



VºBº SUBDIRECCIÓN DE PATENTES

EFN/EMM/HCA/MRA

VºBº SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

PCH/DFC/AOA

SUB  
DIRECTOR  
JURÍDICA

APRUEBA ACUERDO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CHILE Y LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Y SUS ANEXOS, EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CHILE COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT).

SANTIAGO, 10 JUN 2014

RESOLUCIÓN EXENTA N° 206

**VISTOS:** Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N° 20.254, de 2008, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el Decreto Supremo N° 90, de 2012, que renueva el nombramiento del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 205, de 2009, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia, correspondiéndole promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.

2.- Que la misión del INAPI es contribuir al desarrollo económico nacional estimulando el emprendimiento, la innovación y la creatividad mediante la protección de la propiedad industrial y la gestión del conocimiento, sobre la base de procesos que aseguren eficacia, eficiencia, calidad, legalidad, así como accesibilidad y certidumbre de la información, función que le es

encomendada a partir del inicio de su funcionamiento el 1 de enero de 2009.

3.- Que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), constituye el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual y como organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 187 Estados miembros.

4.- La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de Propiedad Intelectual, equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967.

5.- Que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en adelante PCT, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su Reglamento anexo, aprobado por el Congreso Nacional según consta en el Oficio N° 7729, de 8 de octubre de 2008, de la Honorable Cámara de Diputados, entró en vigor en Chile el día 2 de junio de 2009, en virtud de la publicación practicada en el Diario Oficial del Decreto Supremo N° 52 de fecha 16 de marzo del 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga el PCT y su Reglamento Anexo.

6.- Que en octubre del año 2012, en el marco de las Asambleas Generales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) fue designado como Administración Encargada de Búsqueda y Examen Preliminar Internacional (ISA/IPEA por su sigla en inglés) bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que administra el mismo organismo internacional y del que Chile es parte.

7.- Que la referida designación significa que INAPI se sitúa dentro de las 19 oficinas de patentes más importantes del mundo y se convierte en la segunda autoridad de la región junto a Brasil, y el segundo país del mundo de habla hispana en desarrollar informes internacionales de patentabilidad.

8.- Que en este contexto, se ha suscrito entre la OMPI y el INAPI, en español y en idioma inglés, el acuerdo que por este acto se aprueba.

9.- Que la letra c) del artículo 3° de la Ley 20.254 señala que para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, entre otras funciones, deberá mantener vínculos de cooperación con las autoridades extranjeras y entidades internacionales que actúan en el campo de la propiedad industrial.

#### **RESUELVO:**

**ARTÍCULO ÚNICO: APRUÉBASE** el Acuerdo entre el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y sus Anexos, en relación con la actuación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

## **“Acuerdo**

**entre el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile y la  
Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**

**en relación con la actuación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile como  
Administración encargada de la búsqueda internacional y del  
examen preliminar internacional  
en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes**

### *Preámbulo*

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,

*Considerando* que la Asamblea del PCT, previa consulta al Comité de Asistencia Técnica del PCT, ha designado al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, y ha aprobado el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 16.3) y 32.3),

*Acuerdan lo siguiente:*

### Artículo 1

#### Términos y expresiones utilizadas en el Acuerdo

- 1) A los fines del presente Acuerdo:
  - a) se entenderá por “Tratado”, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes;
  - b) se entenderá por “Reglamento”, el Reglamento del Tratado;
  - c) se entenderá por “Instrucciones Administrativas”, las Instrucciones Administrativas del Tratado;
  - d) “se entenderá por “Artículo” (excepto cuando se haga una referencia específica a un artículo del presente Acuerdo), un Artículo del Tratado;
  - e) se entenderá por “Regla”, una Regla del Reglamento;
  - f) se entenderá por “Estado contratante”, un Estado parte en el Tratado;
  - g) se entenderá por “Administración”, al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile;
  - h) se entenderá por “Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

2) Todos los demás términos y expresiones utilizados en el presente Acuerdo que también se utilicen en el Tratado, el Reglamento o las Instrucciones Administrativas a los fines del presente Acuerdo, tendrán el mismo significado que en el Tratado, el Reglamento y las Instrucciones Administrativas.

## Artículo 2 Obligaciones básicas

1) La Administración efectuará búsquedas internacionales y exámenes preliminares internacionales y realizará cualquier otra función de una Administración encargada de la búsqueda internacional y de una Administración encargada del examen preliminar internacional en la forma prevista en el Tratado, el Reglamento, las Instrucciones Administrativas y el presente Acuerdo.

2) En la realización de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, la Administración aplicará y respetará todas las normas comunes de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional y, especialmente, observará las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

3) La Administración deberá mantener un sistema de gestión de la calidad conforme a los requisitos establecidos en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

4) La Administración y la Oficina Internacional, teniendo en cuenta sus respectivas funciones en virtud del Tratado, el Reglamento, las Instrucciones Administrativas y el presente Acuerdo, se prestarán asistencia mutua en la realización de sus funciones respectivas, en la medida en que ambas lo consideren conveniente.

## Artículo 3 Competencia de la Administración

1) La Administración actuará como Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de toda solicitud internacional presentada en la Oficina receptora de, o que actúe para, cualquier Estado contratante especificado en el Anexo A de este Acuerdo, siempre que la Oficina receptora haya designado a la Administración a estos efectos, la solicitud internacional o su traducción facilitada a los efectos de la realización de la búsqueda internacional, estén redactadas en el idioma o uno de los idiomas especificados en el Anexo A de este Acuerdo y, en su caso, cuando la Administración haya sido elegida por el solicitante.

2) La Administración actuará como Administración encargada del examen preliminar internacional respecto de toda solicitud internacional presentada en la Oficina receptora de, o que actúe para, cualquier Estado contratante especificado en el Anexo A de este Acuerdo, siempre que la Oficina receptora haya designado a la Administración a estos efectos, la solicitud internacional o su traducción facilitada a los efectos de la realización del examen preliminar internacional estén redactadas en el idioma o uno de los idiomas especificados en el Anexo A de este Acuerdo y, en su caso, que la Administración haya sido elegida por el solicitante y que se cumpla todo otro requisito relativo a la referida solicitud especificado en el Anexo A de este Acuerdo.

3) Cuando la solicitud internacional se presente ante la Oficina Internacional como Oficina receptora según lo previsto en la Regla 19.1.a)iii), serán de aplicación los párrafos 1) y 2) como si dicha solicitud hubiera sido presentada ante una Oficina receptora que sea competente según lo previsto en la Regla 19.1.a)i) o ii), b) o c) o en la Regla 19.2.i).

Artículo 4  
Materia que no requiere de búsqueda o examen

La Administración no estará obligada a efectuar la búsqueda, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 17.2)a)i), o el examen, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 34.4)a)i), respecto de cualquier solicitud internacional en la medida en que considere que la solicitud internacional se refiere a un objeto mencionado en las Reglas 39.1 ó 67.1, según el caso, con excepción de los objetos especificados en el Anexo B del presente Acuerdo.

Artículo 5  
Tasas y Derechos

1) En el Anexo C del presente Acuerdo figura una tabla de todas las tasas de la Administración, y todos los demás derechos que la Administración esté autorizada a percibir, en relación con sus funciones en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y de Administración encargada del examen preliminar internacional.

2) En las condiciones y en la medida establecidas en el Anexo C del presente Acuerdo, la Administración:

i) reembolsará la totalidad o parte de la tasa de búsqueda pagada, o renunciará a su percepción o la reducirá, cuando un informe de búsqueda internacional pueda basarse total o parcialmente en los resultados de una búsqueda anterior (Reglas 16.3 y 41.1);

ii) reembolsará la tasa de búsqueda cuando la solicitud internacional se retire o se considere retirada antes del comienzo de la búsqueda internacional.

3) En las condiciones y en la medida establecidas en el Anexo C del presente Acuerdo, la Administración reembolsará la totalidad o parte de la tasa de examen preliminar pagada cuando se considere no presentada la solicitud de examen preliminar internacional (Regla 58.3) o cuando el solicitante retire la solicitud de examen preliminar internacional o la solicitud internacional antes del comienzo del examen preliminar internacional.

Artículo 6  
Clasificación

A los fines de lo dispuesto en las Reglas 43.3.a) y 70.5.b), la Administración indicará únicamente la Clasificación Internacional de Patentes.

Artículo 7  
Idiomas para la correspondencia utilizados por la Administración

A los fines de la correspondencia, incluidos los formularios, salvo la cursada con la Oficina Internacional, la Administración utilizará el idioma o uno de los idiomas indicados en el Anexo D, habida cuenta del idioma o de los idiomas indicados en el Anexo A y del idioma o idiomas cuya utilización esté autorizada por la Administración en virtud de lo dispuesto en la Regla 92.2.b).

Artículo 8  
Búsqueda de tipo internacional

La Administración realizará búsquedas de tipo internacional en la medida que ella decida.

Artículo 9  
Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor el 22 de octubre de 2014.

Artículo 10  
Duración y posibilidad de renovación

El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. A más tardar en julio de 2016, las partes en el presente Acuerdo iniciarán negociaciones para su renovación.

Artículo 11  
Modificación

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2) y 3), y con la aprobación por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes, el presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes del mismo; las modificaciones surtirán efectos en la fecha decidida entre ambas partes.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), podrán efectuarse modificaciones a los Anexos del presente Acuerdo mediante acuerdo concertado entre el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Administración y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4), las modificaciones surtirán efectos en la fecha decidida entre ambas partes.

3) Mediante notificación al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Administración podrá:

i) agregar nuevos Estados e idiomas a los contenidos en el Anexo A del presente Acuerdo;

ii) modificar la tabla de tasas y derechos contenida en el Anexo C del presente Acuerdo;

iii) modificar la lista de los idiomas de correspondencia contenidos en el Anexo D del presente Acuerdo.

4) Toda modificación notificada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3) surtirá efectos en la fecha especificada en la notificación, a condición de que, respecto de cualquier cambio en la moneda o en el monto de las tasas y otros derechos contenidos en el Anexo C, o de cualquier adición de nuevas tasas o derechos, así como de cualquier cambio en el alcance y las condiciones establecidas para el reembolso o reducción de tasas contenidas en el Anexo C, esa fecha sea por lo menos dos meses posterior a la fecha en la que se haya recibido la notificación en la Oficina Internacional.

Artículo 12  
Terminación del Acuerdo

- 1) El presente Acuerdo podrá ser rescindido antes del 31 de diciembre del año 2017:
  - i) si la Administración notifica por escrito al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la rescisión del presente Acuerdo; o
  - ii) si el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual notifica por escrito a la Administración la rescisión del presente Acuerdo.
- 2) La rescisión del presente Acuerdo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) surtirá efectos un año después de la recepción de la notificación por la otra parte, salvo que en dicha notificación se especifique un periodo superior o que ambas partes decidan un periodo más breve.

*En fe de lo cual las partes han concertado el presente Acuerdo.*

Hecho en Ginebra, el cuatro de junio del año dos mil catorce, en dos originales en Español e Inglés, siendo ambos textos igualmente fehacientes.

**Fdo.:**

Por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, Maximiliano Santa Cruz Scantlebury  
Director Nacional.

Por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Francis Gurry,  
Director General

Anexo A  
Estados e Idiomas

En virtud del Artículo 3 del Acuerdo, la Administración especifica:

i) los siguientes Estados para los cuales actuará, en la medida de lo establecido en el Artículo 3.1):

cualquier Estado contratante de la región de América Latina y el Caribe;

ii) los siguientes Estados para los cuales actuará, en la medida de lo establecido en el Artículo 3.2):

cuando la Administración ha preparado el informe de búsqueda internacional, cualquier Estado contratante de la región de América Latina y el Caribe;

iii) el siguiente idioma será aceptado:

Español.

Anexo B  
Materia no excluida de la búsqueda o del examen

La materia establecida en la Regla 39.1 ó 67.1 que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 del presente Acuerdo, no están excluidos de la búsqueda o del examen son los siguientes:

todo objeto sometido a búsqueda o a examen en solicitudes nacionales chilenas.

Anexo C  
Tasas y derechos

**Parte I. Tabla de tasas y derechos**

<u>Tipo de tasa o derecho</u>	<u>Cantidad</u> <u>(Dólares de los Estados Unidos de América)</u>
Tasa de búsqueda (Regla 16.1.a)):	
– tasa general	2.000
– tasa reducida para las personas físicas y jurídicas (cuando la solicitud internacional se presente por un solicitante, ya sea una persona física o una persona jurídica, que sea nacional de y residente en cualquiera de los Estados que se benefician, de acuerdo con Tabla de tasas en virtud del Reglamento del PCT, de la reducción del 90% de la tasa de presentación internacional, a condición de que, si hubiera varios solicitantes, cada uno de ellos debe satisfacer este criterio)	400
– tasa reducida para las universidades (cuando la solicitud internacional se presente por un solicitante que es a) una universidad chilena, ó b) una universidad extranjera con sede en alguno de los Estados que se benefician, de acuerdo con Tabla de tasas en virtud del Reglamento del PCT, de la reducción del 90% de la tasa de presentación internacional y refrendado mediante declaración simple suscrita ante Notario por su representante legal de su constitución como una universidad de acuerdo con la legislación de ese Estado, a condición de que, si hubiera varios solicitantes, cada uno de ellos debe satisfacer el criterio establecido en cualquier sub-ítem a) o b))	300
Tasa adicional (Regla 40.2.a)):	
– tasa general	2.000
– tasa reducida para las personas físicas y jurídicas (ver tasa de búsqueda, arriba)	400
– tasa reducida para las universidades (ver tasa de búsqueda, arriba)	300
Tasa de examen preliminar (Regla 58.1.b)):	
– tasa general	1.500

– tasa reducida para las personas físicas y jurídicas (ver tasa de búsqueda, arriba)	400
– tasa reducida para las universidades (ver tasa de búsqueda, arriba)	300
Tasa adicional (Regla 68.3.a):	
– tasa general	1.500
– tasa reducida para las personas físicas y jurídicas (ver tasa de búsqueda, arriba)	400
– tasa reducida para las universidades (ver tasa de búsqueda, arriba)	300
Tasa por pago tardío del examen preliminar [la cantidad tal como se establece en la Regla 58bis]	
Tasa de protesta (Reglas 40.2.e) y 68.3.e))	350
Costo de copias (Reglas 44.3.b) y 71.2.b)), por cada documento	10
Costo de copias (Regla 94.2)), por cada documento	10

## **Parte II. Condiciones y alcance del reembolso o reducción de las tasas**

1) Será reembolsada cualquier cantidad pagada por error, sin necesidad, o en exceso de la cantidad adeudada, en concepto de las tasas indicadas en la Parte I.

2) Cuando la solicitud internacional se retire o se considere retirada, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 14.1), 3) ó 4), antes del comienzo de la búsqueda internacional, la cantidad pagada de la tasa de búsqueda será reembolsada íntegramente.

3) Cuando la Administración se beneficie de una búsqueda anterior ya realizada por ella en una solicitud cuya prioridad se reivindica en una solicitud internacional, se reembolsará el 25% de la tasa de búsqueda pagada.

(4) En los casos previstos en la Regla 58.3, la cantidad pagada de la tasa de examen preliminar será reembolsada íntegramente.

(5) Cuando se retire la solicitud internacional o la solicitud de examen preliminar internacional antes del comienzo del examen preliminar internacional, la cantidad pagada de la tasa de examen preliminar será reembolsada íntegramente.

Anexo D  
Idiomas para la correspondencia

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 7 del presente Acuerdo, la Administración designa los siguientes idiomas:

Español e Inglés."

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY**  
**DIRECTOR NACIONAL**  
**INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Incluye:**

- Un ejemplar original en español y un ejemplar original en inglés

**Distribución:**

- Dirección Nacional
- Subdirección Jurídica
- Subdirección de Patentes
- Departamento PCT
- Departamento Internacional y de Políticas Públicas
- Departamento de Comunicaciones Externas
- Oficina de Partes.