

GUÍA DEL USUARIO
TRATADO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA DE PATENTES

INAPI COMO OFICINA RECEPTORA



INAPI
Ministerio de
Economía, Fomento y
Turismo

Gobierno de Chile



AGRADECIMIENTOS



A la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en particular a su Director General, Sr. Francis Gurry, y a la Oficina de Cooperación para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, cuyo financiamiento hizo posible la impresión de 10.000 ejemplares de la presente guía, 1.000 de los cuales serán distribuidos a las Oficinas de Propiedad Industrial de América Latina.

DOCUMENTO ELABORADO POR

*Subdirección de Patentes
Departamento Jurídico de Patentes
Unidad de Orientación al Solicitante de Patentes*

Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI

MAYO 2011

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	5
1. EL SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES	5
2. ¿QUÉ ES EL PCT?	6
3. OBJETIVOS Y VENTAJAS DE PCT	7
4. ETAPAS DE TRAMITACIÓN PCT	9
II. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL	10
1. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD PCT?	10
2. ¿DÓNDE PRESENTAR UNA SOLICITUD PCT?	10
3. ¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL?	11
4. ¿EN QUÉ IDIOMA SE PRESENTA LA SOLICITUD INTERNACIONAL?	11
5. ¿SE PUEDE REIVINDICAR LA PRIORIDAD DE UNA SOLICITUD DE PATENTE ANTERIOR?	11
6. DESIGNACIÓN DE ESTADOS	13
7. DECLARACIONES SEGÚN LA REGLA 4.17 PCT	14
8. ¿CUÁNDO SE PUEDE MODIFICAR UNA SOLICITUD PCT?	15
9. REGISTRO DE CAMBIOS SEGÚN LA REGLA 92BIS PCT	16
10. ¿QUIÉN PUEDE REPRESENTAR AL SOLICITANTE?	17
11. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL?	18
III. EL PETITORIO Y LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL	19
1. PARTES DE LA SOLICITUD	19
2. OTORGAMIENTO FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL	21
IV.- REQUISITOS MATERIALES Y FORMALES (Regla 11 PCT)	23
1. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS (REGLA 10 PCT)	23
2. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES PROPIAMENTE TALES	23
3. VERIFICACIÓN REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES SOLICITUD CONFORME AL ART. 14.1... ..	33
V.- BÚSQUEDA INTERNACIONAL	34
1. ¿QUIÉN LA REALIZA?	34
2. ¿CUÁNDO SE REQUIERE DE UNA TRADUCCIÓN?	34
3. ¿CUÁL ES SU PROCEDIMIENTO Y EN QUÉ CONSISTE?	35
4. ¿CUÁL ES SU UTILIDAD?	36
5. BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA	37
VI.- PUBLICACIÓN INTERNACIONAL	38
1. ¿QUIÉN Y CUÁNDO SE PUBLICA?	38
2. ¿QUÉ SE PUBLICA?	38
3. ¿EN QUÉ IDIOMA SE PUBLICA?	39
4. ¿CUÁLES SON SUS EFECTOS?	39
5. ¿CÓMO SE PUEDE IMPEDIR LA PUBLICACIÓN Y CUÁLES SON SUS CONSECUENCIAS?	39
VII.- EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL	40
1. ¿CUÁNDO PROCEDE?	40
2. ¿QUIÉN LO REALIZA?	40
3. ¿EN QUÉ CONSISTE?	41
4. ¿CUÁL ES SU UTILIDAD?	41
5. INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD	42

VIII.- ENTRADA A FASE NACIONAL.....	43
1. ¿CUÁNDO PROCEDE?.....	43
2. ¿CUÁNDO OPERA LA ENTRADA ANTICIPADA?	43
3. ALGUNOS CONSEJOS IMPORTANTES CON RESPECTO A LA ENTRADA EN FASE NACIONAL	44
IX. COSTOS DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL.....	45
1. TASAS.....	45
2. DESCUENTOS TASAS	46
3. FORMA DE PAGO	46

I. INTRODUCCIÓN

1. EL SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de patente individuales para cada país en el que se busque la protección por patente, con excepción de los sistemas regionales de patentes como la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), el sistema del Protocolo de Harare establecido en el marco de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), el Sistema Euroasiático de Patentes y el Sistema Europeo de Patentes. Siguiendo **la vía tradicional del Convenio de París** se puede reivindicar la prioridad de una solicitud anterior respecto de solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero estas últimas deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud. Esto conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patente en todos los países en los que desee proteger su invención en el plazo de 1 año tras la presentación de su primera solicitud.

De ello se derivan gastos de traducción, honorarios para los abogados de patentes de los diferentes países y pago de tasas a las Oficinas nacionales de Propiedad Industrial, todo en un momento en el que el solicitante aún no tiene lo suficientemente claro si tiene alguna posibilidad de obtener una patente o si su invención tiene alguna probabilidad de comercialización que le reditúe beneficios económicos.

La presentación de solicitudes de patente según el sistema tradicional implica que cada Oficina Nacional en la que se presente una solicitud debe examinarla tanto desde el punto de vista de la forma como del fondo, debiendo realizar una búsqueda que le permita determinar el estado de la técnica en el sector tecnológico de la invención y practicar un examen de patentabilidad.

2. ¿QUÉ ES EL PCT?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se celebró en una conferencia diplomática desarrollada en Washington, en Junio de 1970, entró en vigor el 24 de Enero de 1978 y comenzó a aplicarse el 01 de Junio de ese mismo año, con un primer grupo de 18 Estados contratantes, como un mecanismo alternativo al sistema tradicional de patentes, visto en el punto anterior.

En Chile, el Tratado entró en vigor el 02 de Junio del 2009. Actualmente son parte del Tratado 142 Estados.¹

Frecuentemente se considera que PCT marca el progreso más notable realizado en la cooperación internacional en el campo de las patentes de invención desde la adopción del propio Convenio de París. De hecho, se trata esencialmente de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación, la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las solicitudes. PCT no dispone la concesión de “patentes internacionales”: la tarea y la responsabilidad de la concesión de patentes compete de manera exclusiva a las oficinas de patentes de los países donde se busca la protección o de las Oficinas que actúan en nombre de esos países (las “Oficinas designadas”). PCT no entra en competencia con el Convenio de París, sino que lo complementa. En realidad, se trata de un acuerdo especial concertado en el marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los Estados que ya son parte en dicho Convenio.

El sistema PCT es un sistema de “presentación” de solicitudes de patente, no un sistema de “concesión” de patentes.

¹ Para conocer el número exacto de Estados miembros del PCT, le invitamos a visitar el sitio web de la OMPI, www.wipo.int/treaties/en/registration/pct.

3. OBJETIVOS Y VENTAJAS DE PCT

El principal objetivo de PCT es simplificar y hacer más eficaz y económico (desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo) el procedimiento para solicitar en varios países la protección de las invenciones mediante patentes. Pero éste no es su único objetivo, PCT también tiene como parte de sus propósitos facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayudar a los países en desarrollo a acceder a la tecnología.

Además del cumplimiento de estos objetivos, la presentación a través de PCT presenta ventajas tanto para el inventor como para la industria, porque:

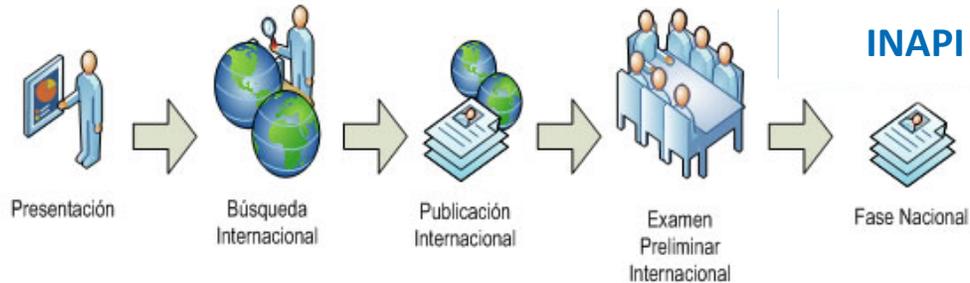
- Facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, ya que tiene requisitos de forma preestablecidos.
- Se postergan en 18 meses los gastos derivados del pago de las tasas nacionales, en comparación con el sistema tradicional.
- Incentiva la protección de las invenciones a nivel internacional, lo que redundará en un incremento del desarrollo científico, tecnológico y económico del país.
- Crea, posterior a la etapa de publicación internacional, una verdadera “ventana tecnológica”, ya que todo interesado puede ingresar a la base de datos PATENTSCOPE[®] de la OMPI (www.wipo.int/pctdb/es/) y encontrar de forma gratuita el documento de patente completo, además del contenido de los informes de búsqueda internacional. El material publicado constituye una valiosa fuente de información sobre los últimos adelantos tecnológicos, que puede ser muy útil para estimular la actividad inventiva a nivel nacional y/o potenciales licencias.
- Abre una real posibilidad a la transferencia de información tecnológica con distintas naciones, especialmente en favor de los países en desarrollo.

- Permite al solicitante evaluar con una mayor certeza, sobre la base del informe de Búsqueda Internacional y la opinión escrita, las probabilidades y perspectivas de patentabilidad de su invención.
- El solicitante cuenta con la facultad de modificar la solicitud internacional durante el Examen Preliminar Internacional para ajustarla y ponerla en orden, antes de su tramitación por las distintas Oficinas de Patentes elegidas.

4. ETAPAS DE TRAMITACIÓN PCT

El procedimiento PCT² consta de dos fases fundamentales:

- La **FASE INTERNACIONAL**: Sus principales etapas son: la Presentación de la Solicitud Internacional, la Búsqueda Internacional, la Publicación Internacional (la realiza OMPI en su sitio web) y el Examen Preliminar Internacional (que es opcional). Se lleva a cabo ante la Oficina Receptora (OR), la Oficina Internacional de la OMPI, y la Administración encargada de la Búsqueda Internacional (ISA, en inglés) y, sólo eventualmente, ante la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA, en inglés).
- La **FASE NACIONAL**: En este periodo el solicitante acude directamente a las Oficinas Nacionales designadas, a las que en definitiva les corresponde conceder o rechazar la solicitud de patente.



² Para la realización de esta Guía se ha utilizado el Tratado y el Reglamento PCT en vigor al 01 de mayo del 2011.

II. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

1. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD PCT?

Toda persona natural o jurídica, nacional o domiciliada en un Estado contratante del PCT, puede presentar una solicitud internacional PCT³. Si se designan varios solicitantes en la solicitud internacional, sólo uno de ellos tiene que cumplir con este requisito.

Así, si se desea proteger una invención tanto en Chile como también en otros países, se puede efectuar la presentación de una solicitud internacional, proceso que se lleva a cabo ante una oficina que se denomina "**Oficina Receptora**", que en nuestro país es el **Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)**.

2. ¿DÓNDE PRESENTAR UNA SOLICITUD PCT?

Toda persona nacional y/o domiciliada en Chile puede presentar una solicitud internacional PCT **en INAPI como Oficina Receptora**.

El solicitante también tiene la opción de presentar su solicitud internacional en **la Oficina Internacional de la OMPI**, la que puede actuar como Oficina Receptora, cualquiera que sea el Estado contratante de PCT del cual el solicitante es nacional o domiciliado. Si hay varios solicitantes, la solicitud internacional se puede presentar en la Oficina Internacional en tanto que Oficina Receptora, si al menos uno de los solicitantes es nacional o domiciliado de un Estado contratante (Regla 19 PCT).

³ En el caso de los Estados Unidos, el solicitante para dicho país necesariamente debe ser el inventor, y por lo tanto, sólo puede tratarse de una persona natural.



3. ¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL?

Existen dos formas de presentación aceptadas por INAPI para una solicitud PCT:

- **Formato papel**: Es la modalidad tradicional de presentación de solicitudes internacionales PCT, en la que todos los documentos que componen la solicitud internacional se presentan en papel.
- **PCT – EASY** (Secure Application Filed Electronically): Permite la preparación en formato electrónico de la solicitud PCT, mediante el cual únicamente se crea tanto el formulario de petitorio electrónico (el cual sustituye al petitorio PCT/RO/101), como los datos del resumen. Los documentos del petitorio y resumen se deben imprimir y grabar en un CD para presentarlo con el contenido restante de la solicitud (descripción, reivindicaciones, dibujos).

4. ¿EN QUÉ IDIOMA SE PRESENTA LA SOLICITUD INTERNACIONAL?

En INAPI la solicitud internacional debe presentarse en **idioma español**. Se requerirá una traducción al inglés cuando se designe como Administración para la búsqueda internacional a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) o la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO). En caso que se designe a la Oficina Europea de Patentes (EPO), se debe presentar una traducción al inglés, francés o alemán.

5. ¿SE PUEDE REIVINDICAR LA PRIORIDAD DE UNA SOLICITUD DE PATENTE ANTERIOR?

La solicitud internacional PCT puede invocar como prioridad una o más solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Por lo tanto, los nacionales o domiciliados en Chile que hayan presentado una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad en el INAPI podrán reivindicar la prioridad de dicha solicitud en su solicitud PCT dentro del plazo **de 1 año a contar de la fecha de presentación de la solicitud nacional** (Artículo 8 y Regla 4.10 PCT).

La declaración que contenga la reivindicación de prioridad deberá figurar en el petitorio y deberá indicar la fecha en que se presentó la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica y el número que se le asignó.

Si la solicitud anterior es una solicitud nacional se debe indicar el país miembro del Convenio de París. Si la solicitud anterior es una solicitud regional se debe indicar la Oficina Regional pertinente. Si la solicitud anterior es una solicitud internacional se debe indicar la Oficina receptora en que se presentó la solicitud anterior.

i) Corrección o adición de reivindicación de prioridad: El solicitante podrá corregir o añadir una reivindicación de prioridad al petitorio mediante un escrito presentado en la Oficina Receptora o en la Oficina Internacional dentro de un plazo de **16 meses contado desde la fecha de prioridad o, cuando la corrección o adición provoque la modificación de la fecha de prioridad, de 16 meses contado desde la fecha de prioridad modificada, según qué período de 16 meses venza primero**, siempre que ese escrito pueda ser presentado hasta el vencimiento de un plazo de cuatro meses contado a partir de la fecha de presentación internacional (Regla 26bis.1 PCT).

ii) Restauración del derecho de prioridad: Cuando la solicitud internacional tenga una fecha de presentación internacional **posterior a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad, pero dentro del plazo de 2 meses desde esa fecha**, el solicitante puede pedir que la Oficina Receptora restaure el derecho de prioridad. Dicha petición, que podrá ir acompañada del pago de una tasa especial, se podrá incluir en el petitorio indicando la o las reivindicaciones de prioridad que se pretende restaurar. Además, se deberá acompañar un documento separado bajo el título “Declaración para la restauración del derecho de prioridad”, en el que el solicitante deberá exponer los motivos por los cuales (diligencia debida o no intencionalidad) no presentó la solicitud internacional en el plazo de prioridad (Reglas 4.1.c v) y 26bis.3 PCT).

En el caso de INAPI, en virtud de la Resolución Exenta N°132/2009 de fecha 28 de mayo del 2009, la tasa que se debe pagar por la petición de restauración de derecho de prioridad es de 400 USD.⁴

6. DESIGNACIÓN DE ESTADOS

Desde el 1 de enero de 2004 se ha establecido un sistema de designación automática en virtud del cual la presentación de una solicitud internacional constituye la designación de todos los Estados Contratantes adheridos al Tratado, así como la indicación de todas las modalidades posibles de protección. En consecuencia, desde el año 2004 no es posible la designación individual de Estados, si bien en el momento de presentar la solicitud internacional, o con posterioridad, se puede retirar la designación de uno o varios Estados.

Sin embargo, se debe tener presente que, a pesar de esta designación automática, es el solicitante el que debe presentar su solicitud en los Estados designados/elegidos para entrar en fase nacional a más tardar dentro de los **30 meses contados desde la fecha de prioridad**.

⁴ Para consultar valor vigente de tasa de restauración de prioridad de INAPI como Oficina Receptora, ver www.inapi.cl, sección PCT.

7. DECLARACIONES SEGÚN LA REGLA 4.17 PCT

Con el objetivo de anticipar ciertos requisitos de la fase nacional durante la fase internacional, a los efectos de la legislación nacional aplicable en uno o más Estados designados, el solicitante podrá incluir en el petitorio o en presentaciones posteriores una o más de las siguientes declaraciones que se establecen en la Regla 51bis.1 PCT:

- i. Una declaración sobre la identidad del inventor;
- ii. Una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente;
- iii. Una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para reivindicar la prioridad de la solicitud anterior;
- iv. Una declaración sobre la calidad de inventor, cuando la solicitud internacional designe un Estado cuya legislación exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el inventor (aplicable sólo para los Estados Unidos de América)⁵;
- v. Una declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad.

Las declaraciones deben utilizar una redacción homologada en la forma establecida en las Instrucciones 211 a 215 de las Instrucciones Administrativas (disponibles en <http://www.wipo.int/pct/es/texts/index.htm>).

⁵ Todos los inventores deben de ser mencionados como solicitantes y firmar la declaración de calidad de inventor.

8. ¿CUÁNDO SE PUEDE MODIFICAR UNA SOLICITUD PCT?

i) **De las reivindicaciones ante la Oficina Internacional:** Después de recibir el informe de búsqueda internacional, el solicitante tiene la oportunidad para modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional presentando las modificaciones respectivas y, si lo desea, una breve declaración explicándolas e indicando los efectos que pudieran tener en la descripción y los dibujos, dentro del plazo de **2 meses desde la fecha en que la ISA haya transmitido el informe de búsqueda internacional a la Oficina Internacional y al solicitante, o de 16 meses desde la fecha de prioridad, según el plazo que venza más tarde** (Artículo 19 y Regla 46 PCT).

ii) **De la descripción, reivindicaciones y dibujos ante la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional:** El solicitante podrá presentar modificaciones a las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional respectiva (Artículo 34 PCT), junto con la solicitud de examen preliminar internacional, de manera que el examen se base en la solicitud tal como ha sido modificada para que se utilice mejor el tiempo del examinador y el solicitante. También el solicitante podrá presentar sus modificaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 66.4 bis PCT, hasta antes de que expire el plazo para que se emita el Informe de Examen Preliminar Internacional (Reglas 53.9 y 66.3 a 66.9 PCT).

Es importante señalar que la Regla 66.4 bis antes citada establece que la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional no necesita tomar en consideración las modificaciones si las recibe después de haber comenzado a redactar la opinión escrita o el informe.

iii) De toda la solicitud en la fase nacional: Se pueden modificar todas las partes de la solicitud internacional, normalmente, por lo menos dentro del plazo de **1 mes a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de entrada en la fase nacional** (Artículos 28 y 41 y Reglas 52 y 78 PCT). En Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de la Ley N°19.039 y el numerando quinto de la Circular INAPI N°005/2010 de fecha 06 de diciembre de 2010 que Informa sobre el correcto y eficiente cumplimiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en Fase Nacional, el solicitante podrá modificar su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial respectivo.

En todos estos casos, las modificaciones no podrán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada.

9. REGISTRO DE CAMBIOS SEGÚN LA REGLA 92BIS PCT

Siempre que la petición se haga por escrito y sea anterior al vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, la Oficina Internacional a requerimiento del solicitante o de la Oficina Receptora, registrará los cambios relativos a las siguientes indicaciones que figuren en el petitorio o en la solicitud:

- i. Persona, nombre, domicilio, nacionalidad o dirección del solicitante; y,
- ii. Persona, nombre o dirección del mandatario, del representante común o del inventor.

Si la petición llegase a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo aplicable, el cambio no se tomará en consideración y el solicitante deberá pedir el registro del cambio en cada una de las respectivas Oficinas designadas o elegidas.

10. ¿QUIÉN PUEDE REPRESENTAR AL SOLICITANTE?

PCT distingue dos figuras: **el mandatario y el representante común**. El primero puede ser cualquier persona (abogado, agente de patentes, etc.) nombrada por todos los solicitantes, que pueda comparecer en calidad de tal ante la Oficina Receptora, mismo derecho que tendrá ante la Oficina Internacional la Administración encargada de la Búsqueda Internacional y la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional (Artículo 49 PCT). Por su parte, el representante común se presenta cuando los solicitantes nombran entre ellos a uno que se encuentre facultado para presentar una solicitud internacional (es decir, que esté domiciliado o sea nacional de un Estado contratante de PCT).

Cuando no se haya nombrado a un mandatario común o a un representante común se “considerará” automáticamente que el representante común es quien ha sido individualizado en el petitorio en primer lugar en el casillero del solicitante, siempre que esté facultado de acuerdo a su nacionalidad y/o domicilio, para presentar una solicitud internacional ante la Oficina Receptora en la que se ha presentado la solicitud internacional.

- Se podrá nombrar a un mandatario o a un representante común de la siguiente manera:
 - i. En el petitorio o, en virtud del Capítulo II, en la solicitud de examen preliminar internacional;
 - ii. En un poder separado relacionado con una solicitud internacional determinada; y,
 - iii. En un poder general relacionado con todas las solicitudes internacionales presentadas en nombre del solicitante (deberá presentarse en la Oficina Receptora o, cuando proceda, en la Administración encargada de la Búsqueda Internacional o en la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional).

11. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL?

La solicitud internacional de patente tiene el efecto de una solicitud nacional regular (y determinadas solicitudes regionales de patente) en todos los Estados Contratantes de PCT, cuando cumple los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 del Tratado, para la obtención de una fecha de presentación internacional (Artículo 11 N° 3 PCT).

III. EL PETITORIO Y LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

1. PARTES DE LA SOLICITUD

En la presentación en papel, la solicitud internacional deberá contener un petitorio (formulario PCT/RO/101), una descripción, una o varias reivindicaciones, uno o varios dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen; cumplir con los requisitos materiales establecidos; redactarse en el idioma prescrito (en Chile, el único idioma aceptado es el español); y por último, se deberán pagar las tasas estipuladas.

a) El Petitorio (Art.4 PCT): Es un formulario impreso (formulario PCT/RO/101), que se puede descargar de la página web de INAPI sección PCT (www.inapi.cl) o de la OMPI (www.wipo.int), y deberá contener el título de la invención, los datos necesarios relativos al solicitante, al inventor y al mandatario del solicitante.

En Chile, el petitorio podrá también presentarse en forma de impresión de computador producido mediante el elemento PCT-EASY del programa PCT-SAFE, que en este caso debe ser acompañado de un CD que contenga una copia en formato electrónico de los datos contenidos en el petitorio y una copia del resumen.

b) La descripción (Art. 5, Regla 5 PCT): Deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia. Comenzará indicando el título de la invención tal como figura en el petitorio y deberá:

- Especificar el sector técnico a que se refiere la invención.
- Indicar la técnica anterior, es decir, los documentos técnicos que constituyan el estado anterior de la técnica o la tecnología conocida relativa a la solicitud.
- Divulgar la invención, tal como se reivindique, en términos que permitan la comprensión del problema técnico y su solución.
- Exponer las ventajas de la invención respecto a la técnica anterior.

- Describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos.
- Indicar la mejor manera prevista por el solicitante para realizar la invención reivindicada.
- Señalar la forma en que la invención puede ser explotada en la industria y la forma en que puede producirse o utilizarse.

c) Las reivindicaciones (Art. 6, Regla 6 PCT): Deben definir el objeto de la invención cuya protección se solicita. Estas deberán ser claras, concisas y fundarse enteramente en la descripción. Respecto de la estructura y la redacción de las reivindicaciones, los requisitos del PCT son muy similares a los que se aceptan en la mayoría de las Oficinas de Patentes.

d) Los dibujos (Art. 7, Regla 7 PCT): Sólo se exigen cuando la invención pueda dibujarse y sean necesarios para su comprensión.

- Los dibujos constituyen una representación gráfica de los elementos esenciales de la invención necesarios para comprenderla.
- Los esquemas de las etapas de procedimiento y los diagramas se consideran dibujos.
- La presentación tardía de dibujos da lugar, en ciertas condiciones, a una corrección de la fecha de presentación internacional.

e) El resumen (Regla 8 PCT): Sólo sirve a efectos de información técnica. En el Tratado se especifica claramente que el resumen no puede tenerse en cuenta para otros fines. Esto significa, en particular, que no puede utilizarse con el fin de interpretar el alcance de la protección solicitada.

- Consiste en una síntesis de la invención contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, preferiblemente de 50 a 150 palabras.
- Deberá redactarse de tal manera que pueda servir de instrumento eficaz de consulta a los fines de búsqueda en la técnica concreta para futuras solicitudes.

- No deberá contener declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su aplicación supuesta.

2. OTORGAMIENTO FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

- Una vez recibida la solicitud, la OR examina si, al momento de la recepción de la solicitud, ésta cumple con los requisitos establecidos por el **Art. 11.1 de PCT** para obtener la fecha de presentación. Los requisitos del Art.11.1 son:

- i. Que el solicitante no carezca manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la OR;
- ii. Que la solicitud internacional esté redactada en el idioma prescrito (español); y
- iii. Que la solicitud internacional contenga por lo menos los siguientes elementos:
 - a) La indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional,
 - b) La designación de un Estado contratante por lo menos,
 - c) El nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita,
 - d) Una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción,
 - e) Una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones.

- Si todos los requisitos son cumplidos, la OR otorga a la solicitud **la fecha de presentación internacional**, que corresponderá a la fecha de recepción de la misma, lo que notificará en el menor tiempo posible al solicitante mediante el formulario correspondiente, junto al número de la solicitud internacional que le correspondió.

- Si la oficina encuentra que la supuesta solicitud internacional no cumple con los requisitos requerirá al solicitante para que envíe las correcciones requeridas y/o formule sus observaciones en el formato establecido para el efecto en un plazo de **2 meses contados desde de la fecha del requerimiento** (Reglas 20.3, 20.6 y 20.7 PCT).

- Si la Oficina considera que el solicitante ha respondido a tiempo y las correcciones suministradas satisfacen los requisitos otorgará como fecha de presentación internacional la fecha en que ha recibido las correcciones, la cual deberá señalarse en la solicitud internacional en el lugar establecido para el efecto.
- Si la OR considera que las correcciones no han sido recibidas a tiempo o no cumplen con los requisitos del Art.11.1 se abstendrá de transmitir el ejemplar original a la Oficina Internacional y la copia para la búsqueda a la ISA, y notificará al solicitante de que su supuesta solicitud no es y no será tratada como solicitud internacional, y que el número anotado en los documentos no será utilizado como número de solicitud internacional.

IV.- REQUISITOS MATERIALES Y FORMALES (Regla 11 PCT)⁶

1. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS (REGLA 10 PCT)

- Las unidades de pesos y medidas se expresarán en sistema métrico.
- Las temperaturas se expresarán en grados Celsius.
- Para las indicaciones de calor, energía, luz, sonido y magnetismo, así como para las fórmulas matemáticas y las unidades eléctricas, se observarán las normas de la práctica internacional; para las fórmulas químicas, deberán emplearse los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general.
- En general sólo deberán utilizarse los términos, signos y símbolos técnicos que se acepten generalmente en la respectiva técnica.
- Cuando la solicitud internacional o su traducción haya sido redactada en chino, inglés o japonés, los decimales deberán indicarse por un punto; cuando la solicitud internacional o su traducción haya sido redactada en un idioma que no sea chino, inglés o japonés, los decimales deberán indicarse por una coma.

2. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES PROPIAMENTE TALES

i) Número de ejemplares (Regla 11.1 PCT)

En Chile, la solicitud internacional PCT debe presentarse en **3 copias** (el ejemplar original para la Oficina Internacional de la OMPI, una copia para la búsqueda que se transmite a la ISA y una copia con la que se queda la OR). El solicitante puede además presentar una cuarta copia para que la OR acuse recibo de la solicitud presentada.

⁶ Estos requisitos materiales y formales son aplicables a la presentación de la solicitud internacional PCT, y por ende, INAPI como Oficina Receptora, debe velar por su cumplimiento.

ii) Posibilidad de reproducción (Regla 11.2 PCT)

- a) Todos los elementos de la solicitud internacional, a saber, el petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberán presentarse de tal manera que puedan reproducirse directamente por fotografía, procedimientos electrostáticos, offset y microfilmación, en cualquier cantidad de ejemplares.
- b) Ninguna hoja podrá contener arrugas ni desgarraduras; ninguna hoja podrá plegarse.
- c) Sólo podrá utilizarse un lado de cada hoja.
- d) Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 11.10.d) y 11.13.j), cada hoja deberá utilizarse en sentido vertical, es decir, sus lados más cortos arriba y abajo.

iii) Material a utilizar (Regla 11.3 PCT)

Todos los elementos de la solicitud internacional deberán figurar en papel flexible, fuerte, blanco, liso, sin brillo y duradero.

iv) Hojas separadas, etc. (Regla 11.4 PCT)

- a) Cada elemento de la solicitud internacional (petitorio, descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen) deberá comenzar en una nueva hoja.
- b) Todas las hojas de la solicitud internacional estarán unidas de manera que puedan volverse fácilmente en el momento de su consulta y separarse y unirse de nuevo sin dificultad, cuando fuera necesario separarlas para fines de reproducción.

v) Formato de las hojas (Regla 11.5 PCT)

Las hojas deberán presentarse en **formato A4** (29,7 cm x 21 cm).



vi) Márgenes (Regla 11.6 PCT)

a) Los márgenes mínimos de las hojas que contengan la descripción, las reivindicaciones y el resumen, serán los siguientes:

- margen superior: 2 cm.
- margen izquierdo: 2,5 cm.
- margen derecho: 2 cm.
- margen inferior: 2 cm.

b) El máximo recomendado para los márgenes previstos en el párrafo a) será el siguiente:

- margen superior: 4 cm.
- margen izquierdo: 4 cm.
- margen derecho: 3 cm.
- margen inferior: 3 cm.

c) En las hojas que contengan dibujos, la superficie utilizable no excederá de 26,2 cm x 17 cm. Las hojas no deben contener marcos que delimiten la superficie utilizable o utilizada.

Los márgenes mínimos serán los siguientes:

- margen superior: 2,5 cm.
- margen izquierdo: 2,5 cm.
- margen derecho: 1,5 cm.
- margen inferior: 1 cm.

d) Los márgenes mencionados en los párrafos a) a c) son aplicables a las hojas de formato A4, por lo que, aún cuando la OR acepte otros formatos, el ejemplar original de formato A4 y, cuando se exija, la copia para la búsqueda de formato A4, deberán respetar los márgenes antes mencionados.

e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo f) y en la Regla 11.8.b), al presentar la solicitud internacional, sus márgenes deberán estar totalmente en blanco.

f) El margen superior podrá contener en la esquina izquierda la indicación de la referencia del expediente del solicitante, a condición de que ésta no figure a más de 1,5 cm. a partir del borde superior de la hoja. El número de caracteres de la referencia del expediente del solicitante no deberá exceder el máximo establecido por las Instrucciones Administrativas.

vii) Numeración de las hojas (Regla 11.7 PCT e Instrucción administrativa 207)

a) Todas las hojas de la solicitud internacional deberán numerarse consecutivamente, en números arábigos, que se colocarán en el centro de la parte superior o inferior de las hojas, pero no en el margen.

b) Al numerar en forma consecutiva las hojas de la solicitud internacional, conforme a la Regla 11.7, los elementos de la solicitud internacional se ordenarán de la forma siguiente: el petitorio, la descripción (excepto cualquier parte reservada a la lista de secuencias de la misma), las reivindicaciones, el resumen, los dibujos y la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, en su caso.

c) La numeración secuencial de las hojas se efectuará mediante la utilización de las distintas series de numeración siguientes:

i) la primera serie se aplicará solamente al petitorio y comenzará en la primera hoja del mismo,

ii) la segunda serie comenzará en la primera hoja de la descripción, excepto cualquier parte reservada a la lista de secuencias de la misma, continuando con las reivindicaciones hasta la última hoja del resumen,

iii) si procede, una serie suplementaria que se aplicará solamente a las hojas de los dibujos, comenzando con la primera hoja de los dibujos; el número de cada hoja de los dibujos consistirá en dos números arábigos separados por una barra oblicua, haciendo referencia el primero de ellos al número de hoja y el segundo al número total de hojas de los dibujos. Por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3, y

iv) si procede, preferentemente, una serie suplementaria que se aplicará a la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, comenzando en la primera hoja de dicha parte.

viii) Numeración de las líneas (Regla 11.8 PCT)

- a) Se recomienda especialmente, numerar de cinco en cinco las líneas de cada hoja de la descripción y de las reivindicaciones.
- b) Los números deberán figurar en la mitad derecha del margen izquierdo.

ix) Forma de escritura de los textos (Regla 11.9 PCT)

- a) El petitorio, la descripción, las reivindicaciones y el resumen deberán ser mecanografiados o impresos.
- b) Sólo podrán presentarse en forma manuscrita o dibujarse, cuando fuere necesario, los símbolos y caracteres gráficos, las fórmulas químicas o matemáticas y algunos caracteres de la escritura china o japonesa.
- c) En los textos mecanografiados, el espacio entre líneas será de 1 1/2.
- d) Todos los textos deben tener caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0,28 cm. de alto; deberán reproducirse en color negro e indeleble y deberán cumplir los requisitos especificados en la Regla 11.2, con la salvedad de que todo texto contenido en el petitorio podrá tener caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0,21 cm. de alto.
- e) Los párrafos c) y d) no serán aplicables a los textos en chino o japonés por lo que se refiere al espacio entre líneas a utilizar en mecanografía y al tamaño de los caracteres.

x) Dibujos, fórmulas y cuadros en los textos (Regla 11.10 PCT)

- a) El petitorio, la descripción, las reivindicaciones y el resumen no contendrán dibujos.
- b) La descripción, las reivindicaciones y el resumen podrán contener fórmulas químicas o matemáticas.
- c) La descripción y el resumen podrán contener cuadros; las reivindicaciones sólo podrán contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable su utilización.

d) Los cuadros y las fórmulas químicas o matemáticas podrán estar dispuestos en el sentido de la longitud de la hoja si no pueden presentarse en forma conveniente en el sentido de su anchura; las hojas en las que se dispongan en esta forma los cuadros o las fórmulas químicas o matemáticas, deberán presentarse de forma tal que la parte superior de los cuadros o de las fórmulas se encuentre en el lado izquierdo de la hoja.

xi) Textos en los dibujos (Regla 11.11 PCT)

a) Los dibujos no contendrán texto, con excepción de una palabra o palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable, como: “agua”, “vapor”, “abierto”, “cerrado”, “corte según AB” y, en el caso de circuitos eléctricos, de diagramas de instalaciones esquemáticas y de diagramas de flujo, algunas palabras clave indispensables para su comprensión.

b) Cada palabra utilizada se colocará de tal manera que, si se traduce, su traducción pueda pegarse encima sin ocultar ninguna línea de los dibujos.

xii) Correcciones, etc. (Regla 11.12 PCT)

Las hojas deberán estar exentas de borraduras y no deberán contener correcciones, tachaduras, ni interlineaciones. En casos excepcionales, se podrán autorizar derogaciones a esta Regla, a condición de que no se ponga en duda la autenticidad del contenido y no se hayan deteriorado las condiciones necesarias para una buena reproducción.

xiii) Condiciones especiales para los dibujos (Regla 11.13 PCT)

a) Los dibujos deberán ser ejecutados en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y entintados, uniformemente espesos y bien delimitados, sin colores.

b) Los cortes transversales se indicarán mediante líneas oblicuas que no obstaculicen la fácil lectura de los signos de referencia y de las líneas principales.

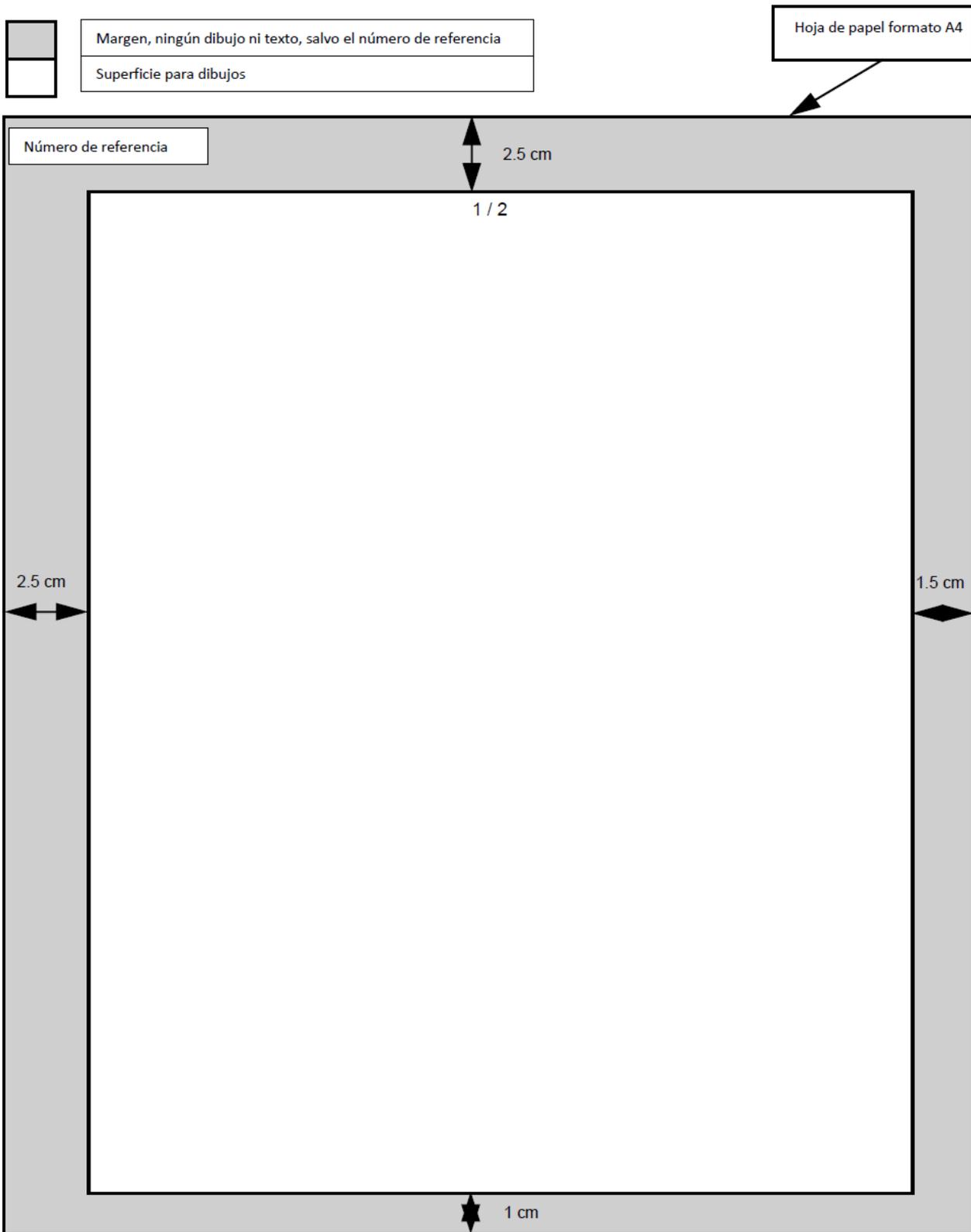
- c) La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales, que una reproducción fotográfica con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles.
- d) Cuando en casos excepcionales figure la escala de un dibujo, deberá representarse gráficamente.
- e) Todas las cifras, letras y líneas de referencia que figuren en los dibujos deberán ser sencillas y claras. No se deberán utilizar corchetes, círculos ni comillas asociados con cifras y letras.
- f) Todas las líneas de los dibujos deberán trazarse normalmente con ayuda de instrumentos de dibujo técnico.
- g) Cada elemento de una figura deberá guardar una proporción adecuada con cada uno de los demás elementos de la figura, salvo cuando fuera indispensable para la claridad de la figura la utilización de una proporción diferente.
- h) La altura de las cifras y letras no será inferior a 0,32 cm. Para la leyenda de los dibujos deberá utilizarse el alfabeto latino y, cuando sea usual, el alfabeto griego.
- i) Una misma hoja de dibujos podrá contener varias figuras. Cuando las figuras que aparezcan en dos o más hojas formen en realidad una sola figura completa, deberán presentarse de tal forma que se pueda ensamblar una figura completa sin ocultar ninguna parte de alguna de dichas figuras.
- j) Las diferentes figuras deberán estar dispuestas en una o varias hojas, preferentemente en presentación vertical y claramente separadas una de las otras, pero sin espacios perdidos. Cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente deberán presentarse horizontalmente situándose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.
- k) Las diferentes figuras deberán numerarse consecutivamente en números arábigos e independientemente de la numeración de las hojas.
- l) Los signos de referencia que no se mencionen en la descripción no deberán aparecer en los dibujos y viceversa.
- m) Para los mismos elementos, los signos de referencia deberán ser idénticos en todas las partes de la solicitud internacional.

n) Si los dibujos contienen un gran número de signos de referencia se recomienda adjuntar una hoja separada con la relación de todos los signos de referencia y todos los elementos designados por ellos.

xiv) Documentos posteriores (Regla 11.14 PCT)

Las Reglas 10 y 11.1 a 11.13 se aplicarán igualmente a todos los documentos (por ejemplo, hojas de reemplazo, reivindicaciones modificadas, traducciones) proporcionados después de la presentación de la solicitud internacional.

Requisitos sobre los márgenes para dibujos



3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES SOLICITUD CONFORME AL ARTÍCULO 14.1

- Una vez que la solicitud tenga fecha de presentación internacional, la OR verificará si la solicitud internacional contiene alguno de los defectos establecidos en el Art.14 PCT:
 - i. No está firmada según lo dispuesto en el Reglamento,
 - ii. No contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante,
 - iii. No contiene un título,
 - iv. No contiene un resumen,
 - v. No cumple los requisitos materiales prescritos, en la medida establecida en el Reglamento (Regla 11 PCT establece requisitos materiales de la solicitud internacional).

- Si la OR comprueba la existencia de alguno de estos defectos enviará un requerimiento al solicitante para que corrija las irregularidades de la solicitud internacional lo antes posible y preferentemente en el plazo de **1 mes desde la recepción de la solicitud internacional**. En dicho requerimiento se le instruirá al solicitante para que proporcione la corrección requerida y se le dará la posibilidad de formular observaciones en el plazo establecido en la Regla 26.2 PCT, que será de **2 meses contados a partir de la fecha del requerimiento para corregir**, aunque este plazo podrá ser prorrogado por la OR en cualquier momento antes de que se adopte una decisión.

- Si la OR comprueba que no se han corregido los defectos conforme al artículo 14.1 o que no lo han sido dentro de los plazos prescritos, declarará que se considera retirada la solicitud internacional y notificará esta declaración al solicitante, a la Oficina Internacional y, si ya se ha transmitido la copia para la búsqueda, a la ISA (Regla 29.1.ii) y iii) PCT).

- No se considerará retirada ninguna solicitud internacional por el incumplimiento de los requisitos materiales de la Regla 11 PCT si éstos quedan cumplidos en la medida necesaria para una publicación internacional razonablemente uniforme.

V.- BÚSQUEDA INTERNACIONAL

1. ¿QUIÉN LA REALIZA?

La "Administración encargada de la Búsqueda Internacional" (ISA en inglés), está encargada de identificar los documentos del estado del arte que pueden ser relevantes en el examen de la invención y emitir una opinión sobre su posible patentabilidad.

Las Oficinas que INAPI ha designado para Chile como "Administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional" a mayo del 2011 son la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO).

2. ¿CUÁNDO SE REQUIERE DE UNA TRADUCCIÓN?

Cuando el idioma en que se presentó la solicitud internacional no sea aceptado por la Administración encargada de la Búsqueda Internacional que deba realizar la búsqueda internacional, dentro del plazo de **1 mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina Receptora** el solicitante deberá proporcionar a dicha Oficina una traducción de la solicitud internacional en el idioma inglés si es para la USPTO o la KIPO o en inglés, francés o alemán si la traducción es para la EPO.

La entrega de una traducción después del vencimiento del plazo prescrito está subordinada por la Oficina Receptora al pago, a su favor, de una tasa por entrega tardía igual al 25% de la tasa de presentación internacional (Regla 12.3 letra e) PCT). En el caso de INAPI, esta tasa se fijó en la Resolución Exenta N°132/2009 de fecha 28 de mayo del 2009.

3. ¿CUÁL ES SU PROCEDIMIENTO Y EN QUÉ CONSISTE?

- Una vez pagada la tasa de búsqueda, la OR transmitirá **la copia para la búsqueda** a la ISA elegida por el solicitante de entre las ISA consideradas competentes por la OR para una solicitud presentada en dicha Oficina (Regla 23.1 letra a) PCT). **La elección de la ISA debe indicarse en el petitorio.**
- Una vez recibida la copia para la búsqueda, la ISA realiza un informe, llamado de **"Búsqueda Internacional"** (ISR, en inglés), que tiene por objeto identificar qué documentos existentes en el **estado de la técnica** (acervo de conocimientos científicos y técnicos hechos accesibles al público por cualquier medio con anterioridad a la fecha de la solicitud) podrían ser relevantes para determinar la novedad y actividad inventiva de la invención objeto de solicitud internacional. La búsqueda internacional se completa con una **opinión escrita sobre patentabilidad** (WO, en inglés), de carácter preliminar y no vinculante, sobre si la invención parece cumplir los criterios de patentabilidad, teniendo en cuenta los resultados del informe de búsqueda.
- La Administración encargada de la Búsqueda Internacional también examina si la solicitud internacional cumple el requisito de **unidad de invención**, esto significa que dicha solicitud debe relacionarse con una sola invención o bien con un grupo de invenciones que están estrechamente ligadas y que forman un concepto inventivo general único. Si la ISA estima que no hay unidad de invención, requerirá al solicitante **el pago de una tasa adicional para cada una de las invenciones ulteriores reivindicadas en la solicitud internacional.** En este caso, el informe de búsqueda sólo se efectuará para aquellas invenciones respecto de las que se haya pagado una tasa de búsqueda o una tasa adicional de búsqueda; a menos que el examinador encargado de la búsqueda en la ISA pueda hacer una búsqueda completa de todas las invenciones y ello no suponga una labor adicional importante. En este caso no se cursará ningún requerimiento para el pago de tasa adicional de búsqueda.

- El plazo para la emisión de dicho informe será de **3 meses desde la fecha de recepción de la copia para la búsqueda por la ISA, o de 9 meses desde la fecha de prioridad**, (16 meses contados desde la fecha de prioridad, si se trata de una presentación de solicitud internacional que reivindica prioridad), **aplicándose el plazo que expire más tarde** (Regla 42 PCT). Luego la Administración encargada de la Búsqueda Internacional transmite copias del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita, al solicitante y a la Oficina Internacional.

4. ¿CUÁL ES SU UTILIDAD?

El Informe de Búsqueda Internacional del que dispondrá el solicitante de una solicitud internacional PCT le permitirá evaluar las posibilidades de obtener protección para la invención y, en especial el grado de patentabilidad de la misma. De este modo, el solicitante contará con suficientes elementos de juicio como para tomar decisiones sobre la inversión que requiere la protección internacional de su invención.

Si el Informe de Búsqueda Internacional es **favorable** para la invención contenida en la solicitud internacional, el solicitante podrá decidir continuar la tramitación de la misma teniendo en cuenta las positivas perspectivas que el informe de búsqueda internacional entrega. Si, por el contrario, el informe es **desfavorable**, el solicitante tiene la oportunidad de modificar las reivindicaciones, presentando dichas modificaciones en la Oficina Internacional de la OMPI (Art.19 PCT), o bien puede decidir no continuar con los procedimientos nacionales ante las oficinas designadas, evitándose los costos de preparación de copias y de traducción.

Por su parte, la opinión escrita resulta útil para entender e interpretar los resultados del informe de búsqueda haciendo referencia de manera concreta al texto de la solicitud internacional, y resulta especialmente útil para que el solicitante evalúe qué posibilidades tiene de obtener una patente sin incurrir en el costo adicional del Examen Preliminar Internacional, aunque no es vinculante para las Oficinas designadas/elegidas.

Sobre la opinión escrita, el solicitante no puede hacer observaciones ante la ISA. En todo caso, si resulta necesario, puede transmitir **observaciones informales a la OMPI en respuesta a la opinión escrita**; de este modo tiene la oportunidad de responder al razonamiento y a las conclusiones de la opinión escrita aunque no tenga previsto hacer uso del examen preliminar internacional.

5. BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

Posteriormente, el solicitante podrá pedir una **Búsqueda Internacional Suplementaria** (SIS, en inglés) ante cualquiera de las Administraciones que proporcionan este servicio, salvo la que se encargó de la búsqueda principal. Cada Administración determina el ámbito y el importe de las tasas en relación con la búsqueda suplementaria. La petición de búsqueda suplementaria se presenta ante la **Oficina Internacional** en un plazo de **19 meses desde la fecha de prioridad**, y es muy excepcional, ya que obedece al hecho eventual de que el solicitante necesite mayor información sobre su solicitud, extendiendo el alcance de la Búsqueda Internacional (teniendo en cuenta la creciente diversidad lingüística del estado anterior de la técnica), con el objetivo de evitar, en lo posible, el problema con el que se enfrenta al hallar elementos nuevos del estado anterior de la técnica, después de haber corrido con los gastos que representa la entrada en Fase Nacional.

El informe SIS deberá emitirse dentro de un plazo de **28 meses desde la fecha de prioridad** (Regla 45 bis PCT).

VI.- PUBLICACIÓN INTERNACIONAL

1. ¿QUIÉN Y CUÁNDO SE PUBLICA?

La Oficina Internacional se encarga de la publicación internacional de todas las solicitudes internacionales. Esta publicación se efectúa en el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/pctdb), lo antes posible tras la expiración de un plazo de **18 meses contados desde la fecha de prioridad** (si la solicitud no ha sido retirada anteriormente). Por consiguiente, cuando una solicitud internacional reivindica la prioridad de una solicitud anterior y se presenta hacia finales del año de prioridad no debieran transcurrir por lo general más de 6 meses entre la presentación de la solicitud internacional y la fecha de publicación.

No obstante aquello, la publicación puede efectuarse, previa solicitud expresa del solicitante, en cualquier momento antes de la expiración de un plazo de 18 meses.

2. ¿QUÉ SE PUBLICA?

La publicación internacional contiene el texto completo de la solicitud internacional tal como fue presentada por el solicitante, es decir, una página portada que contiene los datos bibliográficos esenciales extraídos del petitorio, así como indicaciones tales como el símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) atribuido por la ISA, el resumen y uno o varios dibujos, la descripción, las reivindicaciones y el informe de búsqueda internacional. Si las reivindicaciones de una solicitud internacional han sido modificadas, se publica a la vez las que fueron presentadas y las que han sido modificadas cuando éstas se notifican a la Oficina Internacional.

3. ¿EN QUÉ IDIOMA SE PUBLICA?

La solicitud internacional se publica en el idioma de presentación siempre que sea uno de los idiomas de publicación, es decir, alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, japonés o ruso. Si la solicitud no se publica en inglés, una traducción a dicho idioma del título de la invención, del resumen y del informe de búsqueda internacional, se incluye en la publicación de la solicitud internacional.

4. ¿CUÁLES SON SUS EFECTOS?

La solicitud PCT publicada pasa a formar parte del estado de la técnica a partir de la fecha de publicación internacional (Regla 34.1 b) ii) PCT).

5. ¿CÓMO SE PUEDE IMPEDIR LA PUBLICACIÓN Y CUÁLES SON SUS CONSECUENCIAS?

El solicitante puede **evitar o retrasar la publicación internacional**, retirando la solicitud internacional o la reivindicación de prioridad según corresponda, antes de la finalización de los preparativos técnicos para la publicación, que finalizan normalmente 15 días corridos antes de la fecha efectiva de publicación. La declaración de retirada debe: formularse por escrito (utilizando el formulario PCT/IB/372), estar firmada por todos los solicitantes o por un mandatario o representante común nombrado por todos los solicitantes y, como bien ya se señaló, llegar a la Oficina Internacional antes de la finalización de los preparativos técnicos de la publicación.

La consecuencia de evitar la publicación es que la solicitud internacional no será publicada, de tal forma que no se divulgara el contenido de la solicitud internacional. En el caso de sólo retrasarla, todo plazo que haya sido computado a partir de la fecha de prioridad inicial y que aún no haya vencido, se vuelve a computar a partir de la fecha de prioridad o la fecha de presentación de la solicitud internacional, particularmente el plazo para la publicación, la presentación de la solicitud de examen preliminar internacional y la entrada en la fase nacional.

VII.- EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

1. ¿CUÁNDO PROCEDE?

- Una vez que el solicitante haya recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita sobre patentabilidad, éste tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional. Este examen está previsto en el Capítulo II del PCT y **es facultativo**, ya que sólo procede cuando el solicitante presenta una petición expresa de examen preliminar internacional, en la que menciona su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en tal o cual Estado designado en la solicitud internacional (en el procedimiento del Capítulo II esos Estados se denominan "Estados elegidos", lo que les distingue de los "Estados designados" para Capítulo I).
- Una solicitud de examen preliminar internacional se podrá presentar en cualquier momento antes del vencimiento de cualquiera de los plazos siguientes, según **el que venza más tarde: 3 meses contados desde la fecha de transmisión al solicitante del informe de búsqueda internacional** y la opinión escrita o de la declaración prevista en el art. 17.2)a) PCT, o **22 meses contados a partir de la fecha de prioridad** (Regla 54bis.1 PCT). Estos plazos no son prorrogables. Además el solicitante deberá pagar las tasas de examen preliminar internacional que correspondan.

2. ¿QUIÉN LO REALIZA?

Para Chile las Oficinas que actúan como "Administración encargada del Examen Preliminar Internacional" son las mismas designadas para la Búsqueda Internacional, es decir, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO).

3. ¿EN QUÉ CONSISTE?

El examen preliminar internacional tendrá por objeto formular **una opinión preliminar y no vinculante** sobre las siguientes cuestiones: si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial. Con este examen antes de iniciar la fase nacional se puede obtener un informe sobre la patentabilidad que incorpora una evaluación hecha por una Administración encargada del Examen Preliminar Internacional.

- Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe denominado **“Informe Preliminar Internacional sobre la Patentabilidad” (IPRP) (Capítulo II)**, que se suministra al solicitante y a las Oficinas elegidas (oficinas de los Estados elegidos, o que actúan en su nombre), a través de la Oficina Internacional, la que también está encargada de traducirlo, si fuese necesario.
- Este informe se pone a disposición del público en PATENTSCOPE[®] una vez que han transcurrido **30 meses a partir de la fecha de prioridad.**

4. ¿CUÁL ES SU UTILIDAD?

Al tratarse de una segunda evaluación de la potencial patentabilidad de la invención, el solicitante tendrá una mayor convicción de si obtendrá o no una patente en todos o la mayoría de los países elegidos para ingresar a la fase nacional.

Definitivamente ayudan a facilitar el trabajo de las Oficinas nacionales. Sin embargo, hay que tener presente que la concesión de patentes es tarea y competencia exclusiva de las Oficinas designadas. Éstas son las únicas que decidirán si debe concederse una patente.

Cuando se conceden patentes sin examen de fondo (algunos países), el informe de examen preliminar internacional constituye una sólida base que permite evaluar la validez de esas patentes a los que se interesan en la invención (por ejemplo, para adquirir la licencia).

5. INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

Si el solicitante no solicita que se lleve a cabo el examen preliminar internacional, la Oficina Internacional preparará en nombre de la Administración encargada de la búsqueda internacional el **Informe Preliminar Internacional sobre la Patentabilidad (IPRP) (Capítulo I)**. Dicho informe tendrá el mismo contenido que la opinión escrita sobre patentabilidad que emite en la etapa de búsqueda internacional la ISA respectiva y se comunicará a todas las oficinas de patentes de los Estados Contratantes del PCT que lo soliciten, junto con las observaciones informales formuladas (Regla 44bis PCT).

VIII.- ENTRADA A FASE NACIONAL⁷

1. ¿CUÁNDO PROCEDE?

Luego del Informe de Búsqueda Internacional, la Publicación Internacional, el Informe de Examen Preliminar Internacional y de haber tenido la posibilidad de modificar la solicitud, el solicitante puede decidir si continúa o no con la tramitación de la solicitud de patente en cuestión.

Así, en caso de continuar con el procedimiento, el solicitante debe acudir directamente a las **Oficinas Nacionales designadas/elegidas**, y entrar a la llamada **“Fase Nacional”**^{8 9}, correspondiendo en definitiva a estas Oficinas conceder o rechazar la solicitud de patente.

Sólo pueden entrar a Fase Nacional en Chile las solicitudes PCT que hayan sido presentadas internacionalmente a contar del 02 de Junio del 2009, fecha en la que el Tratado entró en vigencia en nuestro país.

2. ¿CUÁNDO OPERA LA ENTRADA ANTICIPADA?

Por regla general, ninguna Oficina designada tramitará ni examinará la solicitud internacional antes del vencimiento del plazo aplicable, según lo dispuesto en el Artículo 22. Sin perjuicio de aquello, cualquier Oficina designada podrá tramitar o examinar la solicitud internacional en cualquier momento a petición expresa del solicitante (Artículos 13 y 23).

⁷ Para mayor detalle sobre la Entrada a Fase Nacional en Chile, consultar la Circular INAPI N°005/2010 de fecha 06 de diciembre de 2010 que Informa sobre el correcto y eficiente cumplimiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en Fase Nacional.

⁸ El plazo para entrar a Chile en fase nacional es de 30 meses, contados a partir de la fecha de prioridad, y se aplica independientemente de demoras en la fase internacional. Para consultar sobre este plazo en otros Estados, se puede ingresar al capítulo nacional pertinente de la Guía del Solicitante PCT (Fase nacional). <http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html>

⁹ Mediante Resolución Exenta N°171 de fecha 06 de abril de 2011, INAPI fijó el valor de las tasas de restauración de derecho de prioridad y de restablecimiento de derecho que cobrará como Oficina designada/elegida, en Fase Nacional.

3. ALGUNOS CONSEJOS IMPORTANTES CON RESPECTO A LA ENTRADA EN FASE NACIONAL

- Prever tiempo suficiente, cuando sea necesario, para preparar la traducción de la solicitud internacional.
- Enviar al mandatario local copias de la solicitud internacional publicada, el Informe de Búsqueda Internacional, la Opinión Escrita de la ISA, el Informe de Examen Preliminar internacional y los documentos de prioridad.
- Cuando se prefiera evitar el pago de tasas por reivindicaciones adicionales o de otras tasas que se aplican según una ley nacional en particular, conviene preparar la solicitud y realizar cualquier modificación de acuerdo con la práctica nacional.
- Se recomienda tener la precaución de verificar el plazo para entrar en fase nacional, ya que algunas Oficinas designadas/elegidas establecen plazos que vencen antes o más tarde de los 30 meses desde la fecha de prioridad (véase las excepciones al Artículo 22(1) en el sitio web de la OMPI, www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html).
- Tener presente que los plazos para entrar en Fase Nacional se aplican sea cual sea la demora en la fase internacional.
- Indicar claramente que la solicitud entra en la fase nacional, es decir, que no se trata de una presentación nacional directa.
- La traducción de la solicitud internacional deberá ser correcta y estar completa, y no puede modificar el contenido de la solicitud traducida (no se puede agregar y/o reducir elementos objeto de la solicitud).
- Pagar las tasas requeridas (en algunos Estados, el importe puede ser distinto del que se aplica en el caso de una presentación nacional directa).

IX. COSTOS DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

1. TASAS

La presentación de una **solicitud internacional** significa que el solicitante a lo menos debe pagar 3 tasas a la Oficina Receptora (INAPI), en el plazo de **1 mes contado desde la fecha de recepción de la solicitud internacional**; aunque es posible ampliar el plazo de pago de tasas, con el pago de un recargo (Regla 16bis PCT). Estas tasas son:

i) La **tasa de transmisión** que se paga en beneficio de la Oficina Receptora. Su finalidad es compensar a esa Oficina por la labor que debe realizar en relación con la solicitud internacional. La OR fijará el importe de la tasa (Regla 14 PCT).¹⁰

ii) La **tasa de presentación internacional** que va en beneficio de la Oficina Internacional de la OMPI. Su objeto es cubrir los gastos que implica la labor que la Oficina Internacional debe realizar en el marco del PCT. El importe se fija en la Tabla de tasas anexa al Reglamento y es decidido por los Estados miembros del PCT (Regla 15 PCT).

iii) La **tasa de búsqueda** que va en beneficio de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional. Esta tiene por objeto compensar a esa Administración, que es la que fija la tasa, por la labor que debe realizar en relación con la emisión del informe de búsqueda internacional (Regla 16 PCT).

* Otras tasas que la OR puede cobrar dependiendo de la naturaleza de la solicitud y de la tramitación de la misma son:

- a. El suplemento por hoja cuando exceden las 30 hojas.
- b. La tasa por el documento de prioridad.
- c. La tasa por pago tardío de tasas.
- d. La tasa de entrega tardía de traducción de la solicitud internacional.
- e. La tasa de restauración del derecho de prioridad.
- f. La tasa por copias de documentos.

Para consultar valor de tasas vigentes ver www.inapi.cl, sección PCT.

¹⁰ Mediante Resolución Exenta N°101 de fecha 16 de marzo de 2011, INAPI rebajó la tasa de transmisión a 130 USD.

2. DESCUENTOS TASAS¹¹

- i. **Descuento PCT Easy sobre Tasa de Presentación Internacional: 103 USD.**
- ii. **Descuento del 90% sobre Tasa de Presentación Internacional para personas naturales domiciliadas en Chile.** Si hubiera más de un solicitante, cada uno de ellos deberá satisfacer los requisitos establecidos para acceder al descuento.
- iii. **Descuento del 75% sobre Tasa de Búsqueda aplicable sólo cuando se designa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como ISA.** Este descuento se aplicará sólo cuando el solicitante o, si hubiera más de uno, cada solicitante, sea una persona natural o jurídica domiciliada en Chile.

La reducción de la tasa de presentación internacional a favor de los solicitantes de ciertos Estados se calculará sobre la base del importe de la tasa de presentación internacional exigible, después de cualquier otra reducción en concepto de la utilización del programa PCT-EASY. A modo de ejemplo, el cálculo sería el siguiente: tasa de presentación internacional ((US\$1.367+US\$15, como suplemento por cada hoja en exceso de 30) - menos descuento PCT-EASY) - descuento 90%.

3. FORMA DE PAGO

El solicitante deberá pagar **en pesos chilenos** la tasa de transmisión y las demás tasas que le corresponda percibir al INAPI como Oficina Receptora. Dentro del plazo de 1 mes contado desde la fecha de recepción de la solicitud internacional PCT, deberá cancelar las tasas de presentación internacional, transmisión y búsqueda.

En caso que el valor de la tasa correspondiente se encuentre expresado en moneda extranjera, el valor en pesos se calculará considerando el tipo de cambio del Dólar de los Estados Unidos de América, Euro u otra moneda establecida en el Tratado o su Reglamento, observada al día anterior a la fecha de pago, de acuerdo a información

¹¹ Descuentos de tasas PCT vigentes a mayo del 2011.

publicada en informativo del Banco Central de Chile. Para dichos efectos es necesario acudir a nuestras Oficinas y solicitar la hoja de cálculo de tasas PCT.

El pago de las tasas se puede hacer en efectivo en nuestras Oficinas o mediante depósito bancario en la cuenta corriente del BancoEstado N° 000-0-0900157-3 a nombre de Instituto Nacional de Propiedad Industrial-PCT, en cuyo caso el solicitante debe posteriormente venir a nuestras oficinas y presentarse en la Caja con el original del depósito, ante lo cual el cajero confeccionará el respectivo comprobante de ingreso y le entregará una copia timbrada que acredite la recepción conforme del pago de las tasas.



PCT

HOJA DE CALCULO DE TASAS

(Calculo Solicitud Internacional de Patentes)
(Valido solo a la fecha de emisión)

Solicitud internacional N°	Solicitante	
Fecha de presentación internacional	RUT	Fecha calculo Tasas

CALCULO DE LAS TASAS		US\$ T/C : \$ <input style="width: 50px;" type="text"/>
(T/C válido solamente a la fecha de calculo de tasas)		EU T/C : \$ <input style="width: 50px;" type="text"/>
	Divisas	T/C
1. TASA DE BÚSQUEDA Busqueda internacional a efectuar por :		
a. <input type="checkbox"/> (USPTO) USA <input type="checkbox"/> (EPO) Europa	US\$ <u>0</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 1.a
<input type="checkbox"/> (KIPO) Corea		
b. <input type="checkbox"/> (OEPM) España <input type="checkbox"/> descto solicitante residente en Chile	EU <u>0</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 1.b
2. TASA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL		
a. 30 primeras hojas <input type="checkbox"/>	US\$ <u>0</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 2.a
b. _____ x _____ número de hojas tasa por hoja en exceso de 30	US\$ <u>0</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 2.b
3. TASAS RECAUDADORAS		
a. Tasas de Transmisión <input type="checkbox"/>	US\$ <u>0</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 3.a
b. Tasa restauración de prioridad <input type="checkbox"/>	US\$ <u>0</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 3.b
c. Entrega tardía en traducción <input type="checkbox"/> (25% de la tasa de presentación Internacional)	US\$ <u>0,00</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 3.c
d. Pago tardío de tasas <input type="checkbox"/> 50% de tasas impagas (Valor base US\$350)	US\$ <u>0,00</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 3.d
e. Tasa de certificado de prioridad <input type="checkbox"/>		\$ <u>0</u> 3.e
f. Copia de documentos (Cantidad x Precio)	_____ x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 3.f
4. DESCUENTOS		
a. <input type="checkbox"/> Pers. Natural	US\$ <u>0,00</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 4.a
b. <input type="checkbox"/> PCT-EASY	US\$ <u>0</u> x <u>0</u> = \$	<u>0</u> 4.b
5. TOTAL TASAS A PAGAR (Pesos)		\$ <u>0</u>
(Sumar las cantidades escritas en las casillas de los subfactores 1,2,3 Y 4)		TOTAL

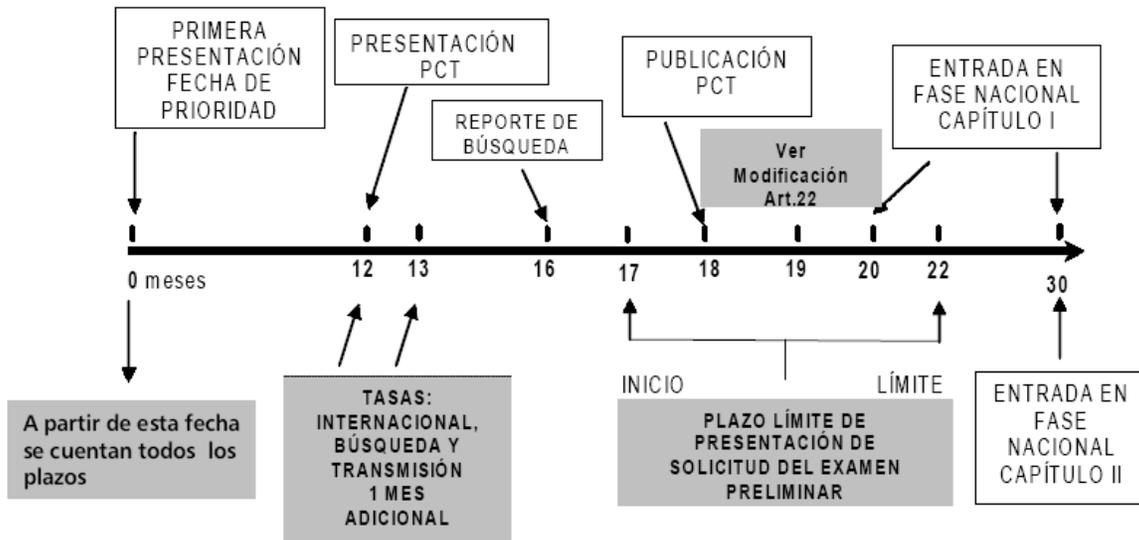


ANEXOS

ESQUEMA CRONOLÓGICO PCT

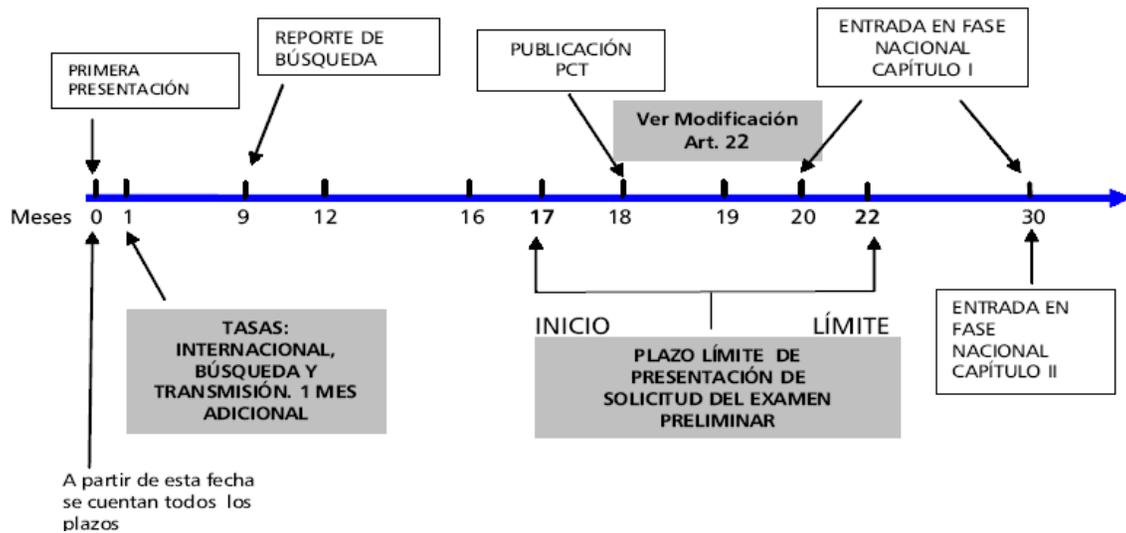
CRONOGRAMA "A"

(SOLICITUD INTERNACIONAL CON REIVINDICACIÓN DE FECHA DE PRIORIDAD)



CRONOGRAMA "B"

(SOLICITUD INTERNACIONAL SIN FECHA DE PRIORIDAD)



LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA LLENAR EL FORMULARIO PCT/RO/101 (PETITORIO) Y PRESENTARLO EN INAPI COMO OFICINA RECEPTORA

Al llenar el Petitorio PCT/RO/101 de Solicitud Internacional, es importante considerar los siguientes requisitos mínimos para obtener la “fecha efectiva de presentación” dada por INAPI:

- Presentación en idioma español.
- Firma de a lo menos una persona natural o jurídica (mediante representante legal) identificada como solicitante y/o inventor según corresponda.
- Que a lo menos uno de los solicitantes tenga domicilio o sea nacional de Chile.
- Designar a lo menos un Estado contratante.
- Designar ISA (Recuadro VII).
- Acompañar una parte que, a primera vista parezca una memoria descriptiva y una reivindicación o varias reivindicaciones.

OTROS REQUISITOS (respecto petitorio)

- Apellidos con mayúscula y nombres con minúscula.
- Caracteres mayúsculas no inferior a 0,21 cm. alto (sin cambio).
- Reivindicar prioridad (es), si corresponde (Recuadro VI).
- Usar lápiz negro, en los casos que debe utilizarse (firmas).
- No corchetear petitorio/documento patente.
- Incluir sólo las hojas que han sido utilizadas (obligatoriamente deben ir 3 hojas: primera, segunda y última hoja).
- Numerar las hojas del petitorio consecutivamente.
- Inclusión de determinadas declaraciones, como: declaración sobre la calidad de inventor; declaración sobre identidad del inventor, entre otras, si procede.
- Presentar 3 originales y una copia para el solicitante.

OTROS REQUISITOS (respecto de descripción, reivindicación, resumen y dibujos).

- Formato A4, para todas las hojas.
- Espacio entrelíneas 1 – ½ para páginas de texto en la descripción, reivindicaciones y resumen.
- Numeración de las hojas consecutivamente: descripción, reivindicaciones y resumen; colocando los números de página en el centro de la parte superior o inferior de las hojas.
- Todos los textos serán en caracteres cuyas mayúsculas no sea inferiores a 0,28 cm. de alto.
- Respetar márgenes mínimos y máximos en hojas de texto y dibujos.

Para consultas relativas a PCT
le recomendamos acudir a nuestras dependencias de
atención de usuarios ubicadas en Moneda N° 975,
Piso 13 en la ciudad de Santiago, o enviar correo
electrónico a las direcciones
inapi@inapi.cl
consultaspct@inapi.cl

www.inapi.cl