

INAPI como oficina ISA/IPEA

INAPI fue nombrado ISA/IPEA por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el 4 de octubre de 2012, situando a la oficina chilena como una de las 19 más importantes del mundo.

ISA/IPEA DE 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 entró en vigor en 1978 y del cual Chile forma parte desde el 02 de junio de 2009.

El sistema PCT que actualmente cuenta con 148 Estados miembros es un sistema de "presentación" de solicitudes de patente, no un sistema de "concesión" de patentes y se considera que 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. 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.

Dentro de la política de internacionalización de INAPI, el PCT entrega la posibilidad cierta y concreta de participar activamente dentro del sistema internacional de patentes, en particular como autoridad PCT ISA/IPEA (Administración encargada de la Búsqueda Internacional o International Searching Authority / Administración encargada del Examen Preliminar Internacional o International Preliminary Examination Authority).

En la actualidad existen sólo 19 oficinas de propiedad industrial que son Administraciones encargadas de la Búsqueda y el Examen Preliminar Internacional (ISA/IPEA) en el mundo: Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, India, Instituto Nórdico de Patentes, Israel, Japón, Oficina Europea de Patentes (EPO), Rusia, Suecia y Ucrania.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE INAPI SEA ISA/IPEA?

[Con la designación de INAPI como ISA/IPEA, el 04 de octubre de 2012](#) , en el marco de las Asambleas Generales de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la oficina chilena se convirtió 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 después de la Oficina Española.

El constituir a INAPI como ISA/IPEA, no sólo es un fuerte reconocimiento al trabajo que se ha desempeñado durante estos últimos años, sino que también constituye una

posibilidad única de mejorar aún más el desempeño de la oficina en relación al PCT y de ayudar a convertir a Chile en un polo regional de innovación

Al convertirse INAPI en autoridad internacional de PCT, se favorece a muchos solicitantes extranjeros de la región quienes basados en la reputación de INAPI y al uso del idioma español pueden elegirnos como ISA-IPEA para el análisis de sus solicitudes, sino que también significa un gran beneficio para nuestros solicitantes nacionales de solicitudes internacionales PCT quienes además de tener a INAPI como Oficina Receptora, tendrán una ISA/IPEA en nuestro país, con tasas económicas y con la cual podrán mantener una comunicación directa y fluida, sin necesidad de incurrir en gastos adicionales, lo que facilitará enormemente la tramitación de sus solicitudes en el sistema PCT.

Finalmente, el hecho de que INAPI sea una ISA/IPEA ha obligado a la Oficina chilena a adoptar los más altos estándares de calidad y gestión tanto en nuestra labor administrativa como en lo relativo al examen de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad, tanto al momento de hacer búsquedas como de emitir informes sobre patentabilidad, lo que permitirá fortalecer nuestros equipos y capacitarlos en tal sentido y asimismo, lograr una mayor eficiencia, calidad y rapidez en nuestros procesos.

FUNCIONES DE UNA OFICINA ISA/IPEA

A una Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA), le corresponde la función de identificar los documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad de la invención y emitir una opinión escrita (WO por su sigla en inglés), de carácter preliminar y no vinculante, sobre si la invención parece cumplir con los criterios de patentabilidad, teniendo en cuenta los resultados del informe de búsqueda. Por su parte, una Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA), realiza un segundo examen de carácter facultativo. Tiene por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

REQUISITOS DE NOMBRAMIENTO COMO OFICINA ISA/IPEA

Para que una Oficina de Patentes sea ISA/IPEA, INAPI al momento de ser nombrado debió cumplir con los requisitos mínimos que contempla la Regla 36 del Reglamento PCT:

i) que la Oficina nacional o la organización intergubernamental tenga, por lo menos, 100 empleados con plena dedicación, con calificaciones técnicas suficientes para efectuar las búsquedas y/o realizar los exámenes.

ii) que la Oficina u organización posea por lo menos, la documentación mínima mencionada en la Regla 34, o tener acceso a esa documentación mínima, la cual deberá estar ordenada en forma adecuada a los fines de la búsqueda y/o examen y presentarse en papel, en microformato o en soporte electrónico.

iii) que la oficina u organización disponga de un personal capacitado para proceder a la búsqueda en los sectores técnicos en los que deba realizarse la búsqueda y que posea los conocimientos lingüísticos necesarios para comprender, por lo menos, los idiomas en los que esté redactada o traducida la documentación mínima mencionada en la Regla 34.

iv) que la oficina u organización disponga de un sistema de gestión de calidad y un sistema de revisión interna, conforme a las reglas comunes de la búsqueda internacional.

AVANCES E HITOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INAPI COMO ISA/IPEA

Desde el nombramiento de INAPI como Administración de Búsqueda y Examen Preliminar Internacional de PCT, en octubre de 2012, es que INAPI ha venido trabajando sostenidamente en su proceso de implementación para empezar sus operaciones como ISA/IPEA en octubre de 2014:

a) Contratación de bases de datos tales como STN, Proquest Dialog, IEEE, Thomson Innovation, Nature Magazine, Science Direct (Elsevier), Springer Link, Wiley (Interscience), Oxford University Press, ACS Web Edition y Annual Reviews. En este punto, hay que destacar que se celebró un acuerdo con la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) para comenzar a utilizar la Biblioteca Electrónica de Información Científica (BEIC), que es el instrumento más importante de acceso a la información científica del país. Este programa permite el acceso a través de internet y de manera gratuita a los textos completos de un conjunto de más de cinco mil revistas científicas y tecnológicas en formato electrónico y en más de cien (100) áreas disciplinarias y su costo supera los 8 millones de dólares para el Estado de Chile.

b) Diseño de un sistema de control de calidad para la gestión de solicitudes y examen de patentes presentadas dentro del marco PCT Fase Internacional.

c) Implementación del sistema en línea e-PCT. Este servicio en línea fue creado especialmente por la OMPI para que las Oficinas Receptoras (RO) y las Administraciones ISA/IPEA, puedan acceder electrónicamente a los últimos datos bibliográficos y documentos disponibles en las bases de datos de la Oficina Internacional para las solicitudes internacionales en las cuales la Oficina correspondiente actúa como RO o ISA/IPEA, así como para transmitir electrónicamente documentación relacionada con las solicitudes internacionales PCT.

d) Publicación de Directrices de Patentes, que se refieren a los criterios de INAPI en relación al procedimiento de análisis técnico, legal y procedimental para el registro de solicitudes de patentes.

e) Creación de una nueva estructura PCT dentro de la Subdirección de Patentes (Departamento PCT)

f) Aumento en la dotación de profesionales expertos en búsqueda y examen en las distintas áreas de la técnica.

g) Fortalecimiento de las habilidades en idioma inglés de nuestros profesionales del área de examen de patentes, con miras a lograr que todos nuestros examinadores sean bilingües.

h) Capacitaciones de nuestros equipos con las Oficinas de Patentes de Israel, EE.UU., Canadá y próximamente Australia.

i) Desarrollo y validación institucional de flujos y procesos PCT.

j) Comienzo de implementación para futura certificación bajo norma ISO de proceso de INAPI como Oficina Receptora.