

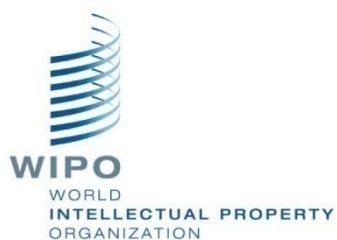
GUÍA DEL USUARIO

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES



INAPI
Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo

Gobierno de Chile



AGRADECIMIENTOS

A la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), por su gran apoyo en la primera versión de esta guía y en la constante labor de difundir el uso del PCT durante todos estos años.

DOCUMENTO ELABORADO POR

*Departamento PCT
Subdirección de Patentes*

Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI

JUNIO 2019

CONTENIDO

I. PRÓLOGO	6
II. GLOSARIO	7
III. INTRODUCCIÓN	9
1. EL SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES	9
2. ¿QUÉ ES EL PCT?.....	10
3. OBJETIVOS Y VENTAJAS DE PCT	11
4. ÓRGANOS DE FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVA DEL PCT	12
5. ETAPAS DE TRAMITACIÓN PCT.....	14
IV. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL.....	16
1. ¿CUÁL PUEDE SER EL OBJETO DE UNA SOLICITUD PCT?.....	16
2. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD PCT?	16
3. ¿DÓNDE PRESENTAR UNA SOLICITUD PCT?	16
4. ¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL?	17
5. ¿EN QUÉ IDIOMA SE PRESENTA LA SOLICITUD INTERNACIONAL?	18
6. ¿SE PUEDE REIVINDICAR LA PRIORIDAD DE UNA SOLICITUD DE PATENTE ANTERIOR?.....	18
7. DESIGNACIÓN DE ESTADOS.....	21
8. DECLARACIONES SEGÚN LA REGLA 4.17 PCT.....	21
9. ¿QUIÉN PUEDE REPRESENTAR AL SOLICITANTE?.....	22
10. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL?.....	23
V. PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL Y FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL	24
1. PARTES DE LA SOLICITUD	24
2. OTORGAMIENTO FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL	30
VI. REQUISITOS MATERIALES Y FORMALES (Regla 11 PCT).....	32
1. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS (REGLA 10 PCT).....	32
2. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES PROPIAMENTE TALES	32
3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES SOLICITUD CONFORME AL ARTÍCULO 14.1.....	42
VII. BÚSQUEDA INTERNACIONAL.....	43
1. ¿QUIÉN LA REALIZA?	43
2. ¿CUÁNDO SE REQUIERE DE UNA TRADUCCIÓN?.....	43
3. ¿CUÁL ES SU PROCEDIMIENTO Y EN QUÉ CONSISTE?	44
4. UNIDAD DE INVENCION.....	44
5. CONTENIDO DEL INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL.....	46
6. ¿CUÁL ES SU UTILIDAD?	48
7. ¿QUÉ ES LA OPINIÓN ESCRITA DE LA ISA?	49
8. PLAZOS	51

9.	¿QUÉ HACER CON UNA BÚSQUEDA Y OPINIÓN ESCRITA DESFAVORABLE?.....	51
10.	COMPARATIVO MODIFICACIONES CAPÍTULO I Y II.....	54
11.	BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA.....	54
VIII.	PUBLICACIÓN INTERNACIONAL.....	56
1.	¿QUIÉN Y CUÁNDO SE PUBLICA?	56
2.	¿QUÉ SE PUBLICA?	56
3.	¿EN QUÉ IDIOMA SE PUBLICA?	57
4.	¿CUÁLES SON SUS EFECTOS?	57
5.	¿CÓMO SE PUEDE IMPEDIR LA PUBLICACIÓN Y CUÁLES SON SUS CONSECUENCIAS?	57
IX.	EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL.....	59
1.	¿CUÁNDO PROCEDE?	59
2.	¿QUIÉN LO REALIZA?	60
3.	¿EN QUÉ CONSISTE?.....	60
4.	¿CUÁL ES SU UTILIDAD?.....	61
5.	¿QUÉ ES LA OPINIÓN ESCRITA DE LA IPEA?.....	62
6.	TASAS.....	63
7.	INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD	63
X.	DISTINTOS ASPECTOS DE LA FASE INTERNACIONAL	65
1.	RECTIFICACIÓN DE ERRORES EVIDENTES.....	65
2.	¿CUÁNDO SE PUEDE MODIFICAR UNA SOLICITUD PCT?	67
3.	REGISTRO DE CAMBIOS SEGÚN LA REGLA 92BIS PCT	68
4.	RETIRADA DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL.....	69
5.	OFRECIMIENTO A EFECTOS DE LICENCIA	70
XI.	ENTRADA A FASE NACIONAL	72
1.	¿CUÁNDO PROCEDE?	72
2.	¿CUÁNDO OPERA LA ENTRADA ANTICIPADA?.....	72
3.	ALGUNOS CONSEJOS IMPORTANTES CON RESPECTO A LA ENTRADA EN FASE NACIONAL	73
4.	CUESTIONES RELATIVAS A LA PRÁCTICA CHILENA.....	73
XII.	COSTOS DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL	77
1.	TASAS.....	77
2.	DESCUENTOS TASAS.....	78
3.	FORMA DE PAGO.....	79
4.	NO PAGO DE TASAS Y RETIRADA DE LA SOLICITUD.....	79
XIII.	EL PCT EN CHILE	81
1.	ENTRADA EN VIGENCIA	81
2.	ROL DE AUTORIDAD INTERNACIONAL	81
ANEXOS.....		83

I. PRÓLOGO

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entró en vigor en 1978 y Chile forma parte desde el 02 de junio de 2009.

Con motivo de la conmemoración de los 10 años desde que Chile es parte del Tratado, y debido al rol activo que desempeña el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) en el marco del PCT como Autoridad Internacional, es que se consideró realizar una segunda versión de la “Guía del Usuario PCT”.

Esta adaptación, actualiza todos los contenidos, específicamente en lo referente a la labor que tuvo INAPI como Oficina Receptora, y además agrega nuevos temas, relativos al funcionamiento de Chile en el PCT y al rol que ha tenido INAPI como Autoridad Internacional PCT (ISA/IPEA). Asimismo, este texto aborda sugerencias planteadas por los usuarios, a lo largo de los años.

Por lo tanto, este documento es un insumo creado tanto para los solicitantes nacionales del sistema PCT, como también para aquellos usuarios de los países de Latinoamérica y el Caribe, que utilizan los servicios de Chile como ISA/IPEA, y que constantemente requieren información fácil, útil y expedita, sobre el funcionamiento del Tratado.



II. GLOSARIO

En este capítulo se incluyen el significado de ciertas palabras y abreviaturas utilizadas en el documento:

- **Capítulo I**: Capítulo I del PCT (solicitud y búsqueda internacional)
- **Capítulo II**: Capítulo II del PCT (examen preliminar internacional)
- **DO**: Oficina Designada
- **EO**: Oficina Elegida
- **EPO**: Oficina Europea de Patentes
- **IB**: Oficina Internacional de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
- **INAPI**: Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Chile)
- **IPEA**: Administración encargada de examen preliminar internacional
- **IPER**: Informe de examen preliminar internacional
- **ISA**: Administración encargada de búsqueda internacional
- **ISR**: Informe de búsqueda internacional
- **OEPM**: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)



- **OMPI**: Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)
- **PCT**: Tratado de Cooperación en materia de Patentes
- **RO**: Oficina Receptora
- **SISA**: Administración encargada de búsqueda internacional suplementaria
- **USPTO**: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
- **WO**: Opinión escrita

III. INTRODUCCIÓN

1. EL SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de patentes individuales para cada país en el que se busque la protección, 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 administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y 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. Actualmente son parte del Tratado 152 Estados.¹

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 de 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, https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html

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. El sistema 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 el 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:

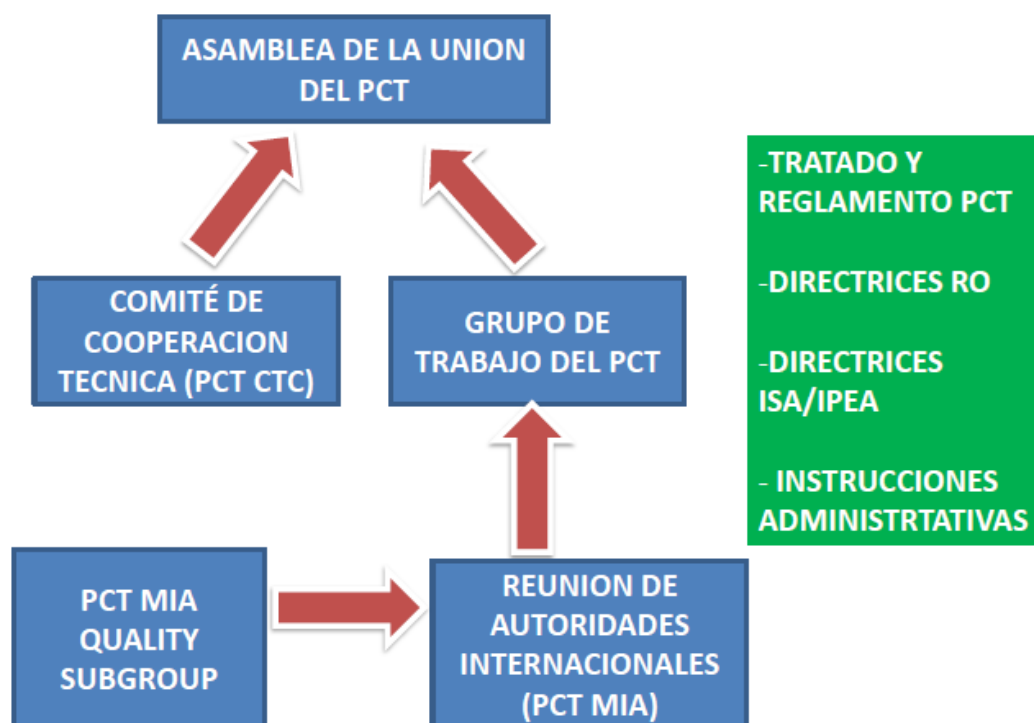
- Facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, ya que tiene requisitos de forma preestablecidos.
- Se postergan en 18 meses los gastos derivados del pago de las tasas nacionales, en comparación con el sistema tradicional.
- Incentiva la protección de las invenciones 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 y definir su estrategia de patentamiento.
- 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. ÓRGANOS DE FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVA DEL PCT

El PCT tiene una serie de reuniones organizadas por la OMPI que se desarrollan en forma anual. En los meses de enero- febrero y en sedes itinerantes, se desarrolla la “Reunión de Autoridades Internacionales (PCT MIA)”, instancia que reúne a todas las Oficinas que cumplen el rol de ISA/IPEA, para discutir criterios, cambios al sistema PCT y compartir buenas prácticas. Dentro de la PCT MIA, también se efectúa en forma previa el “PCT MIA Quality Subgroup”, reunión en la que los representantes de las Autoridades Internacionales discuten diferentes tópicos relacionados con la calidad de la labor que ejercen las Oficina ISA/IPEA.

Posteriormente, en mayo- junio se desarrolla, en la sede de la OMPI en Ginebra, Suiza; el “Grupo de Trabajo del PCT”, instancia que reúne a todos los Estados miembros del PCT, con el objetivo de discutir sobre el desarrollo y funcionamiento del sistema y eventuales cambios que se puedan generar en él. Dentro de dicha reunión, se realiza el “Comité de Cooperación Técnica” (PCT CTC)”, cuando la ocasión lo amerita, y tiene por finalidad examinar las candidaturas de las Oficinas que deseen convertirse en Autoridades Internacionales y proponer a la “Asamblea de la Unión del PCT” su aprobación. La Asamblea también reúne a todos los Estados miembros del PCT y se desarrolla en Ginebra, Suiza, en el marco de las Asambleas Generales, siendo el organismo resolutorio del PCT, el que aprueba o rechaza finalmente, los cambios propuestos.



El PCT se rige por un Tratado y su Reglamento y sus versiones actualizadas se pueden consultar o descargar desde la página de recursos del PCT en: www.wipo.int/pct/es/texts.

Además de estos cuerpos normativos, existen las Instrucciones Administrativas del PCT², las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT y las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT³. Sin embargo, las Instrucciones Administrativas y las mencionadas Directrices están principalmente destinadas a las administraciones que realizan las diversas tareas que les encomienda el PCT. En la medida que sean de interés para los solicitantes, sus contenidos se verán debidamente reflejados en las notas de algunos formularios del PCT y en otros textos vinculados con el PCT que buscan orientar al solicitante.

² Las Instrucciones Administrativas del PCT se encuentran disponibles en www.wipo.int/pct/es/texts/index.html.

³ Las Directrices para las RO del PCT y las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT se encuentran disponibles en www.wipo.int/pct/es/texts/gdlines.html.

5. ETAPAS DE TRAMITACIÓN PCT

El procedimiento PCT⁴ consta de dos fases fundamentales. Comienza con la presentación de una solicitud internacional y concluye, en el caso de que el resultado sea favorable, con la concesión de un cierto número de patentes nacionales o regionales; de ahí los términos “fase internacional” y “fase nacional”.

- **FASE INTERNACIONAL:** Sus principales etapas son: presentación de la solicitud internacional, búsqueda internacional, publicación internacional (la realiza OMPI en su sitio web) y el Examen Preliminar Internacional (que es opcional). Se realiza ese proceso ante la Oficina Receptora (RO, por sus iniciales en inglés), la Oficina Internacional de la OMPI, y la Administración encargada de la Búsqueda Internacional (ISA, por sus iniciales en inglés) y, sólo eventualmente, ante la Administración encargada de Examen Preliminar Internacional (IPEA, por sus iniciales en inglés).
- **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.



⁴ Para la realización de esta Guía se ha utilizado el Tratado y el Reglamento PCT en vigor al 01 de julio del 2018.

Una vez finalizada la fase internacional, deberán efectuarse otros trámites ante cada una de las Oficinas nacionales (o regionales) en las que el solicitante desee que le sea concedida una patente sobre la base de su solicitud internacional. En particular, el solicitante deberá pagar a dichas Oficinas las tasas nacionales (o regionales) requeridas, proporcionarles las traducciones exigidas y, cuando sea necesario, nombrar a un representante (mandatario de patentes).

El solicitante debe decidir, ante cada Oficina nacional (o regional), si entrará en la fase nacional y cuándo lo hará, ya que puede efectuarlo en cualquier momento, una vez presentada la solicitud en la Oficina receptora (entrada anticipada). La fase internacional continúa, para cualquier Estado determinado, hasta la entrada en la fase nacional ante la Oficina nacional (o regional) en cuestión, o hasta el vencimiento del plazo aplicable para la entrada en la fase nacional ante esa Oficina (que por lo general, e incluido Chile, son 30 meses contados desde la fecha de prioridad).

Debido a que ante las distintas Oficinas es posible iniciar la fase nacional en diferentes momentos, la solicitud internacional puede encontrarse, simultáneamente, en la fase internacional para unos Estados y en la nacional para otros. Una vez que se haya iniciado la tramitación o el examen correspondiente a la fase nacional en una oficina en particular, las acciones correspondientes a la fase internacional que se realicen respecto de la solicitud internacional no tendrán efectos sobre el procedimiento ante dicha oficina.

IV. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

1. ¿CUÁL PUEDE SER EL OBJETO DE UNA SOLICITUD PCT?

Una solicitud internacional debe ser para la protección de una invención. El PCT engloba la presentación de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad (véase el Artículo 2.i)). Por tanto, una solicitud internacional no se podrá presentar válidamente para otras formas de derechos de propiedad industrial registrados que quedan fuera del ámbito de “invenciones”, como, por ejemplo, los diseños y dibujos industriales.

2. ¿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 PCT. 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)**.

3. ¿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).

4. ¿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.
- **E-PCT**: Es un servicio en línea creado especialmente por la OMPI con el objeto de que los solicitantes puedan presentar electrónicamente sus solicitudes y documentos relativos a ella, y asimismo, tener acceso electrónico a su tramitación⁵.

Es recomendable que las solicitudes internacionales puedan presentarse por Internet a través del servicio e-PCT, ya que además de tener una rebaja en la tasa de presentación internacional, permite una comunicación mucho más fluida con las Oficinas involucradas en la tramitación de la solicitud, en especial con la Oficina Internacional y por otro lado, facilita enormemente la presentación de documentación a otras Oficinas distintas de la Oficina Receptora, por parte del solicitante.

El año 2018, el 96,7% de las solicitudes presentadas en el marco del PCT fueron electrónicas.

⁵ Para mayor información sobre el sistema ePCT se debe consultar el sitio web de la OMPI <https://pct.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fpct.wipo.int%3A443%2FePCT%2F>

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

En INAPI como Oficina Receptora la solicitud internacional debe presentarse en idioma español.

Por otra parte, las Oficinas que INAPI ha designado para Chile como "Administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional" dentro de las cuales los solicitantes que presentan una solicitud en INAPI como RO deben optar para elegir como ISA son: el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 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).

En virtud de lo anterior, 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.

Si la ISA elegida es INAPI, y el solicitante quiere que su informe de búsqueda y opinión escrita sean emitidos en inglés, igualmente debe acompañar una traducción en dicho idioma para efectos de la búsqueda.

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

La solicitud internacional PCT puede ser una primera presentación sin prioridad o bien 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 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 el número que se le asignó y la fecha en que se presentó la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica.

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, la tasa que se debe pagar por la petición de restauración de derecho de prioridad es de 400 USD.

iii) Documento de prioridad: Antes de que transcurran 16 meses desde la fecha de prioridad (o, cuando el solicitante pida una tramitación anticipada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23.2), el solicitante deberá presentar una copia certificada de la solicitud anterior a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora (salvo que ya se haya presentado en la Oficina Receptora junto con la solicitud internacional). Se considerará que cualquier copia certificada que llegue a la Oficina Internacional cuando haya finalizado el plazo de 16 meses desde la fecha de reivindicación, pero antes de la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional, habrá llegado a la Oficina Internacional en el último día de ese periodo de 16 meses. La copia debe estar certificada por la Administración en la que se presentó la solicitud anterior. Cuando esta Administración sea la misma Oficina que la Oficina receptora, el solicitante podrá, en lugar de presentar la copia certificada, solicitar a la Administración, antes del vencimiento del plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, que prepare y remita la copia certificada a la Oficina Internacional; pero en tal caso, la tasa exigida normalmente por la Oficina se deberá pagar cuando se realice la petición de transmisión; la solución más fácil para el solicitante es realizar esta petición en el momento de presentar la solicitud internacional.

En el caso de INAPI, a contar de noviembre del año 2018, se utiliza **el Servicio de Acceso Digital de la OMPI (DAS)**, mediante el cual a requerimiento del solicitante se transmite el documento de prioridad de una solicitud chilena a la Oficina Internacional, sin que haya

cobro por dicha gestión. La Oficina Internacional comunicará al solicitante la fecha de recepción del documento de prioridad.

7. 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**.

8. 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);
- v. Una declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad.

Únicamente la declaración sobre la calidad de inventor cuando se designa a los Estados Unidos de América, ha de ir firmada y fechada por todos los inventores. No debe firmarse ninguna otra declaración.

Se podrá corregir cualquier declaración defectuosa y se podrá añadir cualquier declaración nueva (que falte) mediante un escrito presentado por el solicitante a la Oficina Internacional, bien en respuesta a un requerimiento para una corrección o bien por su propia iniciativa. El plazo para la corrección o adición de una declaración es de 16 meses desde la fecha de prioridad. Cualquier corrección o adición recibida por la Oficina Internacional después de ese plazo se considerará recibida en el último día del plazo si llega a la Oficina Internacional, antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional.

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>).

9. ¿QUIÉN PUEDE REPRESENTAR AL SOLICITANTE?

El 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 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).

10. ¿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).

V. PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL Y FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

1. PARTES DE LA SOLICITUD

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.

El solicitante y el mandatario cuando son personas naturales deben ser identificados con nombre y dirección y al individualizarlos los apellidos deben proceder al nombre y deben ser escritos en mayúscula. Por ejemplo: ROJAS DIAZ, Luis Alberto. Si se trata de personas jurídicas, debe mencionarse en forma completa y con letras mayúsculas. Por ejemplo: INGENIERÍA RTH S.A.

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 (el cual deberá ser breve y preciso, preferentemente de entre 2 y 7 palabras, cuando sea en inglés o se traduzca a dicho idioma) 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.

La Regla 5 contiene requisitos detallados sobre la “manera y el orden” de la descripción, que, normalmente, consta de seis partes. Esas partes deben tener los siguientes títulos: “Sector técnico”, “Técnica anterior”, “Divulgación de la invención”, “Breve descripción de los dibujos”, “Mejor manera de realizar la invención” (o “Manera(s) de realizar la invención”, si corresponde) y “Aplicación industrial”. Además, cuando proceda, “Lista de secuencias” y “Texto libre de la lista de secuencias”.

Cuando la solicitud internacional contenga la **divulgación de una secuencia de nucleótidos o aminoácidos**, la descripción debe contener una lista de la secuencia que cumpla con la norma establecida en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas (Norma para la presentación de listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos en solicitudes internacionales de patente en virtud del PCT) y ser presentada en una parte separada de la descripción de conformidad con dicha norma. La “parte de la descripción reservada a la lista de secuencias” debe titularse “Lista de secuencias”. Si la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias contiene texto libre, en la parte principal de la descripción se debe repetir dicho texto libre bajo el título “Texto libre de la lista de secuencias”.

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.

- La Regla 6 contiene los requisitos detallados sobre el número y la numeración de las reivindicaciones, la medida en que una reivindicación puede hacer referencia a otras partes de la solicitud internacional, la manera de redactar las reivindicaciones y las reivindicaciones dependientes. Respecto a la manera de redactar las reivindicaciones, cuando proceda, éstas estarán divididas en dos partes diferentes; el estado de la técnica y, concretamente, la declaración de las características para las que se solicita protección (“la parte característica”).
- Una solicitud internacional debe estar redactada de tal manera que las reivindicaciones se refieran a una invención o a un grupo de invenciones relacionado de tal manera que forme un **único concepto inventivo general**. Este principio se recoge en el Artículo 3.4)iii) y en la Regla 13. El cumplimiento de este requisito, que es importante para el procedimiento, no lo verifica ni la Oficina receptora ni la Oficina Internacional, sino que lo verifica, la ISA, la SISA y la IPEA, y puede ser pertinente en la fase nacional ante las Oficinas designadas y elegidas. Dado que se exigen búsquedas y exámenes diferentes para invenciones claramente diferentes, se exigen tasas adicionales si la búsqueda internacional o el examen preliminar internacional van a cubrir dos o más invenciones (o grupos de invenciones relacionadas del modo que se acaba de describir).

La unidad de la invención está presente únicamente cuando exista una “relación técnica” entre las invenciones reivindicadas que implique a uno o varios “elementos técnicos particulares” idénticos o correspondientes. La expresión “elementos técnicos particulares” se refiere a los elementos técnicos que

determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica. Para determinar si un grupo de invenciones está relacionado de tal manera que forme un único concepto inventivo general será indiferente que las invenciones sean objeto de reivindicaciones separadas o que se presenten como variantes de una sola reivindicación. Antes de realizar la búsqueda del estado de la técnica, se efectuará una determinación inicial de la unidad de la invención basada en la hipótesis de que las reivindicaciones no interfieren en el estado de la técnica, que se podrá reconsiderar en función de los resultados de la búsqueda. El Anexo B de las Instrucciones Administrativas contiene los criterios detallados que regulan la determinación de que una solicitud internacional satisface la exigencia de unidad de invención según la Regla 13.

- Las reivindicaciones pueden incluir cuadros si resulta aconsejable habida cuenta del objeto de la reivindicación. En este caso, los cuadros deben incluirse en el texto de la reivindicación correspondiente; no se anexarán a las reivindicaciones y no se hará referencia a los cuadros contenidos en la descripción.

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.

Los dibujos se deben presentar en una o más hojas separadas. No se podrán incluir en la descripción, en las reivindicaciones o en el resumen. No podrán contener texto, con excepción de una palabra o palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable. Las Reglas 11.10 a 11.13 contienen los requisitos detallados sobre otros requisitos materiales de los dibujos.

Todas las hojas de dibujos deben numerarse en el centro de la parte superior o inferior de cada hoja, pero no en el margen, con números más grandes que los utilizados como signos de referencia, para no confundirlos con estos últimos. Para los dibujos se utilizará una serie distinta de números. El número de cada hoja de los dibujos estará compuesto por dos dígitos en números arábigos separados por una barra oblicua, siendo el primero el número de la hoja y el segundo el número total de hojas de los dibujos. Por ejemplo, "2/5" se utilizará para la segunda hoja de dibujos cuando haya cinco hojas en total, y "1/1" se utilizará en el caso de una única hoja.

Las diferentes figuras de las hojas de dibujos se deben numerar con números arábigos consecutiva e independientemente de la numeración de las hojas y, si es posible, en el orden en el que aparecen. Los números de las figuras deben estar precedidos de la expresión "Fig.", independientemente del idioma de la solicitud internacional. Cuando una única figura sea suficiente para ilustrar la invención reivindicada, no se debe numerar y no debe aparecer la abreviatura "Fig.". Los números y las letras que identifiquen a las figuras deben ser sencillos y claros y no se utilizarán asociados con corchetes, círculos ni comillas, excepto por lo que respecta a figuras parciales destinadas a formar una figura completa, con independencia de que aparezcan en una o varias hojas. En este caso, la figura completa se identificará con el mismo número seguido de una letra mayúscula (por ejemplo, Fig. 7B).

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.

Los elementos de la solicitud internacional deberán seguir en el **orden indicado a continuación**: petitorio, descripción, la reivindicación o las reivindicaciones, resumen, los dibujos (si hubiera alguno).

Todas las hojas que constituyan la solicitud internacional **deberán estar numeradas consecutivamente** en números arábigos con tres o, cuando la solicitud internacional contenga una lista de secuencias en formato de división de páginas (en papel o en archivo(s) de imagen), cuatro series distintas de numeración: la primera será aplicable al petitorio, la segunda será aplicable a la parte de la descripción, las reivindicaciones y el resumen, la tercera será aplicable a los dibujos y la última será aplicable a la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias, si la hubiera.

f) Lista de secuencias: Una solicitud internacional que contenga una lista de secuencias puede presentarse en papel o en formato electrónico. Cuando la solicitud internacional se presenta en formato electrónico, la lista de secuencias que forma parte de la descripción también debe presentarse en formato electrónico. La solicitud debe presentarse en un formato de documento electrónico o por medios de transmisión aceptados por la Oficina receptora para la presentación de solicitudes internacionales (véase el Anexo F). La lista

de secuencias debe estar preferentemente en el formato de texto indicado en el párrafo 40 del Anexo C de las Instrucciones Administrativas (formato de texto conforme al Anexo C/Norma ST.25). Esto se corresponde con la lista de secuencias generada por el software “PatentIn” o “BiSSAP” (“.txt” o “.app” dependiendo de la versión de software usado, sin convertirlo a PDF ni a ningún otro formato. Las listas de secuencias presentadas en ese formato también pueden utilizarse a efectos de la búsqueda internacional. Si la solicitud internacional se presenta en papel, la parte de la descripción en la que figura la lista de secuencias también debe presentarse en papel, de conformidad con el Anexo C de las Instrucciones Administrativas. Si la solicitud internacional se presenta en papel, la Administración encargada de la búsqueda internacional puede exigir una copia de la lista de secuencias en formato electrónico (archivo de texto conforme al Anexo C/Norma ST.25), junto con la declaración correspondiente, pero únicamente a efectos de la búsqueda internacional en virtud de la Regla 13ter.

2. OTORGAMIENTO FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

- Una vez recibida la solicitud, la RO 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 RO;
 - 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 RO 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 RO 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.

VI. REQUISITOS MATERIALES Y FORMALES (Regla 11 PCT)⁶

Respecto de este tipo de requisitos, hay que entender que la gran mayoría de las solicitudes internacionales PCT son presentadas por e-PCT, por lo cual estos requisitos solo son aplicables, en cuanto corresponda a las presentaciones electrónicas.

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, las solicitudes internacionales PCT que se presenten en papel deben acompañar **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 RO). El solicitante puede además presentar una cuarta copia para que la RO 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 RO 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) 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.

ix) 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.

x) 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.

xi) 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.

xii) 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.

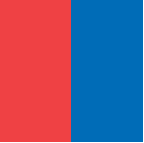
c) La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales, que una reproducción fotográfica con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles.

d) Cuando en casos excepcionales figure la escala de un dibujo, deberá representarse gráficamente.

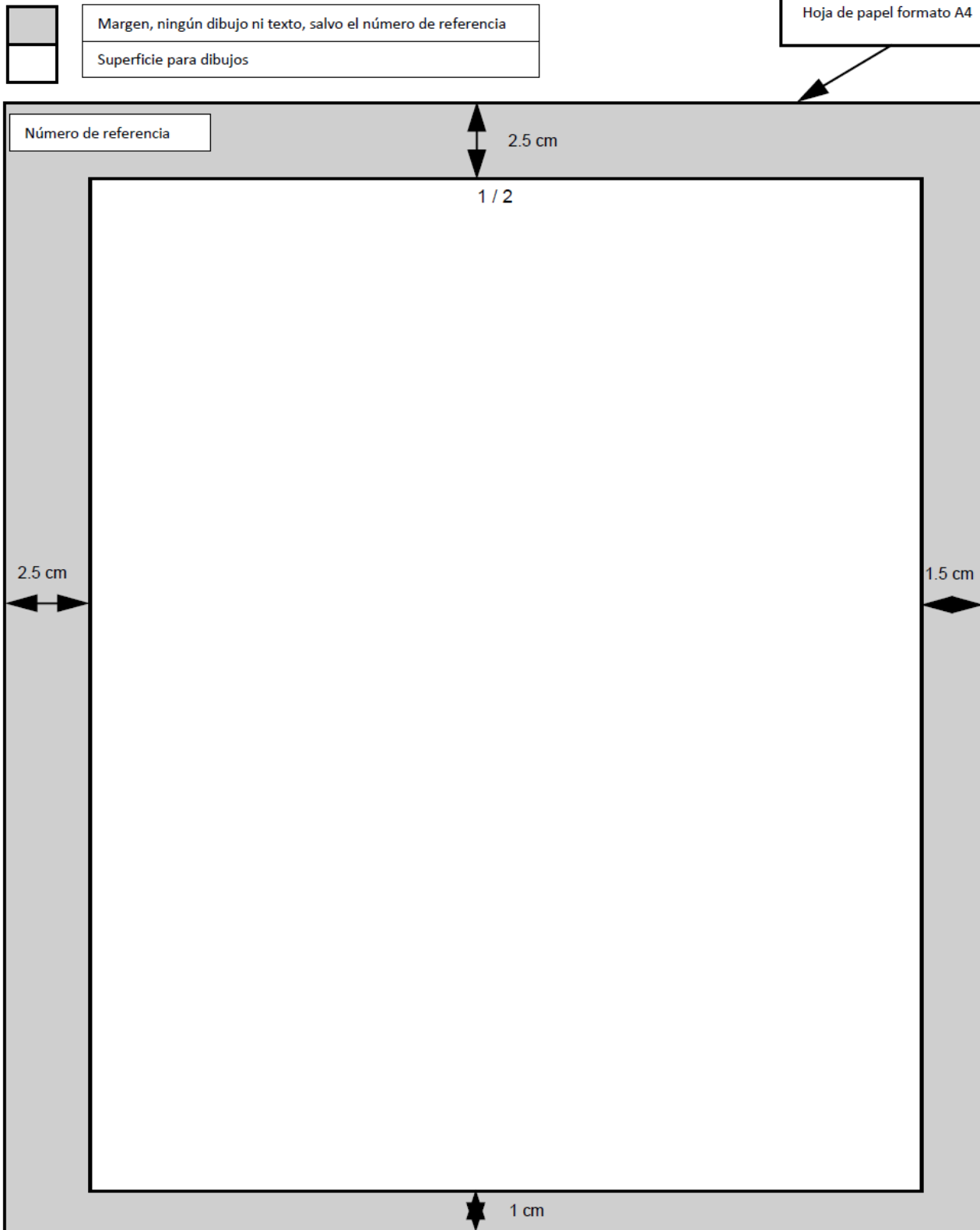
- e) Todas las cifras, letras y líneas de referencia que figuren en los dibujos deberán ser sencillas y claras. No se deberán utilizar corchetes, círculos ni comillas asociados con cifras y letras.
- f) Todas las líneas de los dibujos deberán trazarse normalmente con ayuda de instrumentos de dibujo técnico.
- 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.

xiii) 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 RO 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 RO 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 RO en cualquier momento antes de que se adopte una decisión.
- Si la RO 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.

VII. BÚSQUEDA INTERNACIONAL

1. ¿QUIÉN LA REALIZA?

La "Administración encargada de la Búsqueda Internacional" (ISA), 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" son: el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 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.

En el supuesto de que INAPI sea la ISA elegida, el solicitante puede elegir que el informe de búsqueda y la opinión escrita sean emitidos en idioma español o inglés. Si la elección

es el idioma inglés, necesariamente el solicitante deberá acompañar una traducción de la solicitud en dicho idioma en el caso que haya sido presentada en español en INAPI como Oficina Receptora.

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

- Una vez pagada la tasa de búsqueda, la RO transmitirá **la copia para la búsqueda** a la ISA elegida por el solicitante de entre las ISA consideradas competentes por la RO 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.

4. UNIDAD DE INVENCION

La ISA 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 dicha comunicación también se requerirá al solicitante para que, si procede y lo considera adecuado, pague la **tasa de protesta** mencionada en la Regla 40.2.e), con indicación del importe de la misma. Tales tasas adicionales se pagarán directamente a la ISA dentro del plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento.

El solicitante podrá **pagar las tasas adicionales bajo protesta**, es decir, acompañadas de una declaración motivada, en el sentido de que la solicitud internacional satisface la exigencia de unidad de la invención o que es excesivo el importe de las tasas adicionales exigidas. Un comité de revisión, constituido dentro del marco de la Administración encargada de la búsqueda internacional, examinará cualquier protesta de esta naturaleza y adoptará una decisión al respecto. En la medida en que se encuentre justificada la protesta del solicitante, se reembolsará total o parcialmente la tasa adicional. A petición del solicitante, el texto de la protesta y el de la decisión relativa a la misma se notificarán a las Oficinas designadas al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional.

Cuando la ISA requiera al solicitante para que pague tasas adicionales, podrá adjuntar como Anexo A1 del requerimiento los resultados de una búsqueda internacional parcial, limitada a la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (las reivindicaciones pertinentes se indicarán en el requerimiento). Los resultados de tal búsqueda parcial se incluirán en el informe de búsqueda internacional, una vez este se emita, junto con los resultados de la búsqueda relativa a cualquier otra invención por la que el solicitante pague tasas adicionales dentro del plazo fijado en el requerimiento.

El solicitante podrá pagar las tasas adicionales bajo protesta, es decir, acompañadas de una declaración motivada, en el sentido de que la solicitud internacional satisface la exigencia de unidad de la invención o que es excesivo el importe de las tasas adicionales exigidas. Un comité de revisión, constituido dentro del marco de la Administración encargada de la búsqueda internacional, examinará cualquier protesta de esta naturaleza

y adoptará una decisión al respecto. En la medida en que se encuentre justificada la protesta del solicitante, se reembolsará total o parcialmente la tasa adicional. A petición del solicitante, el texto de la protesta y el de la decisión relativa a la misma se notificarán a las Oficinas designadas al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional.

La ISA emitirá, en cualquier caso, el informe de búsqueda internacional sobre aquellas partes de la solicitud internacional relacionadas con la “invención principal”, es decir, la invención (o el grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general) mencionada en primer lugar en las reivindicaciones. Además, la ISA también emitirá el informe de búsqueda internacional sobre aquellas partes de la solicitud internacional que guarden relación con cualquier invención (o con cualquier grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general) por la que el solicitante haya pagado la tasa adicional dentro del plazo fijado en el requerimiento.

La falta de un informe de búsqueda internacional con relación a dichas partes de la solicitud internacional no posee, en sí misma, ninguna influencia sobre la validez de la solicitud internacional, cuya tramitación continuará con respecto a todas las reivindicaciones, incluida la comunicación a las Oficinas designadas. Sin embargo, la legislación nacional de cualquier Estado designado podrá disponer que se consideren retiradas, a los fines de ese Estado, las partes de la solicitud internacional que no hayan sido objeto de búsqueda, salvo que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado.

5. CONTENIDO DEL INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

El informe de búsqueda internacional indicará, entre otras cosas, los documentos que considere pertinentes, la clasificación de la materia de la invención (de acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes) y una indicación de los sectores objeto de la búsqueda (identificados mediante una referencia a su clasificación), así como cualquier base de datos electrónica empleada en la búsqueda (con inclusión, cuando sea posible, de

los términos de búsqueda utilizados). Las citas de particular importancia se indicarán en forma especial. Las citas que no sean pertinentes para todas las reivindicaciones se citarán en relación con la reivindicación o reivindicaciones a las que se refieran. Si solo fueran pertinentes o particularmente pertinentes algunos pasajes del documento citado, se identificarán, por ejemplo, indicando la página, la columna o las líneas donde figure el pasaje. Es importante observar que el informe de búsqueda internacional no debe contener ningún tipo de manifestación de opinión, razonamiento, argumento o explicación.

Los Informes de Búsqueda Internacional poseen un formato estandarizado, transversal para todas las ISAs, en el cual se pueden identificar los puntos señalados anteriormente:

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES
PCT
INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL
(Artículo 18 y Reglas 43 y 44 del PCT)

Referencia del expediente de solicitud y del mandante		PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN ver Formulario PCT/ISA.220 y, en su caso, el punto 5 de esta hoja.	
Solicitud internacional N°	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	Fecha de prioridad (si no aplica) (día/mes/año)	
PCT/CL.2019.070123	30/02/2019	30/febrero/2019	
Solicitante			
DOE, John			

El presente informe de búsqueda internacional, elaborado por esta Administración encargada de la búsqueda internacional, se transmite al solicitante, conforme al Artículo 18. Se envía una copia del mismo a la Oficina Internacional.

Este informe de búsqueda internacional comprende un total de 4 hojas.

Se adjunta una copia de cada uno de los documentos del estado de la técnica citados en el informe.

- Base del informe
 - En la que se refiere al idioma, la búsqueda internacional se ha realizado sobre la base de:
 - la solicitud en el idioma en el que se presentó
 - una traducción de la solicitud al _____ que es el idioma de la traducción proporcionada a las bases de la búsqueda internacional (Reglas 12.3(a) y 13.1(b)).
 - Este informe de búsqueda internacional se ha realizado teniendo en cuenta la rectificación de un error evidente autorizada por o notificada a esta Administración según la Regla 51 (Regla 43.06(c) - xi).
- En la que se refiere a las secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos derivadas en la solicitud internacional, ver Recuerdo I.
- Se estima que algunas reivindicaciones no pueden ser objeto de búsqueda (ver Recuerdo II).
- Falta unidad de invención (ver Recuerdo III).

4. Con respecto al título.

- el texto se aprueba según fue recibido por el solicitante.
- el texto ha sido establecido por esta Administración con la siguiente redacción:

5. Con respecto al resumen.

- el texto se aprueba según fue recibido por el solicitante.
- el texto (reproducido en el Recuerdo IV) ha sido establecido por esta Administración de conformidad con la Regla 18.2. El solicitante puede presentar observaciones a esta Administración en el plazo de un mes a contar desde la fecha de expedición del presente informe de búsqueda internacional.

6. Con respecto a los dibujos.

- La figura de los dibujos a publicarse junto con el resumen es la Figura N° _____.
 - propuesto por el solicitante.
 - propuesto por esta Administración, por no haber propuesto el solicitante ninguna figura.
 - propuesto por esta Administración, por concretarse mejor, esta figura, la invención.
- no debe publicarse ninguna figura.

Formulario PCT/ISA.210 (primera hoja) (revisado enero 2019)

simbolos de la Clasificación Internacional de Patentes

Listado de los documentos relativos al estado de la técnica pertinente, junto con su categorización en relación a la solicitud (X: cláusulas adelantadas por el documento por sí solo, Y: cláusulas adelantadas por la combinación de más de un documento; A: estado del arte)

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL		Solicitud internacional N° PCT/CL2019/070123
A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD (CIP) H02J5/00, H02J7/00, 7/02 (2015.01) De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP		
B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA Documentación mínima buscada (sistema de clasificación según de los símbolos de clasificación) (CIP) H02J5/00, H02J7/00, 7/02 (CPC) H02J5/005, H02J7/025 Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados): Esp@cenet, THOMSON, Google Patents, Google Scholar, INAPI		
C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES		
Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones N°
X	US20130110688 A1 (WITAPPER, LLC) 02 Mayo 2013 Ver todo el documento en especial resumen, figuras 1, 2, 4, 5	1-9
X	US20140239733 A1 (POWERMAT TECHNOLOGIES, LTD) 28 agosto 2014 Ver todo el documento	1-5, 8-9
X	US8069100 B2 (ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL, LLC) 29 Noviembre 2011 Ver todo el documento	1-5
A	CN103683400 A (SHENZHEN SHAREMORE TECHNOLOGY CO., LTD) 26 Marzo 2014 Ver todo el documento	
<input checked="" type="checkbox"/> En la continuación del Resumen C se relacionan otros documentos: <input checked="" type="checkbox"/> Los documentos de familias de patentes se indican en el Anexo		
<p>* Categorías especiales de documentos citados:</p> <p>"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante</p> <p>"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior</p> <p>"I" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para demostrar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada)</p> <p>"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio</p> <p>"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada</p> <p>"T" documento anterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la comprensión del principio o para que continúe la base de la invención</p> <p>"X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento indistintamente considerado</p> <p>"Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se cita a sí mismo o otros documentos de la misma naturaleza, esta combinación resulta evidente para un experto en la técnica</p> <p>"Z" documento que forma parte de la misma familia de patentes</p>		
Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional		Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional
Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional INAPI, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 194, Piso 17, Santiago, Chile N° de fax Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Enero 2015)		Funcionario autorizado N° de teléfono

Indicación de las cláusulas afectadas por el documento citado

6. ¿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 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.

7. ¿QUÉ ES LA OPINIÓN ESCRITA DE LA ISA?

Al mismo tiempo que elabora el informe de búsqueda internacional o la declaración mencionada en el Artículo 17.2.a), la ISA formulará, con respecto a cada solicitud internacional una opinión escrita preliminar y no vinculante sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, cuyo alcance es bastante similar al de la opinión escrita establecida por la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional durante dicha fase de examen preliminar.

De acuerdo a lo anterior, el formulario permitirá identificar la siguiente información acerca de los resultados de la búsqueda internacional y el análisis de la solicitud:

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES
Resumen: LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

PCT
OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL
(Regla 43bis.1 del PCT)

Fecha de expedición: 14/02/2019

Referencias del expediente del solicitante o del examinador: **PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN**

Indicaciones relativas a la estimación de que no puede efectuarse una búsqueda provechosa en cuanto a ciertas/todas las reivindicaciones

Indicaciones relativas a cualquier determinación de falta de unidad de invención

Indicación de los documentos más relevantes en el estado del arte que se detectó en la búsqueda

Indicaciones relativas a la clasificación Internacional de Patentes

Solicitante: **DOE, John**

1. La presente opinión contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:
 Recurso I Base de la opinión.
 Recurso II Prioridad.
 Recurso III No determinación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial.
 Recurso IV Falta de unidad de invención.
 Recurso V Declaración sustancial según la Regla 43bis.1 del PCT sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, citas y explicaciones en apoyo de esta declaración.
 Recurso VI Cambio de nombre de ciudad.
 Recurso VII Defectos en la solicitud internacional.
 Recurso VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional.

2. CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

Si se hace una petición de examen preliminar internacional, esta opinión se considerará como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional ("IPEA") salvo en aquellos casos en los que el solicitante elija una Administración distinta a ésta, la IPEA designada luego de haberse a la Oficina Internacional según se previene en la Regla 66.1 del PCT que las opiniones escritas de esta Administración encargada de la Búsqueda Internacional se serán consideradas como tales.

Si esta opinión es, como se indica más arriba, considerada como una opinión escrita de la IPEA, se invita al solicitante a que presente ante la IPEA una respuesta por escrito, junto con modificaciones, en su caso, antes de la expiración del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de envío del Formulario PCT/ISA/210 o antes de la expiración del plazo de 12 meses a contar desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expira más tarde.

Para otras opciones, consultar el Formulario PCT/ISA/210.

Formulario PCT/ISA/217 (Formulario) (Revisado: agosto 2018)

Indicación de las cláusulas afectadas por novedad, nivel inventivo o aplicación industrial

Argumentos en torno al análisis de los documentos

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL		Solicitud internacional N° PCT/CL2019/070123	
Recuadro V. Declaración motivada según la Regla 43bis.1.a) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración			
1. Declaración			
Novedad	Reivindicaciones	NINGUNA	SI
	Reivindicaciones	1-9	NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones	NINGUNA	SI
	Reivindicaciones	1-9	NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones	1-9	SI
	Reivindicaciones	NINGUNA	NO
2. Citas y explicaciones			
Se hace referencia a los siguientes documentos: D1. US 20130110008 A1 D2. US 20140239733 A1 D3. US 8069100 B2			
Análisis de Novedad La invención definida en las reivindicaciones 1-9 no es novedosa, y por lo tanto, no cumple con lo dispuesto en el Artículo 33 (2) del PCT.			
Se considera que el documento D1 representa el estado del arte más cercano. El documento D1 divulga...			
Formulario PCT/ISA/237 (Recuadro V) (revisado enero 2019)			

La fecha pertinente para el establecimiento del estado de la técnica a los efectos de la elaboración de la opinión escrita es la fecha de presentación internacional o, caso de reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior, la fecha de prioridad. Esta fecha pertinente es distinta de la que se utiliza en la elaboración del informe de búsqueda internacional, pero es coherente con la utilizada a los efectos del examen preliminar internacional. La ISA redactará la opinión escrita en el idioma en que se haya elaborado el informe de búsqueda internacional, y la comunicará al solicitante y a la Oficina Internacional junto con el informe de búsqueda internacional, o la declaración del Artículo 17.2)a). La opinión escrita, a menos que aún no esté a disposición de la Oficina Internacional, se pondrá asimismo a la disposición del público en PATENTSCOPE el mismo día que se publique la solicitud internacional.

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.

8. PLAZOS

El plazo para la emisión del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita 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.

9. ¿QUÉ HACER CON UNA BÚSQUEDA Y OPINIÓN ESCRITA DESFAVORABLE?

En el Reglamento del PCT **no se contempla específicamente la posibilidad de responder a un informe de búsqueda internacional**, pero si hay varias alternativas sobre las que puede optar el solicitante cuando tiene un informe de búsqueda y opinión escrita desfavorable:

i) **Transmitir observaciones informales a la Oficina Internacional**: No conllevan examen de fondo, y sólo funcionan como téngase presente en caso que cada país las considere en Fase Nacional. No tienen formato preestablecido, por lo que sólo basta con que se presente un escrito a la Oficina Internacional.

El propósito de tales observaciones es la de proporcionar al solicitante una oportunidad de rebatir la opinión escrita de la ISA, en caso de que no se solicite el examen preliminar internacional. No se establece un número máximo de palabras para estas observaciones, pero sí es importante señalarlas claramente como tales cuando se remiten a la Oficina Internacional. Estas observaciones se pondrán a disposición del público en PATENTSCOPE en la fecha de la publicación internacional.

ii) **Modificar las reivindicaciones (art. 19 PCT)**: En esta alternativa, las modificaciones de las reivindicaciones no podrán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como se presentó y pueden ir acompañadas de una declaración. Se deben presentar directamente en la Oficina Internacional en el plazo de 2 meses a partir de la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la ISA (Regla 46.1).

Cuando el solicitante presente modificaciones de las reivindicaciones conforme al Artículo 19, deberá entregar una o varias hojas de reemplazo que contengan la serie de reivindicaciones modificadas que sustituirán a aquellas reivindicaciones presentadas inicialmente. La hoja u hojas de reemplazo deberán ir acompañadas de una carta en la que se señalen las diferencias existentes entre ambas series y que indique la base de la modificación de las reivindicaciones, con referencias específicas a partes concretas de la solicitud (descripción, reivindicaciones, dibujos) tal como fue presentada.

Las modificaciones se publican como parte de la solicitud internacional a los 18 meses, junto a las reivindicaciones tal como fueron presentadas originalmente, y no hay un examen de fondo sobre ellas.

iii) **Pedir examen preliminar internacional y modificar solicitud (art 34 PCT)**: Es optativa y se presenta pagando las tasas respectivas, junto con la solicitud de examen preliminar internacional ante la IPEA y puede contener modificaciones a la descripción,

reivindicaciones y dibujos, siempre que no excedan la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada.

En este caso, la IPEA produce una opinión preliminar y no vinculante sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. El plazo para presentar la petición de examen preliminar internacional, vencería por lo general a los 22 meses contados desde la fecha de prioridad (Regla 54bis Reglamento PCT). La IPEA emitiría su informe a más tardar los 28 meses contados desde la fecha de prioridad.

iv) **Entrar en Fase Nacional en cada país y allí modificar directamente la solicitud.** Es lo más usual. El plazo para hacerlo es hasta los 30 meses contados desde la fecha de prioridad, pero se puede hacer en cualquier momento desde que se presentó la solicitud en Fase Internacional, con mayor razón aún si la solicitud ya está publicada.

v) **Retirar la solicitud en cualquier momento antes del vencimiento del plazo de 30 meses contados desde la fecha de prioridad.** En este caso, es importante considerar que si se retira la solicitud antes de la finalización de los preparativos técnicos de la publicación internacional, con el objeto de no afectar el estado de la técnica, esto debe hacerse por lo general a lo menos entre 15 a 20 días hábiles antes de los 18 meses contados desde la fecha de prioridad. Esta retirada debe formularse por escrito, preferentemente utilizando el formulario PCT/IB/372 ante la Oficina Internacional y debe estar firmada por todos los solicitantes o por un mandatario o representante común nombrado por todos los solicitantes.

10. COMPARATIVO MODIFICACIONES CAPÍTULOS I Y II

CAPITULO I (ART 19)	CAPITULO II (ART. 34)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tienen efecto en todas las DOs ■ Pueden modificarse únicamente reivindicaciones ■ Se presentan después de recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la ISA ■ Se presentan directamente en la IB ■ Examen formal por la IB ■ Son publicadas como parte de la solicitud internacional por la IB ■ Sirven de base para el examen por la IPEA, a menos que se consideren invalidadas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tienen efecto en todas las EOs ■ Pueden haber modificaciones sobre descripción, reivindicaciones, dibujos ■ Se presentan preferiblemente con la solicitud de examen preliminar internacional o durante el examen realizado por la IPEA ■ Se presentan directamente en la IPEA ■ Examen formal y sustantivo por IPEA ■ Son confidenciales entre la IPEA y el solicitante, y no se publican durante la fase internacional ■ Sirven de base para el examen por la IPEA, a menos que se sustituyan

11. BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

El solicitante podrá pedir una **Búsqueda Internacional Suplementaria** (SIS, en inglés) ante cualquiera de las Administraciones que proporcionan este servicio⁷ (SISA en inglés), 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 **22 meses desde la**

⁷ A abril de 2019, son SISA las Oficinas de Austria, EPO, Finlandia, Rusia, Suecia, Singapur, Turquía, Ucrania y los Institutos de Patentes Nórdicos y de Visegrado.

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).

VIII. 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 formato electrónico en la base de datos PATENTSCOPE de la OMPI (www.wipo.int/patentscope), 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 junto con la opinión escrita o una declaración de la ISA en el sentido de que no se establecerá un 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.

Igualmente, si aún no se dispusiera del informe de búsqueda internacional o de la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional, la solicitud

internacional se publicará con una anotación que mencione este hecho, y el informe de búsqueda internacional o la declaración se publicará separadamente, tras haber sido revisado por la Oficina Internacional. A cada solicitud internacional publicada se le asigna un número de publicación internacional, que consiste en el código WO seguido de una indicación del año y un número de serie.

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 a 20 días hábiles 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.

IX. 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).

La solicitud de examen preliminar internacional debe efectuarse independientemente de la solicitud internacional y presentarse directamente a una Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) competente para efectuar el examen preliminar internacional de las solicitudes internacionales de que se trate. Es sumamente recomendable que la solicitud de examen preliminar internacional pueda presentarse por Internet a través del servicio ePCT.

- 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, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 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).

En el caso de INAPI, ésta solo funciona como IPEA en una solicitud, cuando previamente ha actuado como ISA en dicha solicitud.

3. ¿EN QUÉ CONSISTE?

El solicitante tiene derecho, según el Artículo 34.2)b), a modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos y pedir un examen preliminar internacional que se pronuncie sobre la solicitud modificada (Capítulo II del PCT).

Para ello, el solicitante debe presentar una hoja de reemplazo de cada hoja que, debido a una modificación, difiera de la hoja anteriormente presentada. La modificación debe ir acompañada de una carta en la que se expliquen las diferencias existentes entre las hojas reemplazadas y las hojas de reemplazo y en la que, de preferencia, se expliquen los motivos de la modificación. Además, en la carta debe indicarse la base de la modificación de la solicitud, base que siempre debe hacer referencia a la solicitud (descripción, reivindicaciones, dibujos) tal como fue presentada inicialmente, incluso si ha sido objeto de varias modificaciones durante la fase internacional. Si se presentan modificaciones de las reivindicaciones habrá de incluirse la serie completa de reivindicaciones que sustituye a la originalmente presentada (o a la modificada previamente en virtud del Artículo 19).

El examen preliminar internacional tendrá por objeto formular **nueva 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.

La IPEA generalmente efectúa una **búsqueda complementaria** con el fin de descubrir la existencia de los documentos mencionados en la Regla 64 que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición de dicha Administración a los fines de la búsqueda con posterioridad a la fecha en que se haya establecido el informe de búsqueda internacional, salvo si considera que dicha búsqueda carece de finalidad útil, por ejemplo, cuando considera que la materia objeto de la solicitud internacional, considerando esta última como un todo, no requiere llevar a cabo un examen preliminar internacional. En el informe de examen preliminar internacional establecido por la Administración encargada del examen preliminar Internacional constará si se ha realizado o no una búsqueda complementaria, y la Administración podrá incluir los resultados de dicha búsqueda.

- Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe denominado indistintamente **“Informe de examen preliminar internacional” (IPER)** o **“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. ¿QUÉ ES LA OPINIÓN ESCRITA DE LA IPEA?

La “opinión escrita” es una notificación en la que la IPEA comunica al solicitante si tiene alguna observación que hacer. La opinión escrita debe exponer en detalle las razones de la Administración, y en ella se requerirá al solicitante para que presente una respuesta escrita y se fijará un plazo para la respuesta (con un plazo mínimo de 1 mes). Podría no redactarse una opinión escrita si la Administración no tiene observaciones que formular (en cuyo caso la Administración procederá directamente a elaborar el IPER. La Administración podría emitir una o más opiniones escritas adicionales si hubiera tiempo, especialmente si el solicitante se esfuerza en ajustarse a las observaciones de la Administración lo antes posible, presentando argumentos o modificaciones.

El solicitante podrá pedir aclaraciones a la IPEA o precisar él mismo los aspectos pertinentes para responder las opiniones escritas de la IPEA, puesto que el PCT prevé específicamente que el solicitante tiene derecho a comunicarse verbalmente, por teléfono o en persona, o por escrito con la Administración y el examinador respectivo (Artículo 34.2)a) (Regla 66.6), lo cual es una gran diferencia en relación con la labor de la ISA, en donde la comunicación entre solicitante y examinador no está permitida.

6. TASAS

En relación con la solicitud de examen preliminar internacional se deben pagar dos tipos de tasas:

- i) la **“tasa de examen preliminar”**, que fija y se abona a la IPEA, principalmente para realizar el examen preliminar internacional y para elaborar el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) (Regla 58.1.a) y c)
- ii) la **“tasa de tramitación”**, que se fija en la Tabla de tasas del Reglamento del PCT y se abona a la Oficina Internacional para que se encargue de varios asuntos, entre los que se encuentra, cuando proceda, la traducción del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) al inglés (Regla 57.1)

Estas tasas se pagan a la IPEA dentro del plazo de 1 mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar internacional o dentro del plazo de 22 meses desde la fecha de prioridad, según el que venza más tarde. La IPEA remite el pago de la tasa de tramitación a la Oficina Internacional.

7. INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

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.

El plazo para establecer el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) es el que venza en último lugar de entre los siguientes: **28 meses**

desde la fecha de prioridad; 6 meses a partir de la fecha prevista en virtud de la Regla 69.1 para que comience el examen preliminar internacional; o 6 meses a partir de la fecha en que la ISA reciba la traducción aportada conforme a la Regla 55.2. Por tanto, en circunstancias normales, el solicitante recibirá el informe, como muy tarde, 2 meses antes de que las Oficinas elegidas inicien el procedimiento nacional. De esta forma se garantiza que el solicitante tenga tiempo para considerar si desea entrar en la fase nacional, y en qué Oficinas elegidas, y para preparar las medidas necesarias

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).

X. DISTINTOS ASPECTOS DE LA FASE INTERNACIONAL

1. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EVIDENTES

Los errores evidentes que contenga la solicitud internacional u otros documentos que haya presentado el solicitante se podrán rectificar, en general, si la rectificación se autoriza, tal como se estipula, dentro del plazo aplicable. Las rectificaciones de este tipo son gratuitas. En la Regla 91 se considera que ciertos errores no son “rectificables” y se requiere que los solicitantes utilicen otros métodos de corrección (véanse las Reglas 20.4, 20.5, 26*bis* y 38.3).

Un error se considera evidente si la Administración competente considera que, en la fecha relevante, lo que aparece escrito en un documento concreto, es distinto de lo que se tenía intención de escribir, y que nada diferente de la rectificación propuesta, se podría haber entendido. En otras palabras, tanto el error como la rectificación del mismo tienen que ser evidentes para la Administración competente.

No son errores evidentes según la Regla 91:

- ii. omisiones de elementos completos u hojas de la solicitud internacional, incluso si claramente son consecuencia de una distracción a la hora de cumplimentar la solicitud internacional, por ejemplo, haciendo copias u ordenando hojas;
- iii. errores en el resumen
- iv. errores en una corrección según el Artículo 19, a no ser que la Administración encargada del examen preliminar internacional sea la Administración competente para autorizar la rectificación de dichos errores en virtud de la Regla 91.1.b)iii);

Las rectificaciones deben ser autorizadas por la Administración PCT competente, es decir:

- i. si el error aparece en la solicitud o en alguna corrección de esta, la Administración competente será la Oficina Receptora;
- ii. si el error se encuentra en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, o en alguna corrección de estos elementos, la Administración competente será la Administración de Búsqueda Internacional o la Administración de Examen Preliminar Internacional cuando se haya presentado una solicitud de examen preliminar internacional y no se haya retirado, y haya pasado la fecha de comienzo del examen preliminar internacional según lo establecido en la Regla 69.1;
- iii. si el error se encuentra en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, o en alguna corrección de estos elementos, o en alguna modificación en virtud de los Artículos 19 o 34, y si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional y no se ha retirado, y ha pasado la fecha de comienzo del examen preliminar internacional según lo establecido en la Regla 69.1, entonces la Administración competente será la Administración de Examen Preliminar Internacional;
- iv. si el error se encuentra en cualquier otro documento distinto de aquellos mencionados en los puntos anteriormente expuestos i) a iii), presentado ante la Oficina Receptora, la Administración de Búsqueda Internacional, la Administración de Examen Preliminar Internacional o la Oficina Internacional, (excepto errores en el resumen o en modificaciones en virtud del Artículo 19), entonces la Administración competente será dicha Oficina o Administración, según el caso.

La petición de rectificación debe ser enviada a la Administración competente para la autorización de esa rectificación. Debe ser presentada dentro de los **26 meses siguientes a la fecha de prioridad**. La petición debe especificar el error a rectificar y la rectificación propuesta; también puede contener una breve explicación del solicitante sobre dicha rectificación. El procedimiento previsto en la Regla 26.4 se aplica en cuanto a la forma en qué se debe indicar la rectificación propuesta.

2. ¿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.

3. 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.

Cuando el solicitante o el mandatario que figure en la solicitud pida un cambio, no será necesario presentar prueba documental alguna relativa al cambio solicitado. Así, cuando el solicitante o el mandatario que figure en la solicitud pida un cambio de persona solicitante, la Oficina Internacional no exigirá que se le presente un contrato de cesión ni otra prueba documental que certifique la transferencia de derechos. No obstante, las Oficinas designadas pueden requerir los documentos de cesión y otras pruebas

documentales relativas a la transferencia de derechos una vez que haya comenzado el procedimiento nacional.

Si una persona que aún no figura en el formulario de petitorio, en adelante “el nuevo solicitante” pide, sin el consentimiento escrito del solicitante que figura en la solicitud, un cambio de persona solicitante, se deberá aportar, junto con la petición de cambio, un contrato de cesión u otra prueba documental en la que se demuestre el cambio de persona. Cuando la petición de cambio sea presentada por un (nuevo) mandatario del nuevo solicitante, se deberá presentar un poder firmado por el nuevo solicitante, además de la prueba documental.

4. RETIRADA DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

El solicitante podrá retirar la solicitud internacional enviando una declaración a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora, que se deberá recibir antes del transcurso de 30 meses desde la fecha de prioridad, siendo finalmente la Oficina Internacional la que declara la retirada.

Toda retirada de ese tipo es gratuita. Las declaraciones de retirada deben estar firmadas por todos los solicitantes. Un mandatario o un representante común que hayan sido nombrados pueden firmar una de estas declaraciones en nombre de los solicitantes que lo hayan nombrado, pero el “solicitante considerado representante común” no puede firmarla en nombre de los demás solicitantes. Cuando una Oficina, una Administración o la Oficina Internacional haya renunciado a la exigencia de la entrega de un poder separado, o de la copia de un poder general, la renuncia no será aplicable con respecto a las declaraciones de retirada.

El solicitante podrá impedir la publicación internacional mediante la retirada de la solicitud internacional, a condición de que el solicitante presente la declaración de retirada y la Oficina Internacional reciba dicha declaración antes de que finalicen los

preparativos técnicos para la publicación, para lo cual hay que considerar al menos 3 semanas de antelación a la fecha de publicación, que es habitualmente a los 18 meses contados desde la fecha de prioridad.

Se recomienda encarecidamente enviar una declaración de retirada directamente a la Oficina Internacional a través del sistema e-PCT, utilizando preferiblemente la operación e-PCT correspondiente. Al utilizar una operación e-PCT, la solicitud internacional quedará inmediatamente marcada como retirada en el sistema de tramitación de la Oficina Internacional, con lo cual se evitará la publicación, siempre y cuando la operación se ejecute antes de que se hayan finalizado los preparativos técnicos para la publicación internacional.

En la declaración de retirada se puede indicar que la retirada solo deberá surtir efecto si es posible evitar la publicación internacional. En tal caso, la retirada no surtirá efecto si no puede cumplirse la condición a la que está sujeta, es decir, si ya han finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional. El mismo efecto se puede alcanzar si, por ejemplo, la solicitud internacional se considera retirada por falta de pago de las tasas aplicables y la Oficina receptora emite una declaración en ese sentido (Formulario PCT/RO/117). Sin embargo, no basta con que la RO emita tal declaración para impedir la publicación internacional, sino que además la Oficina Internacional debe recibirla antes de haber finalizado los preparativos técnicos de la publicación internacional (Regla 29.1.v)).

5. OFRECIMIENTO A EFECTOS DE LICENCIA

El solicitante puede en cualquier momento antes de que expiren los 30 meses posteriores a la fecha de prioridad expresar su interés en conceder en licencia la invención contenida en su solicitud internacional, para lo cual debe presentar una petición a tal efecto, ya sea (preferiblemente) rellenando el Formulario PCT/IB/382, disponible en la página de OMPI, o enviando una carta dirigida a la Oficina Internacional. También puede incluir en una

carta las condiciones para la concesión de licencias. Todo ello debe remitirse directamente a la Oficina Internacional, que no cobra tasa alguna por este servicio.

Al procesar las solicitudes de información de ofrecimiento a efectos de licencia, la Oficina Internacional introduce una mención en los datos bibliográficos en la que se indica el interés del solicitante por concluir un contrato de licencia. Por otra parte, esta mención se encuentra vinculada a la solicitud de información de ofrecimiento a efectos de licencia (presentada mediante el formulario PCT/IB/382 o mediante una carta que contenga el ofrecimiento pertinente), que aparece en la pestaña “Documentos” de PATENTSCOPE. Se hace presente a los solicitantes que si desean publicar un ofrecimiento de licencias relacionadas con su solicitud internacional en una fase muy temprana, deberán presentar una solicitud de publicación internacional anticipada conforme al Artículo 21.2)b).

XI. ENTRADA A FASE NACIONAL⁸

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”**⁹¹⁰, correspondiendo en definitiva a estas Oficinas conceder o rechazar la solicitud de patente.

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).

⁸ 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.

⁹ 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>

¹⁰ 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 por tales conceptos, 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).

4. CUESTIONES RELATIVAS A LA PRÁCTICA CHILENA

i) **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.

ii) 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.

iii) 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.

iv) 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 período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de presentación internacional de la solicitud PCT, de acuerdo a lo establecido en el Art. 57 de la Ley N°19.039.

v) Documento de prioridad: En los casos que el solicitante reivindique una prioridad, y el documento de prioridad esté disponible en PATENTSCOPE, 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.

vi) 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:

- 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.
- 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.

vii) Restauración de la prioridad en Oficina Designada y/o Elegida: INAPI como Oficina Designada y/o Elegida podrá, a petición expresa del solicitante y pagando la tasa respectiva al momento de la presentación de la solicitud, 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. 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.

En el caso de solicitudes que entren a Chile en fase nacional y la Oficina receptora haya concedido la restauración del derecho de prioridad, el solicitante deberá presentar un escrito a INAPI pidiendo que INAPI valide dicha concesión, sin necesidad de pagar ninguna tasa.

viii) 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 restablecer 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. La petición debe realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud y pagando la tasa respectiva, dentro del plazo que primero venza de los siguientes: 2 meses posteriores a la supresión de la causa de inobservancia o 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo de los 30 meses contado desde la presentación de solicitud internacional. En la petición debe expresarse las razones del incumplimiento del plazo y aportarse las pruebas correspondientes.

XII. 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 RO fijará el importe de la tasa (Regla 14 PCT).¹¹

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 RO 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.

¹¹ Mediante Resolución Exenta N°101 de fecha 16 de marzo de 2011, INAPI rebajó la tasa de transmisión a 130 USD.

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

2. DESCUENTOS TASAS¹²

- i. **Descuento presentación electrónica ePCT sobre Tasa de Presentación Internacional:** 203 USD.
- ii. **Descuento del 90% sobre Tasa de Presentación Internacional para personas naturales nacionales y domiciliadas en uno de los países indicados por OMPI para tales efectos (se incluye Chile).** Si hubiera más de un solicitante, cada uno de ellos deberá satisfacer los requisitos establecidos para acceder al descuento. Para ver el listado de países a los que les aplica el descuento consultar https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_july.pdf.
- iii. **Descuento sobre Tasa de Búsqueda aplicable sólo cuando se designa a INAPI como ISA.** Este descuento se aplicará sólo cuando el solicitante o, si hubiera más de uno, cada solicitante, sea una persona natural o jurídica nacional y domiciliada en Chile o en alguno de los países a los que les aplica el descuento señalado en el punto ii). La tasa con descuento queda en 400 USD si se trata de personas naturales o jurídicas y 300 USD si son universidades.
- iv. **Descuento sobre Tasa de Búsqueda aplicable sólo cuando se designa a USPTO como ISA.** Este descuento aplica para personas naturales o jurídicas que invoquen la calidad de small entity (1040 USD) o micro entity (540 USD) conforme lo establecido por la normativa de la USPTO.

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 ePCT. 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 ePCT) - descuento 90%.

¹² Descuentos de tasas PCT vigentes a junio de 2019.

3. FORMA DE PAGO

El procedimiento para el pago de las tasas que cobra INAPI ya sea como RO, ISA o IPEA es informado al solicitante luego de notificado el formulario relativo a las tasas cuando corresponda, detallándose el importe cobrado por cada tasa aplicable a la solicitud específica en el formulario de cálculo que se envía junto con el procedimiento.

En el caso de los solicitantes residentes en Chile existen dos opciones de procedimiento: realizar los depósitos directamente en las cuentas corrientes de INAPI (en USD y en CLP); o, realizar el pago utilizando el Convenio de Recaudación de Tasas PCT con Banco Estado Corredora de Bolsa (BECB). Para ello, simplemente deberán contactarse con BECB en horario bancario a los números telefónicos que se indican en el procedimiento enviado, señalando que se quiere realizar el pago de tasas de INAPI, indicando el número de solicitud, el nombre del solicitante y el medio de pago de las tasas. Este convenio se celebró como una forma de agilizar el proceso de pago de tasas, disminuir los riesgos de tipo de cambio y porque permite realizarlo completamente de forma remota.

Para el caso de los solicitantes residentes en el extranjero (aplicable solo a etapas ISA e IPEA), se informa el detalle de los importes cobrados por cada tasa y se adjunta el procedimiento con las coordenadas bancarias de INAPI para realizar las remesas bancarias en USD correspondientes. Como en toda operación de este tipo, los gastos y comisiones deben ser de cargo del ordenante, los que varían en cada caso, dependiendo entre otras cosas del país de origen.

4. NO PAGO DE TASAS Y RETIRADA DE LA SOLICITUD

Cuando, durante el tiempo que se adeuden, el solicitante no ha pagado alguna o ninguna de las tasas, la RO exigirá al solicitante que pague el importe que falte, junto con una tasa por pago tardío, en un plazo de un mes desde la fecha del requerimiento, a través del formulario PCT/RO/133. Si el solicitante paga el importe (incluida la tasa por pago tardío)

especificada en el requerimiento, la deficiencia en el pago no tendrá consecuencias para la solicitud internacional. El importe de la tasa por pago tardío es el 50% del importe que falte o, si ese 50% es menor que la tasa de transmisión, un importe igual a la tasa de transmisión; pero el importe de la tasa por pago tardío no excederá el importe del 50% de la tasa de presentación internacional, sin tomar en consideración cualquier tasa por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la trigésimo primera.

Si la tasa de transmisión, la tasa de presentación internacional y la tasa de búsqueda no se pagan en la moneda prescrita y en los plazos prescritos, incluido el plazo establecido en el requerimiento de la RO para el pago del importe que falte junto con la tasa por pago tardío, la solicitud internacional se considerará retirada y la Oficina receptora informará rápidamente al solicitante en consecuencia emitiendo el formulario PCT/RO/117.

XIII. EL PCT EN CHILE

1. ENTRADA EN VIGENCIA

El PCT es un tratado que fue promulgado en Chile mediante el Decreto N°52 de año 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores y que entró en vigencia el 02 de junio de 2009, fecha a partir de la cual INAPI actúa como RO en Fase Internacional y como EO/DO en Fase Nacional.

Para la implementación del PCT en Chile, el 02 de junio de 2009, INAPI emitió la Circular N°004/2009 que “Informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT” que daba a conocer las prácticas y criterios que aplicaría INAPI en la Fase Internacional de PCT.

Posteriormente, el 06 de diciembre de 2010, INAPI dictó una segunda normativa, la Circular N°005/2010 que “Informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en Fase Nacional”, que estableció como sería el funcionamiento de INAPI como Oficina designada y/o elegida.

Finalmente, el 06 de febrero de 2012, se dictó la Ley N°20.569 que modifica la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial e incorpora un nuevo Título XI a dicha Ley con normas relativas al PCT en Chile (arts. 114 a 121), que viene a reproducir lo ya indicado por INAPI en las Circulares antes mencionadas.

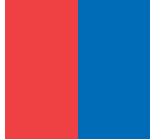
2. ROL DE AUTORIDAD INTERNACIONAL

Dentro de la política de inserción a nivel internacional de Chile, el PCT se constituye como una posibilidad cierta y concreta de participar activamente dentro del sistema internacional y para ello INAPI fue designado como ISA/IPEA el 04 de octubre de 2012. De

esta forma, la Oficina de patentes chilena se convirtió en la segunda autoridad de la región, junto a Brasil, y en el segundo país del mundo de habla hispana capacitado para preparar informes internacionales de patentabilidad, después de la OEPM.

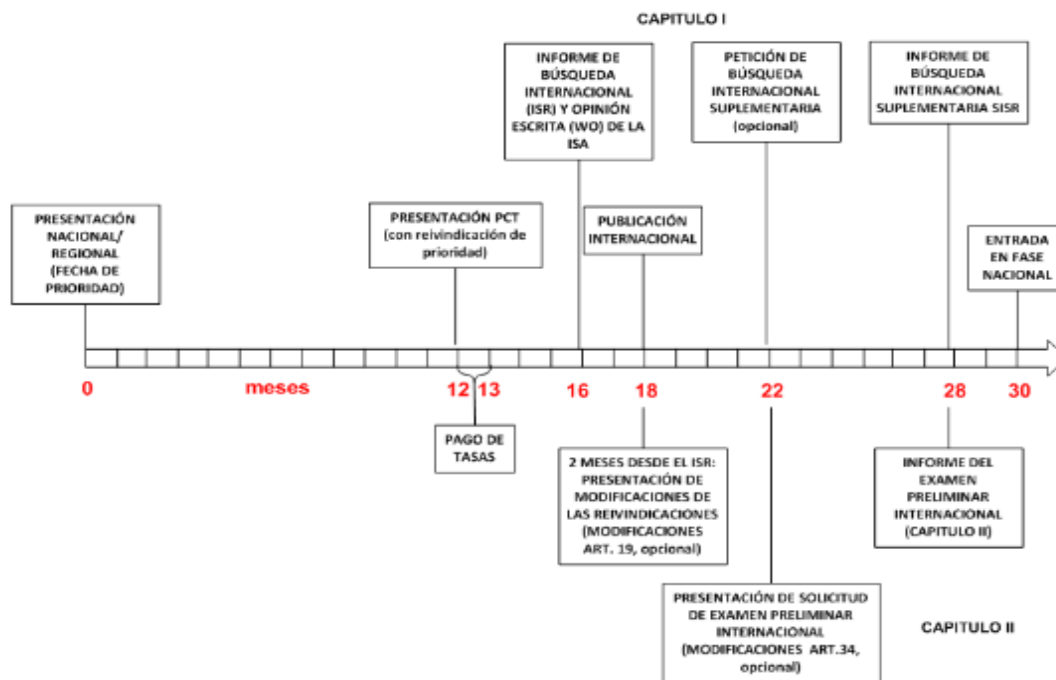
Este hito, uno de los más importantes de la historia en materia de Propiedad Intelectual (PI) en nuestro país, significó que INAPI durante más de dos años realizará un fuerte proceso de implementación para poder prestar un servicio de búsqueda y examen de la más alta calidad y eficiencia, que le permitió empezar sus operaciones como tal el 22 de octubre de 2014.

Actualmente, INAPI funciona como ISA/IPEA en español e inglés para 12 países de Latinoamérica y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

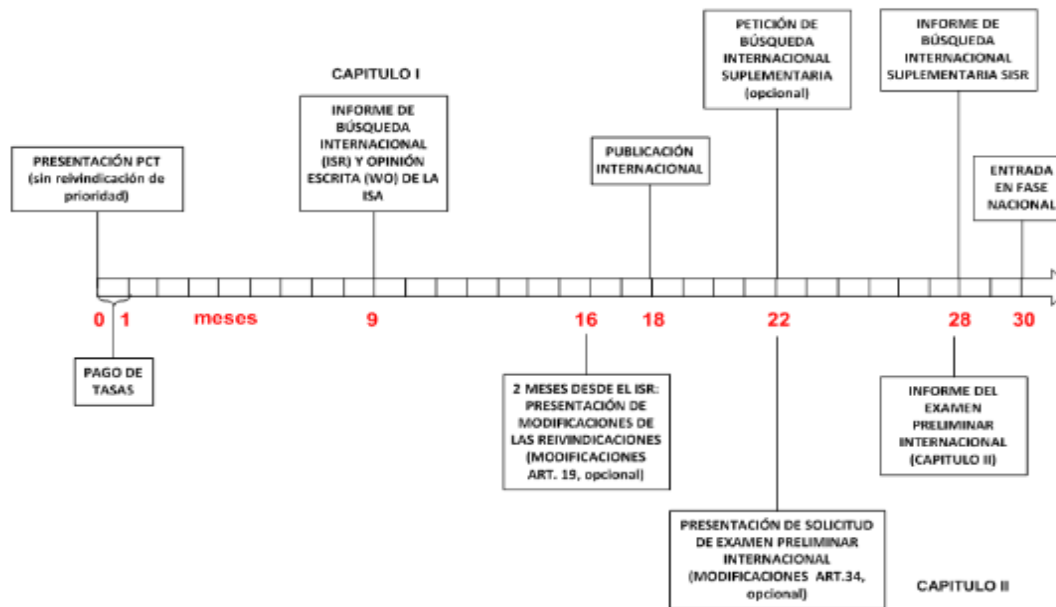


ANEXOS

Solicitud PCT con reivindicación de prioridad



Solicitud PCT sin reivindicación 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 (presentaciones en papel).
- 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 (presentaciones en papel).

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.
- La descripción debe ir encabezada por el título de la solicitud, el cual debe coincidir con el indicado en el petitorio.

Para consultas relativas a PCT
le recomendamos acudir a nuestras dependencias de
atención de usuarios ubicadas en Av. Libertador
Bernardo O'Higgins N°194 en la ciudad de Santiago, o
enviar correo electrónico a :
pct@inapi.cl

www.inapi.cl