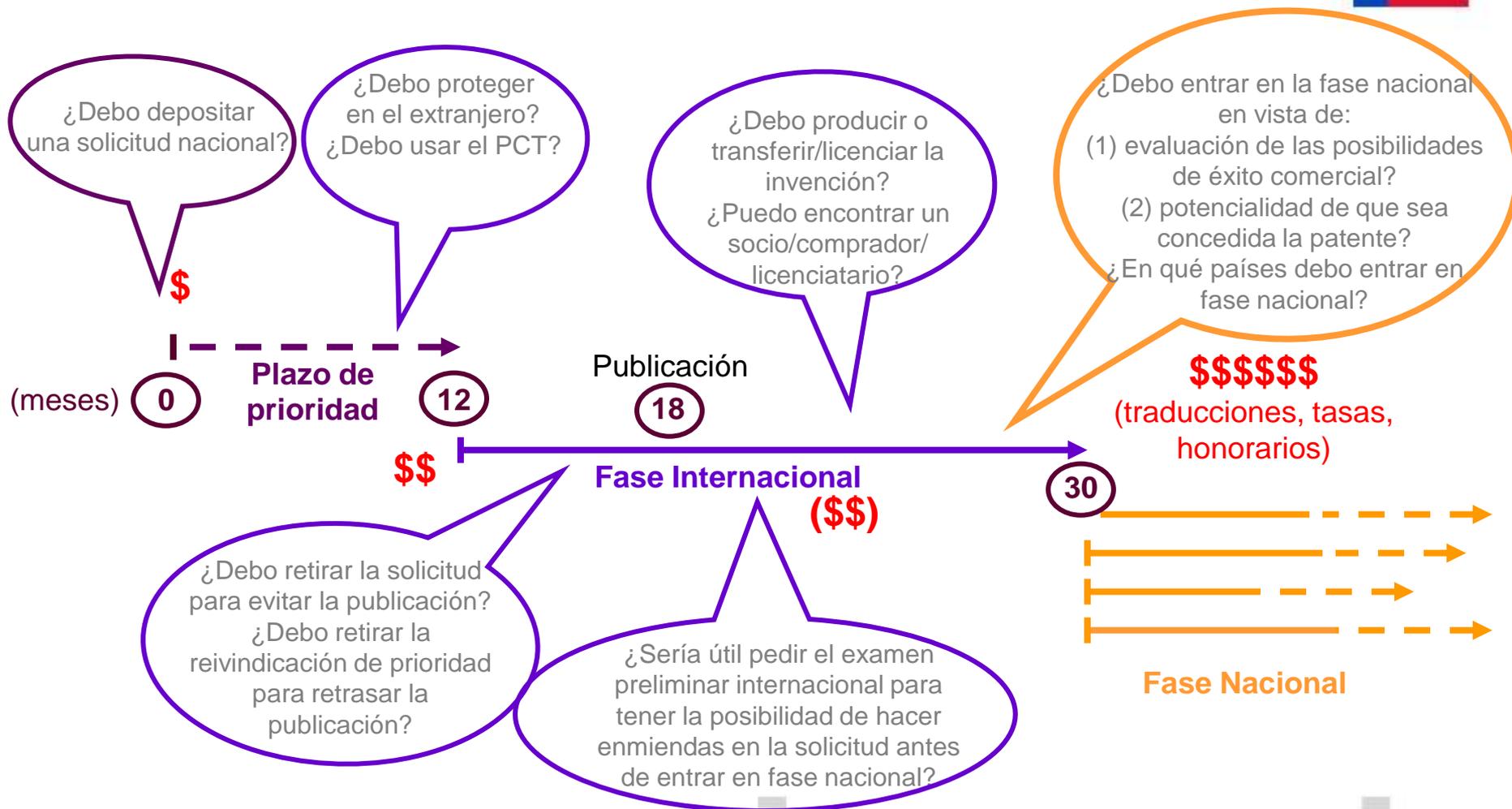
PCT y sus objetivos



PCT y sus ventajas



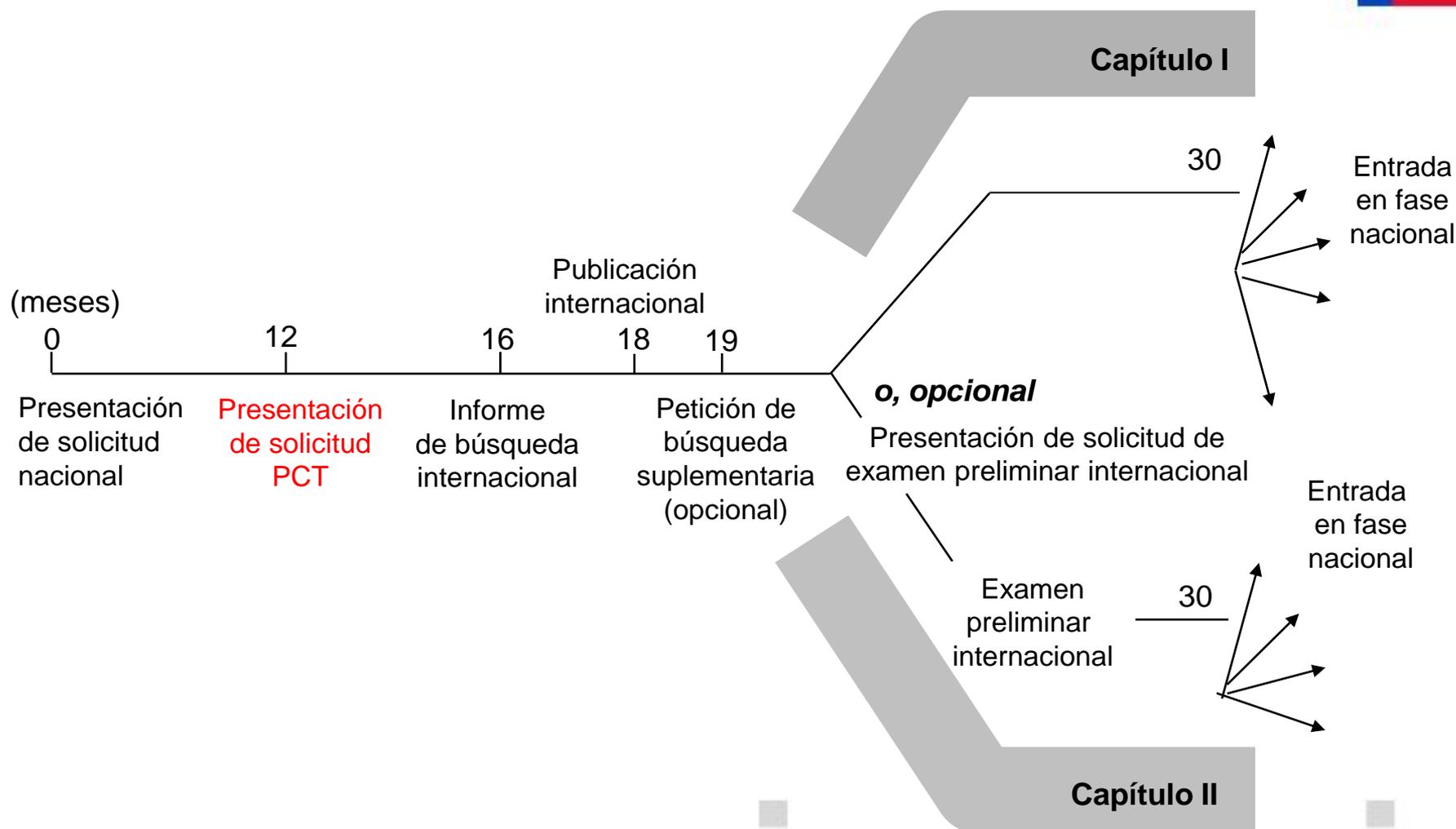
Toma de decisiones sobre PCT



Mayor información sobre la patentabilidad

Mayor información sobre las perspectivas comerciales

Presentación de solicitud PCT



Presentación solicitud internacional



- Presentación solicitud única que contiene designación de todos los Estados y reivindicación(es) de prioridad
- Ante Oficina Receptora o la Oficina Internacional de la OMPI.
- El solicitante podrá ser cualquier persona natural o jurídica
- Al menos uno de los solicitantes debe ser un nacional o domiciliado en un Estado contratante
- Tiene el efecto de una presentación nacional regular (incluso el otorgamiento de una fecha de prioridad) en cada Estado designado: la fecha de presentación internacional es la fecha de presentación en cada Estado designado



Presentación solicitud internacional

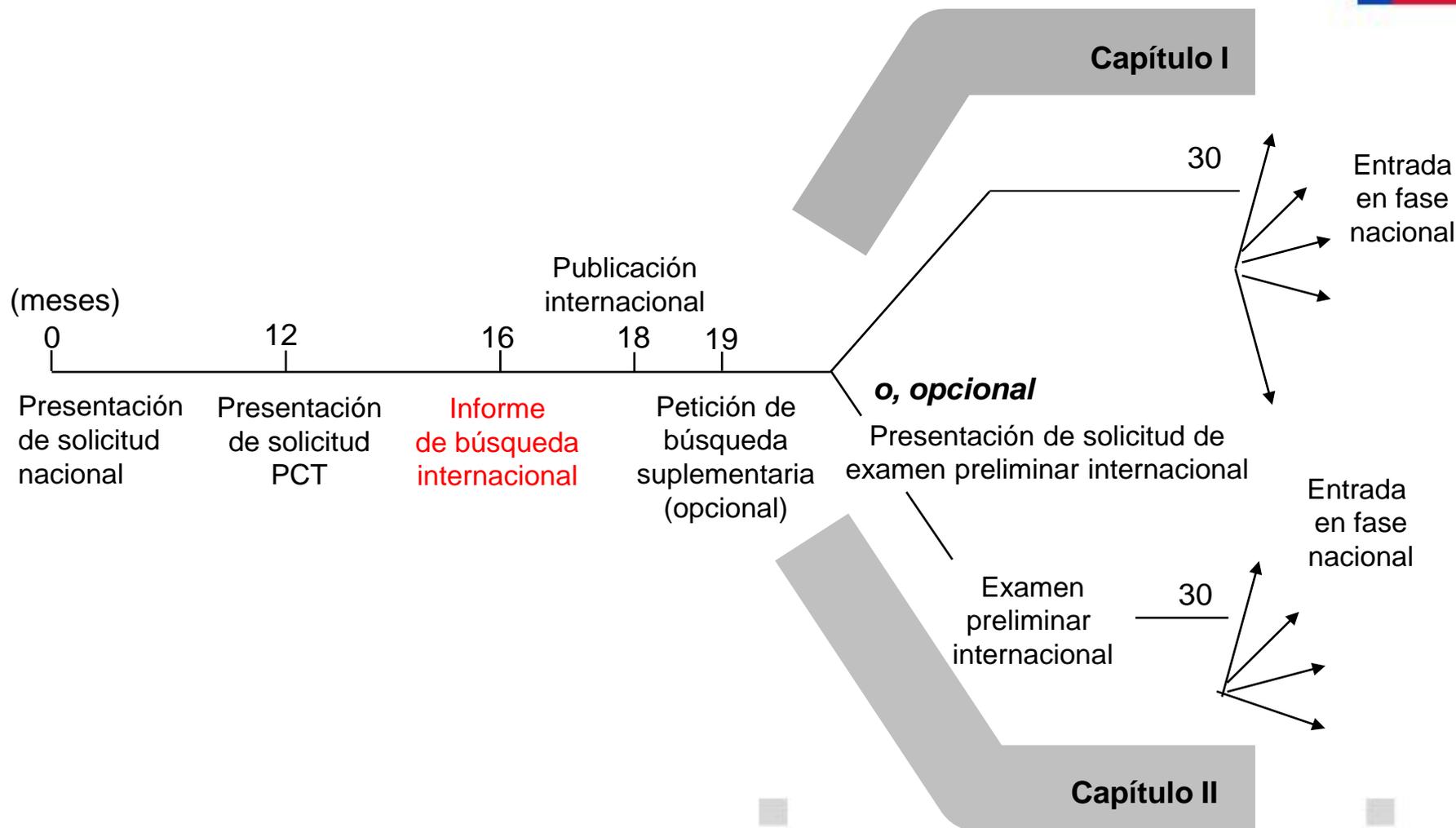
Contenido



- Petitorio
- Descripción
- Reivindicaciones
- Resumen (puede presentarse ulteriormente sin que ello afecte la fecha de presentación internacional)
- Dibujos (cuando sea necesario)
- Lista de secuencias parte de la descripción (de ser necesario)
- Indicaciones que contengan referencias a microorganismos o a otro material biológico depositado (cuando por lo menos una Oficina designada exija que estas indicaciones figuren en la descripción o en la solicitud internacional tal como haya sido presentada)



Informe de búsqueda internacional



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)

Opinión escrita de la ISA



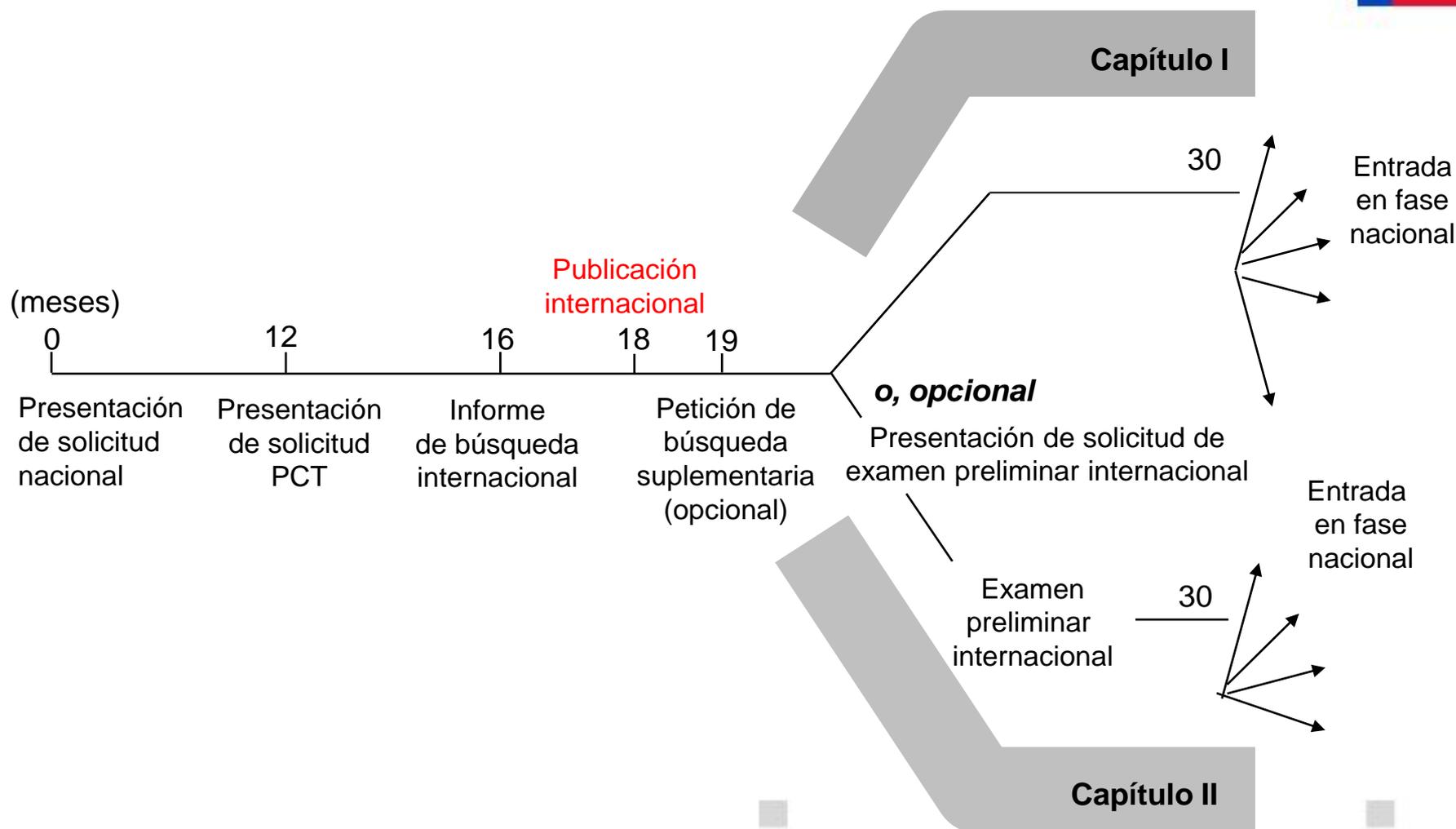
- Opinión inicial preliminar y no vinculante sobre:
 - novedad (no previsto)
 - nivel inventivo (que no sea evidente)
 - aplicación industrial

- Se emitirá una opinión escrita para todas las solicitudes internacionales al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional

- Actualmente se hace pública al mes 30, pero se quiere adelantar para que coincida con publicación internacional



Publicación internacional



Publicación internacional



- ❑ Es realizada por la Oficina Internacional de OMPI.

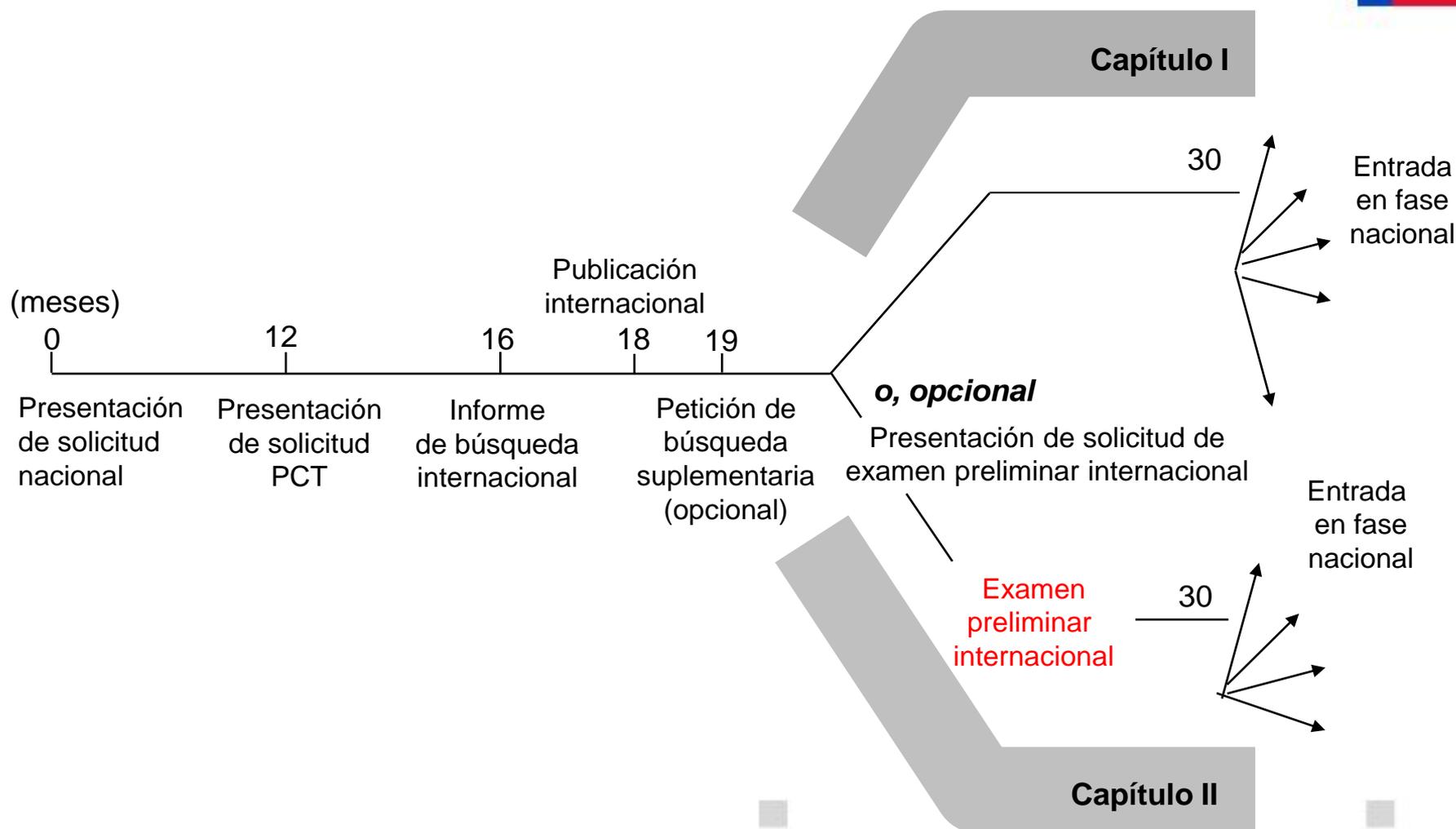
- ❑ Se hace por internet, lo antes posible después de los 18 meses a partir de la fecha de prioridad (www.wipo.int/pctdb)

- ❑ Idiomas: - alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés japonés, portugués o ruso.
 - título, resumen e informe de búsqueda siempre (o también) en inglés.

- ❑ Contenido: - página de portada con datos bibliográficos y resumen
 - descripción, reivindicaciones y dibujos
 - informe de búsqueda internacional



Examen preliminar internacional



Examen preliminar internacional



- ❑ La petición se realiza ante IPEA

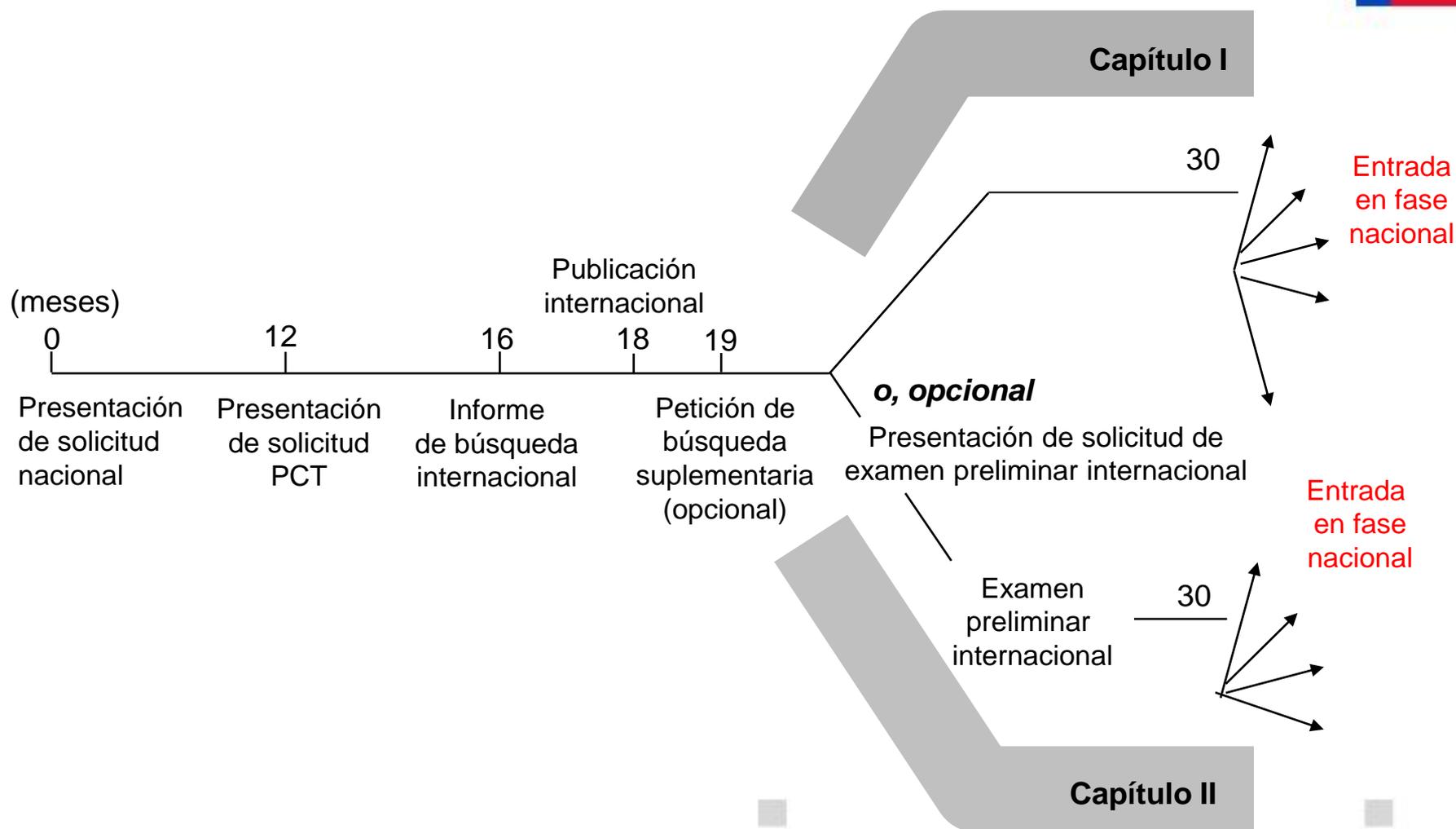
- ❑ Modificaciones art. 34: descripción, reivindicaciones y dibujos

- ❑ El objeto del examen preliminar internacional es proporcionar una opinión preliminar y no vinculante sobre:
 - novedad (no anticipada)
 - nivel inventivo (no obvio)
 - aplicación industrial

- ❑ Sólo las reivindicaciones relativas a la invención o invenciones objeto de búsqueda por la ISA se examinarán por la IPEA.



Entrada a Fase Nacional



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 Propiedad Industrial relativo a PCT (arts.114 a 121) (06.02.2012)

inapi

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).

inapi

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

inapi

Implementación PCT en Chile

Como Oficina Receptora



- ❑ Creación y funcionamiento Comité Operativo.
- ❑ Circular N°004/2009 que informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del PCT (02.06.09).
- ❑ Resol. exenta N°132/2009 que fija tasas que indica (28.05.09).
- ❑ Resol. exenta N°101/2011 que rebaja valor tasa de transmisión (16.03.11).

- ❑ Seminarios organizados junto a OMPI.
- ❑ Herramientas web: preguntas frecuentes y consultas.

- ❑ Guía del Usuario PCT: INAPI como Oficina Receptora.



Implementación PCT en Chile

Como Oficina Designada y/o Elegida



- Se pidió a principales Estudios Jurídicos formular consultas.
- Se levantaron dudas y se generaron informes que daban respuesta a éstas, los que fueron socializados a nivel interno.
- Circular N°005/2010 que informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del PCT, en Fase Nacional (06.12.10).
- Resol. Exenta N°171/2011 que fija tasa de restauración de derecho de prioridad y tasa de restablecimiento de derecho (06.04.11).
- Seminarios organizados junto a OMPI.
- Se hizo seguimiento a primeras solicitudes presentadas en Fase Nacional a cargo de la Subdirección de Patentes.

inapi

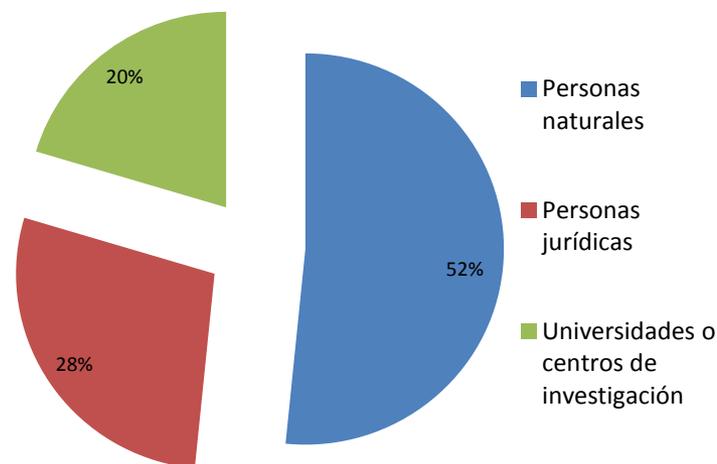
Chile en el PCT

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	36	24	19	79
2013	40	13	9	62
INAPI	162	88	64	314

Titulares



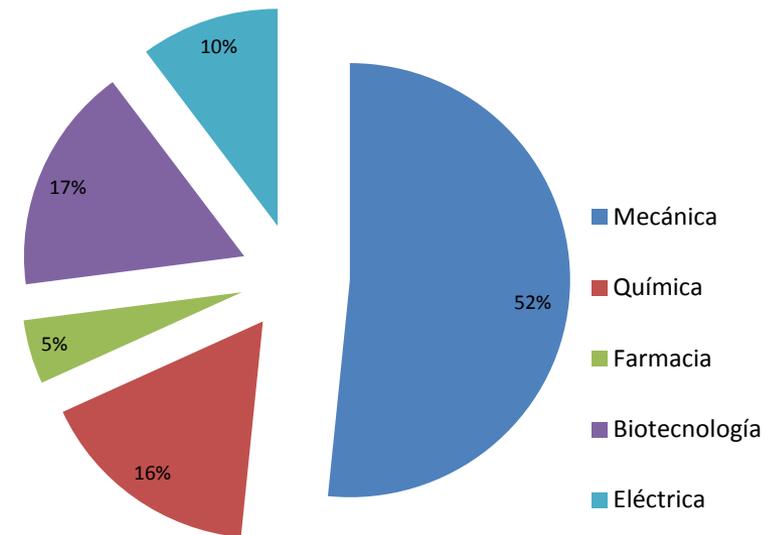
Chile en el PCT

INAPI como Oficina Receptora (2)



Año	Química	Mecánica	Farmacía	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	11	36	3	16	13	79
2013	10	41	1	8	2	62
INAPI	52	162	15	53	32	314

Área Técnica

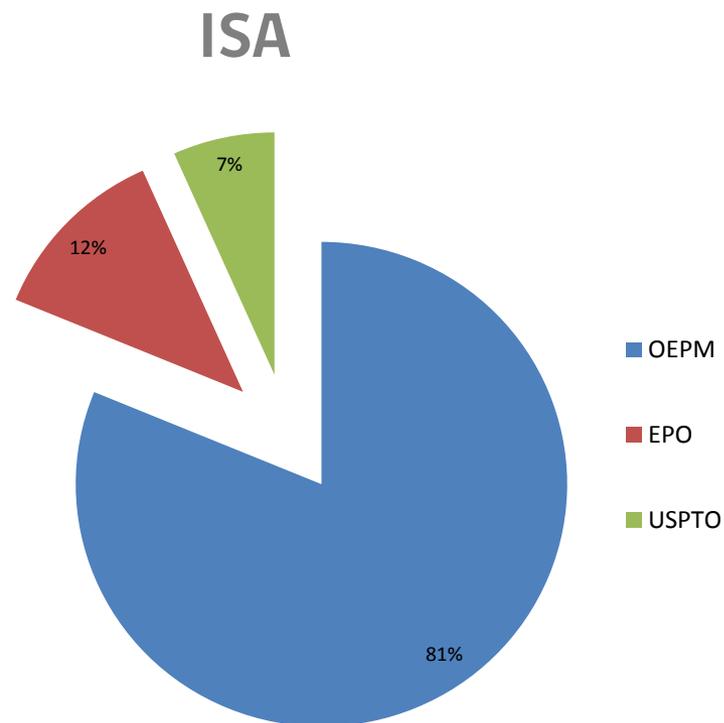


Chile en el PCT

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	59	12	8	0	79
2013	56	5	1	0	62
INAPI	255	38	21	0	314



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.

inapi

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



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 las DO/EO.

inapi

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.

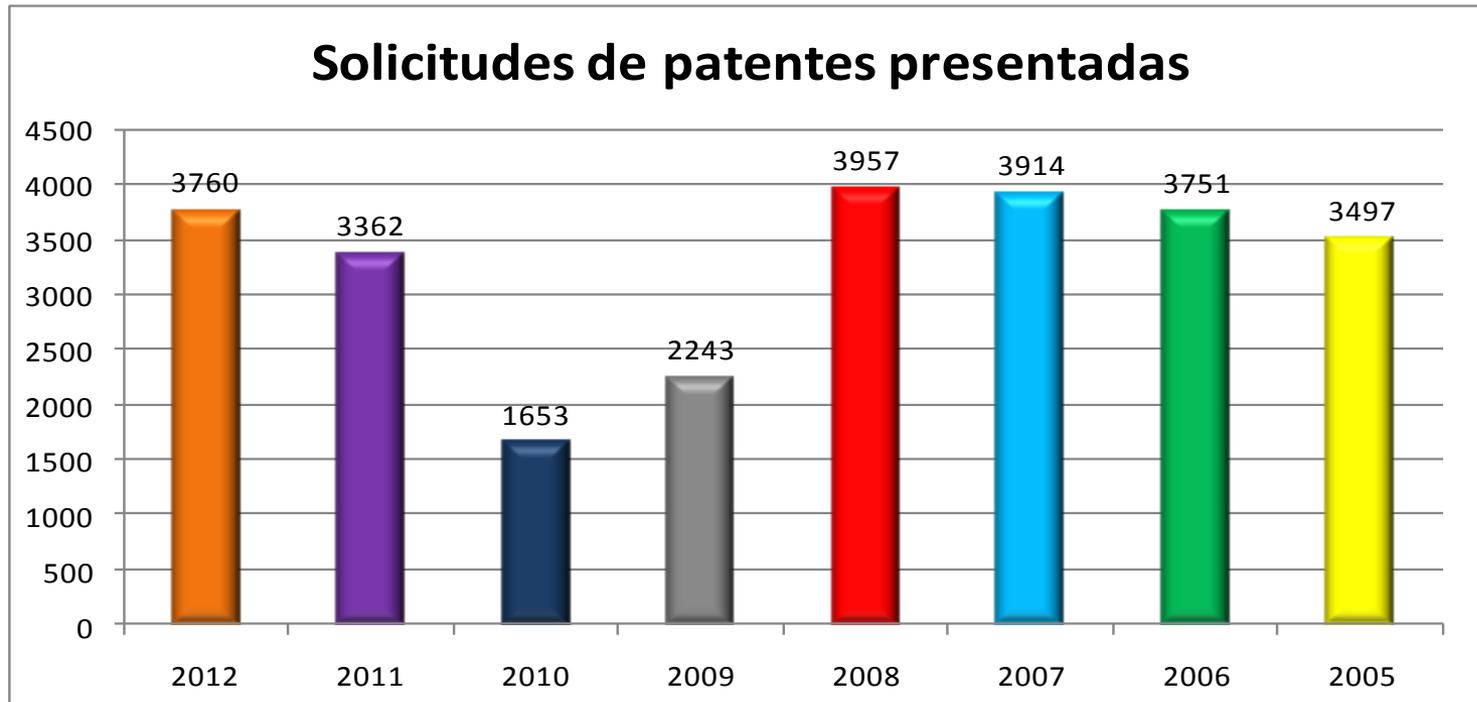
- Realizar modificaciones según art.19 PCT: reivindicaciones.

- 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

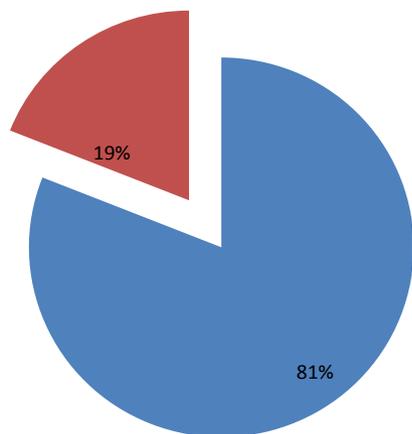


Chile en el PCT

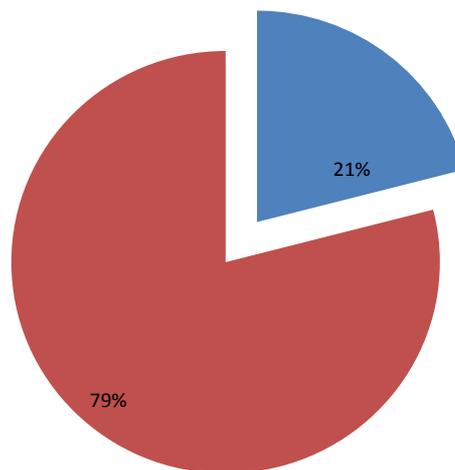
INAPI como OD/OE: Solicitudes presentadas (2)



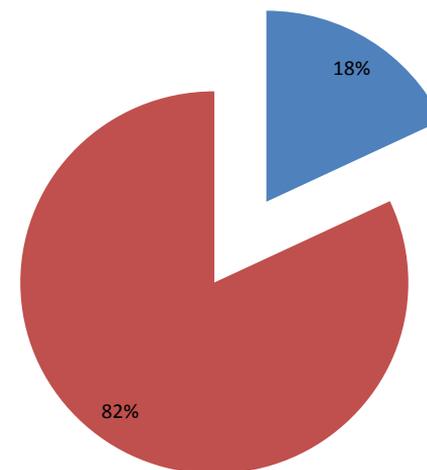
2010



2011

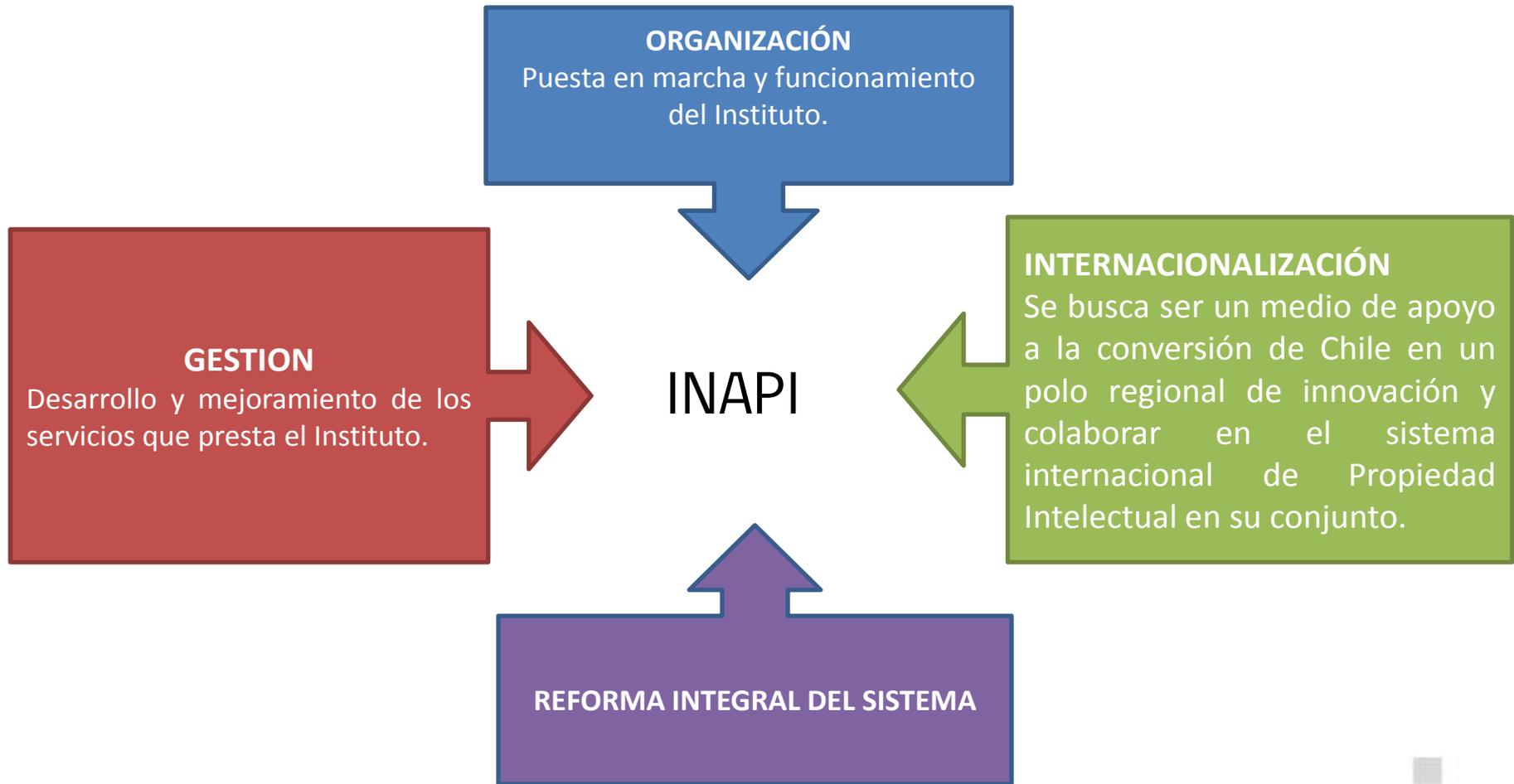


2012



■ París ■ PCT

INAPI



¿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.



Beneficios para usuarios

❑ INAPI se convierte en la primera Oficina de Latinoamérica en ser ISA-IPEA cuyo idioma oficial sea el español.

❑ Nos significará incorporar los más altos estándares de calidad y gestión en la labor de nuestros examinadores al momento de hacer búsquedas y emitir informes sobre patentabilidad.

❑ Además, nos obligará a tener mayor eficiencia, calidad y rapidez en nuestros procesos y mayor información técnica para nuestros solicitantes, al momento de la toma de decisiones sobre patentar en el extranjero. Ej: acceso a nuevas bases de datos.

inapi

Beneficios para el sistema PCT



- ❑ Ayudaría 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.
- ❑ Permitiría facilitar la tramitación de las solicitudes PCT fase internacional de nuestros solicitantes nacionales.

inapi

Avances implementación ISA/IPEA



- Creación nueva estructura PCT

- Capacitación de recursos humanos
 - Visita expertos de USPTO
 - Visita examinadores INAPI a Canadá

- Sistema de gestión de calidad

- Uso de e-PCT

- Contratación de bases de datos
 - BEIC (Biblioteca electrónica de información científica).
 - STN
 - ProQuest Dialog



Contratación de Bases de Datos



- Acceso a literatura patente y no-patente, con más de 200 BD.
- Cobertura de la totalidad de las áreas de la técnica.
- Acceso a BD de Oficinas de Patentes en idioma no-oficial con traducción al inglés (JPO, KIPO, etc.)
- Búsqueda texto completo.

inapi

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.
- ❑ INAPI ha implementado una serie de políticas que buscan incentivar el uso de PCT como herramienta de protección de patentes tales como la rebaja en la tasa de transmisión y la confección de la Guía del Usuario PCT.
- ❑ INAPI se encuentra en el proceso de implementación para operar como ISA/IPEA de PCT a contar del año 2014.

inapi

Marcela Bontá
(Jefa Área Farmacia)
mbonta@inapi.cl

Henry Crew
(Jefe Dpto.PCT)
hcrew@inapi.cl

Gracias.



INAPI
Ministerio de
Economía, Fomento y
Turismo

Gobierno de Chile