

Instituto Nacional de Propiedad Industrial**INFORMA SOBRE CORRECTO Y EFICIENTE CUMPLIMIENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), EN FASE NACIONAL**

(Circular)

Núm. 5.- Santiago, 6 de diciembre de 2010.- Vistos: Lo dispuesto en el DFL N°1, de 13 de diciembre de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado; el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (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, el que fue aprobado por el Congreso Nacional en octubre de 2008; la ley N°20.254, Orgánica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI); la Ley de Propiedad Industrial N°19.039; el decreto supremo N°236, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Reglamento de la ley N°19.039; el DFL N°2, del 28 de noviembre de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija la Planta de Personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el decreto supremo N°205, de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; en la resolución N°1.600, de 30 de octubre de 2008, y el oficio ord. N°270, de 7 de mayo de 2009, de la Contraloría General de la República; el decreto supremo N°52, de fecha 16 de marzo de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y su Reglamento Anexo, y la circular N°4, de 2 de junio de 2009, del Director Nacional.

Considerando:

1.- 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°7.729, 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 de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga PCT y su Reglamento Anexo.

2.- Que PCT es, para todos los efectos legales, un medio alternativo de presentación de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad al régimen establecido en la ley N°19.039, que consta de una fase internacional y una fase nacional.

3.- Que PCT es un Tratado de naturaleza procedimental, ya que conforme a su normativa no puede interpretarse ninguna de sus disposiciones ni su Reglamento, en el sentido que limita la libertad del país contratante de establecer las condiciones substantivas de patentabilidad.

4.- Que mediante la circular N°4, de fecha 2 de junio de 2009, del Director Nacional, se informó sobre el correcto y eficiente cumplimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en fase interna-

cional, en relación con el rol de INAPI como Oficina Receptora.

5.- Que la presente circular informa sobre el correcto y eficiente cumplimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en fase nacional, esto es, en relación con el rol de INAPI como Oficina Designada y/o Elegida.

6.- Que conforme al Principio de Transparencia y Publicidad consagrado en el art. 16 de la ley N°19.880, que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado", el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.

7.- Que estando dentro de las atribuciones que me confiere la ley, y la necesidad del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en orden a comunicar debidamente instrucciones generales que permitan cumplir en forma debida y eficiente las funciones encomendadas por la ley N°20.254.

Se informa:

Primero. En cuanto a las disposiciones de forma y fondo.

1.- Disposiciones de fondo. En virtud de la naturaleza procedimental de PCT, a las solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad presentadas en INAPI como Oficina Designada y/o Elegida les serán aplicables los requisitos de patentabilidad establecidos en la ley N°19.039. Asimismo, el examen de fondo de las solicitudes se realizará de acuerdo a las directrices de examen del Instituto.

2.- Disposiciones de forma. En cuanto a las normas relativas a los requisitos de forma de las solicitudes, se aplicarán las disposiciones pertinentes de PCT y de la ley N°19.039 y su reglamento, cuando corresponda.

3.- Al momento de entrar en fase nacional, la solicitud deberá ser presentada en INAPI en idioma español y estará sujeta al pago de las tasas previstas en la ley N°19.039.

Segundo. En cuanto a los plazos.

1.- Plazo de entrada en Fase Nacional. La solicitud internacional PCT a la que haya sido otorgada una fecha de presentación internacional, se podrá presentar en INAPI hasta antes del vencimiento del plazo de 30 meses contado desde la fecha de prioridad, o en caso de que se reivindiquen varias prioridades, desde la fecha de prioridad más antigua, y surtirá los efectos de una presentación nacional regular en Chile desde la fecha de presentación internacional. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podrá presentar en INAPI hasta antes del vencimiento del plazo de 30 meses contado desde la fecha de presentación internacional.

2.- Plazo de vigencia de los derechos. En virtud de lo establecido en el artículo 39 de la ley N°19.039, las solicitudes de patentes de invención que se presenten en INAPI en fase nacional de PCT, se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación internacional de la solicitud PCT. Las solicitudes de patentes de modelo de utilidad que se presenten en INAPI en fase nacional de PCT, se concederán por un periodo no renovable de 10 años, contado desde la fecha de presentación interna-

cional de la solicitud PCT, de acuerdo a lo establecido en el art. 57 de la ley N°19.039.

Tercero. En cuanto a la publicación.

1.- Publicación de extracto en fase nacional. Aceptada a tramitación la solicitud, el solicitante deberá publicar un extracto de ésta, en virtud de lo dispuesto en el art. 4° de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y art. 14 de su reglamento.

2.- La publicación nacional marca el inicio del plazo para que cualquier interesado se oponga a la solicitud conforme a las disposiciones de la ley N°19.039.

Cuarto. En cuanto a la presentación de documentos

1.- Informe de búsqueda. En las solicitudes presentadas en INAPI en fase nacional es facultativo para el solicitante presentar el Informe de Búsqueda Internacional generado por la Administración Encargada de la Búsqueda Internacional.

2.- Certificado de prioridad. En los casos que el solicitante reivindique una prioridad, no estará obligado a presentar el certificado correspondiente emitido por la oficina de origen de la solicitud. No obstante, en caso que INAPI advirtiera alguna inconsistencia o disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional, podrá requerir al solicitante que acompañe una copia de la prioridad. Asimismo, INAPI podrá requerir excepcionalmente una traducción del documento de prioridad al solicitante cuando sea importante para la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable o si la Oficina Receptora otorgó la fecha de presentación internacional sobre la base de incorporación por referencia.

3.- Poderes. Es aplicable a las solicitudes presentadas en INAPI como Oficina Designada y/o Elegida la norma sobre poderes establecida en el art. 15 de la ley N°19.039.

4.- Cesiones de derechos. Respecto de las cesiones de derechos que se realicen de forma previa a la entrada de la solicitud en fase nacional y consten a través de declaraciones en la solicitud internacional, se dispone lo siguiente:

4.1. Cesión del Inventor al Solicitante: INAPI no solicitará en fase nacional la cesión de la invención, salvo que exista una duda razonable acerca de la veracidad de la declaración formulada al respecto en la solicitud internacional o INAPI advierta alguna disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional.

4.2. Cesión de la Solicitud: INAPI no solicitará en fase nacional la cesión de derechos de la solicitud, salvo que exista una duda razonable acerca de la veracidad de la declaración formulada al respecto en la solicitud internacional o INAPI advierta alguna disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional.

Quinto. En cuanto a las modificaciones a la solicitud internacional.

1.- Modificaciones a la solicitud PCT en fase internacional. En los casos que se efectúen modificaciones de la solicitud PCT en la fase internacional, de

acuerdo a los arts. 19 o 34 de PCT, se procederá de la siguiente forma:

- 1.1. Modificaciones posteriores al Informe de Búsqueda ante la Oficina Internacional, según el art. 19: Se deberá presentar en INAPI la traducción de las reivindicaciones como fueron modificadas y como fueron presentadas originalmente. Asimismo, si el solicitante hubiere presentado ante la Oficina Internacional una declaración explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieran tener en la descripción y los dibujos, deberá presentar en INAPI una traducción de dicha declaración.
- 1.2. Modificaciones presentadas ante la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional, según el art. 34: Se deberá presentar en INAPI la traducción de la solicitud internacional tal como fue modificada por los anexos del informe de examen preliminar internacional y una traducción de la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente.

2.- Alcance de las modificaciones a la solicitud PCT en fase nacional. Una vez presentada la solicitud PCT en fase nacional, en conformidad a los arts. 28 y 41 de PCT y art. 49 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, podrán realizarse modificaciones, las cuales no podrán ampliar el campo de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada. Las modificaciones se podrán presentar hasta antes de emitido el informe pericial.

Sexto. En cuanto a la restauración del derecho de prioridad.

1.- Restauración de la prioridad en Oficina Designada y/o Elegida. INAPI como Oficina Designada y/o Elegida podrá, a petición expresa del solicitante, restablecer la prioridad en caso que la solicitud de restauración del derecho de prioridad haya sido debidamente solicitada ante la Oficina Receptora, pero no haya sido aceptada por ésta, o la Oficina Receptora no hubiere emitido pronunciamiento al respecto.

2.- Criterios de restauración del derecho de prioridad ante Oficina Designada y/o Elegida. INAPI podrá conceder la petición de restauración si comprueba que el incumplimiento del plazo de prioridad ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o que dicho incumplimiento no fue intencional. Para ello, el solicitante deberá aportar junto con su petición las explicaciones y pruebas correspondientes.

3.- Tasa de Restauración Oficina Designada y/o Elegida. El valor de la tasa de restauración de derecho de prioridad que cobrará INAPI como Oficina Designada y/o Elegida será fijado por resolución exenta del Director Nacional y su pago deberá acreditarse al momento de presentar la solicitud de restauración.

Séptimo. En cuanto al restablecimiento de derechos.

1.- Restablecimiento de derechos. En caso que haya vencido el plazo para la entrada de la solicitud internacional en fase nacional en Chile, sin que se hubiere presentado la solicitud, INAPI podrá restable-

cer los derechos del solicitante previa petición expresa, si comprueba que el incumplimiento del plazo no fue intencional o ha ocurrido a pesar de la debida diligencia del solicitante.

2.- Petición de restablecimiento ante INAPI. La petición debe realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, dentro del plazo que primero venza de los siguientes: dos meses posteriores a la supresión de la causa de inobservancia o doce meses desde la fecha de vencimiento del plazo de los 30 meses contado desde la presentación de solicitud internacional. En la petición deben expresarse las razones del incumplimiento del plazo y aportarse las pruebas correspondientes.

3.- Tasa de Restablecimiento de Derecho. El valor de la tasa de restablecimiento de derecho que cobrará INAPI como Oficina Designada y/o Elegida será fijado por resolución exenta del Director Nacional y su pago deberá acreditarse al momento de presentar la solicitud de restablecimiento.

4.- Observaciones. En el caso que INAPI al analizar la petición de restablecimiento de derechos evalúe rechazarla, de acuerdo a la Regla 49.6 letra e), deberá emplazar al solicitante para que realice sus observaciones dentro del plazo que sea fijado por la administración.

Anótese, notifíquese, regístrese, publíquese y archívese.- Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional, Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Patrio Guzmán Iglesias, Jefe División, Administración y Finanzas.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Protección efectiva a sus derechos de propiedad industrial

Marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen

www.inapi.cl

Oficinas Atención de usuarios:
Moneda 975 Piso 13

DIARIO OFICIAL: SUPLEMENTO MARCAS

Leyes, Reglamentos y Decretos de Orden General

