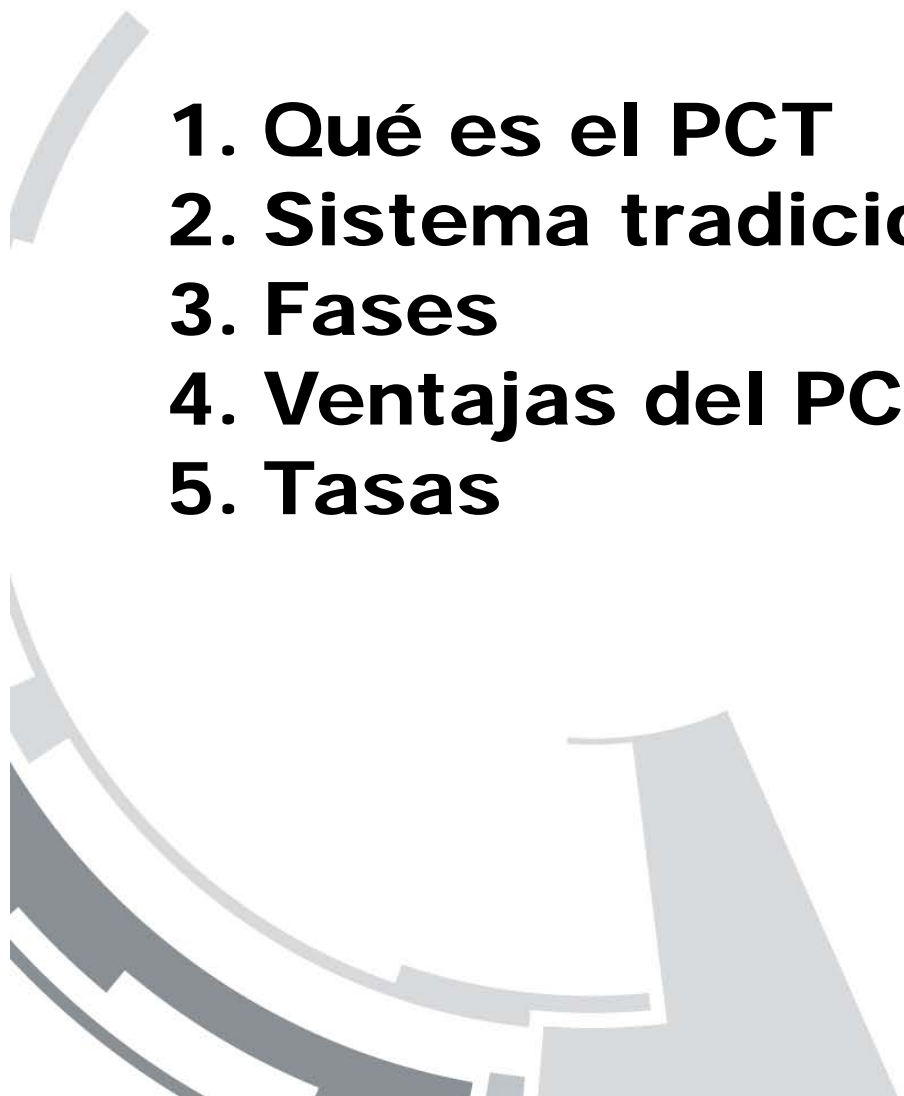


Taller N° 6: TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES, PCT



- 
1. Qué es el PCT
 2. Sistema tradicional vs Sistema PCT
 3. Fases
 4. Ventajas del PCT
 5. Tasas

1. Qué es el PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Celebrado en Washington en Junio de 1970 que comenzó a aplicarse el 01 de Junio de 1978 como un mecanismo alternativo al sistema tradicional de patentes.

1. Qué es el PCT

PCT racionaliza y pone bajo 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.

1. Qué es el PCT

PCT no es un sistema de concesión de “patentes internacionales”.

La tarea y responsabilidad de la concesión de patentes compete de manera exclusiva a las oficinas de patentes de los países donde se busca la protección.

La OMPI no concede patentes, sólo administra el tratado.

1. Qué es el PCT

En Chile, el Tratado entró en vigor el 02 de Junio del 2009.

Primera solicitud de patente PCT se presenta en Chile

La solicitud de patente de invención en materia de biotecnología fue presentada por la Universidad de Chile en las oficinas del INAPI a las 9:00 horas de esta mañana, dando inicio así a la plena entrada en vigor del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en el país.

2 de junio 2009. La primera solicitud de patente de invención en virtud del PCT fue presentada hoy en Chile. La solicitud en materia de biotecnología fue presentada por la Universidad de Chile, a través del Estudio Harnecker, a las 9:00 horas de esta mañana en las oficinas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, dando inicio así a la plena entrada en vigor de este tratado en nuestro país.



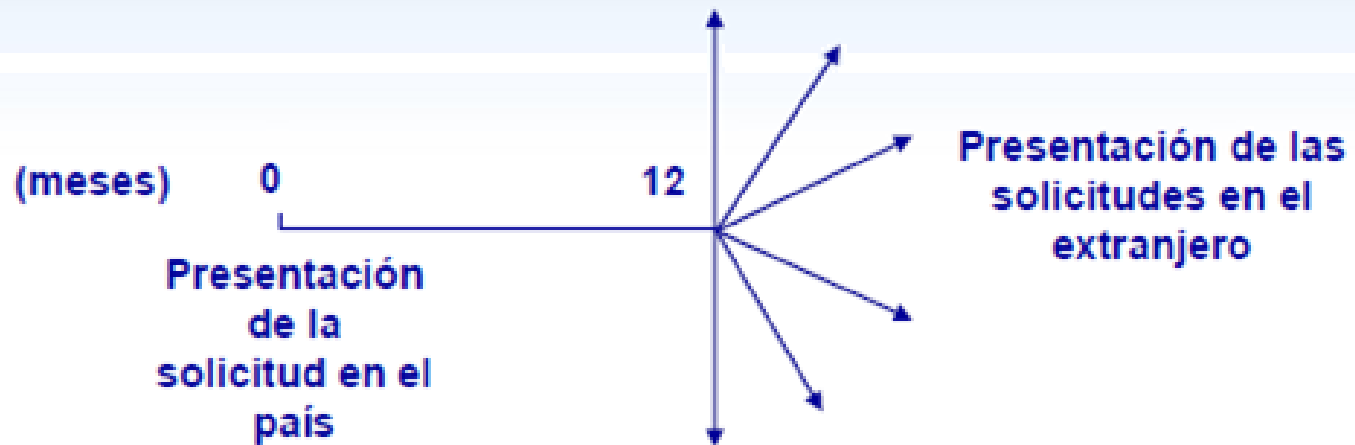
Actualmente son parte del Tratado 142 Estados.

2. Sistema tradicional vs PCT

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de patente individuales para cada país en el que se busque la protección.

(Excepciones 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.)

2. Sistema tradicional vs PCT



Solicitud de patente en el país seguida, dentro de los 12 meses siguientes, por solicitudes múltiples en el extranjero que reivindican la prioridad según el Convenio de París.

2. Sistema tradicional vs PCT

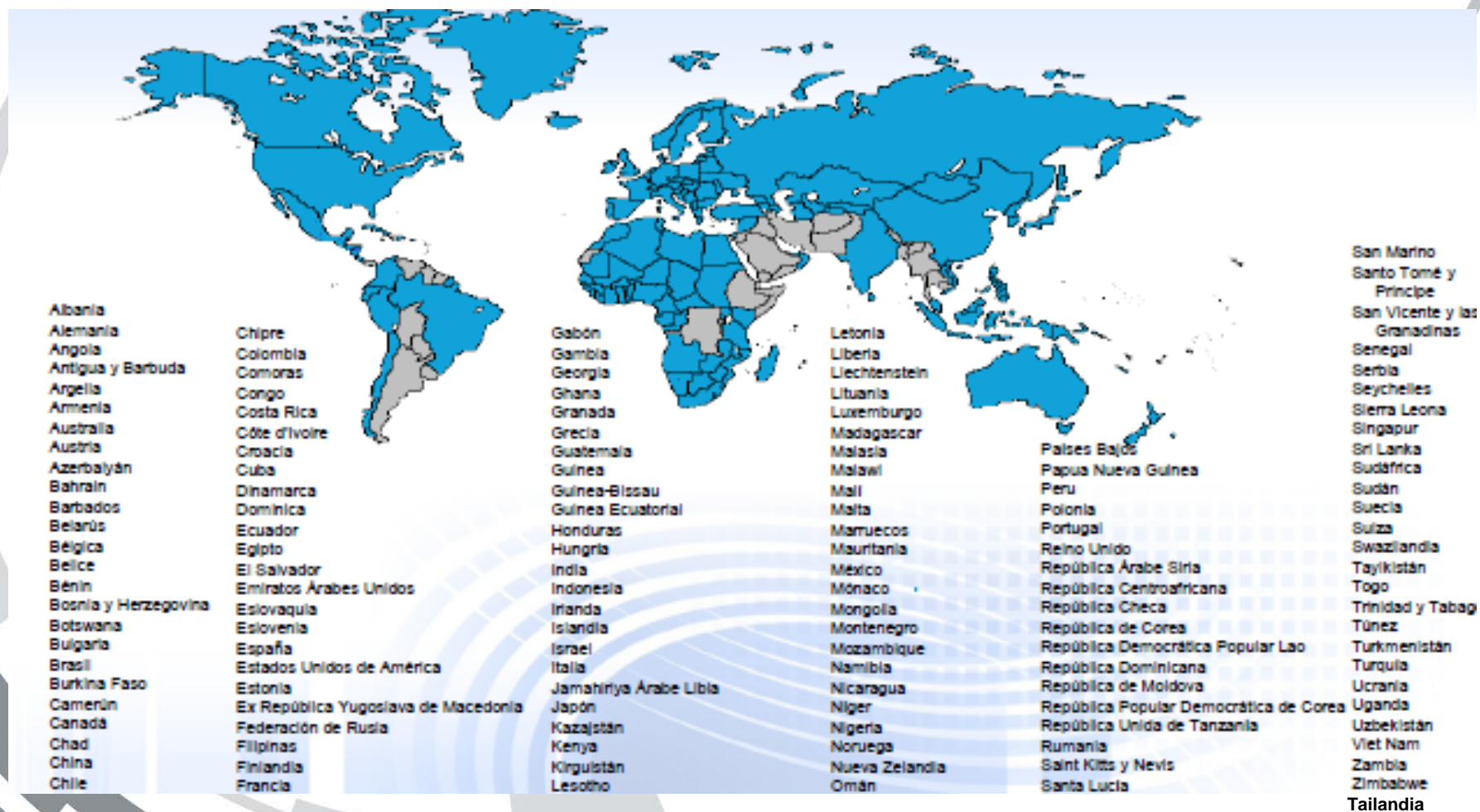
En el sistema tradicional cada Oficina nacional en la que se presente una solicitud debe examinarla tanto desde el punto de vista de la forma como del fondo, lo que implica:

- Cumplir requisitos formales múltiples.
- Búsquedas múltiples.
- Publicaciones múltiples.
- Exámenes múltiples y prosecución de los trámites relativos a las solicitudes.
- Traducciones y tasas nacionales requeridas al cabo de los 12 meses.

2. Sistema tradicional vs PCT

PCT permite solicitar simultáneamente y en 142 países la protección por patente de una invención mediante la presentación de una única "solicitud internacional" y en una única oficina de patentes (RO, oficina receptora).

2. Sistema tradicional vs PCT

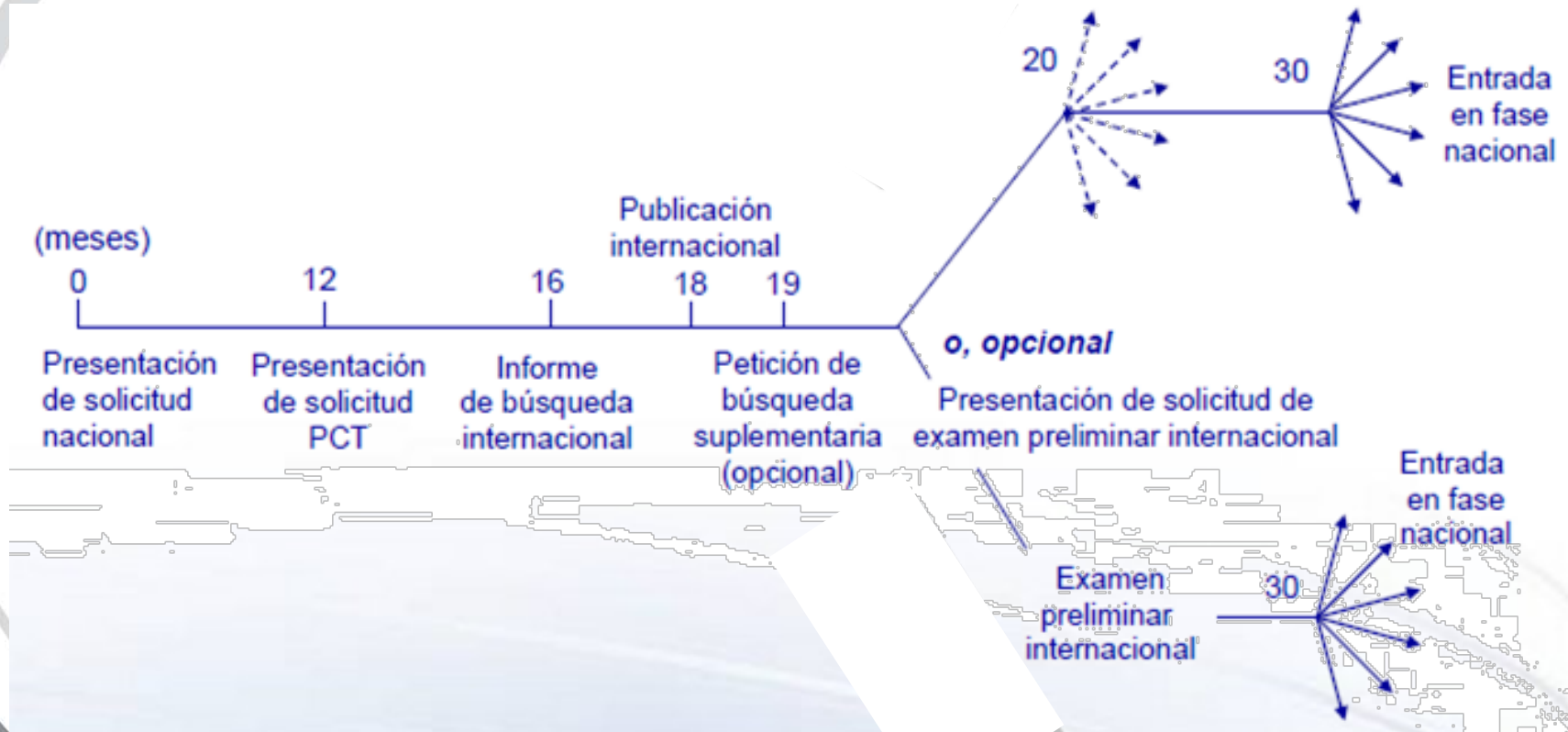


2. Sistema tradicional vs PCT

Solicitud de patente local, seguida a los 12 meses de una solicitud internacional según el PCT, que reivindica dicha solicitud local como prioridad de acuerdo al Convenio de París. Después de 30 meses contados desde la fecha de prioridad, se ingresa en fase nacional.

- Un sólo conjunto de requisitos formales
- Búsqueda internacional
- Publicación internacional
- Examen preliminar internacional
- La solicitud internacional se puede ordenar antes de la fase nacional
- Las traducciones y las tasas nacionales se exigirán a los 30 meses, y sólo si el solicitante desea continuar la tramitación

3. Fases del PCT



3. Fases del PCT

1. FASE INTERNACIONAL

a. Presentación

El solicitante presenta una solicitud internacional, en cumplimiento con los requisitos que establece el Tratado, en Chile en español, y paga un único conjunto de tasas.

3. Fases del PCT

<p>¿QUIEN PUEDE PRESENTAR?</p>	<p>Toda persona natural o jurídica, nacional o domiciliada en un Estado contratante del PCT. Si se designan varios solicitantes, sólo uno de ellos tiene que cumplir con este requisito.</p>
<p>¿DONDE PRESENTAR?</p>	<p>En Chile en el INAPI o en la Oficina Internacional de la OMPI</p>
<p>FORMAS DE PRESENTACION</p>	<p>a) Formato papel b) PCT - EASY</p>
<p>EN QUE IDIOMA SE PRESENTA LA SOLICITUD INTERNACIONAL</p>	<p>En el INAPI en idioma español. Se requerirá traducción al inglés cuando se designe como administración para la búsqueda internacional a la USPTO. En caso que se designe a la EPO, se debe presentar una traducción al inglés, francés o alemán.</p>

3. Fases del PCT

<p>¿SE PUEDE REIVINDICAR LA PRIORIDAD DE UNA SOLICITUD DE PATENTE ANTERIOR?</p>	<p>Sí, 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.</p> <p>Los nacionales o domiciliados en Chile que hayan presentado una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad en el INAPI, podrán reivindicar la prioridad en su solicitud PCT dentro del plazo de 1 año a contar de la fecha de presentación de la solicitud nacional.</p>
<p>DESIGNACION DE ESTADOS</p>	<p>Desde el 1/01/2004 sistema de designación automática (todos los estados contratantes).</p> <p>El solicitante 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.</p>

<p>PARTES DE LA SOLICITUD Y REQUISITOS</p>	<ul style="list-style-type: none">• Petitorio (formulario PCT/RO/101).• Descripción.• Una o varias reivindicaciones.• Uno o varios dibujos (cuando éstos sean necesarios).• Resumen.• Cumplir con los requisitos materiales establecidos.• Redactarse en el idioma prescrito (en Chile, español).• Pagar las tasas estipuladas.
<p>OTORGAMIENTO FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL</p>	<p>La OR examina si, al momento de la recepción de la solicitud, ésta cumple con los requisitos establecidos por el Art. 11.1 de PCT.</p> <p>Si se cumplen los requisitos, la OR otorga a la solicitud la fecha de presentación internacional.</p> <p>Si no cumple los requisitos, podrá corregirlos, en un plazo de 2 meses contados desde de la fecha del requerimiento (Reglas 20.3, 20.6 y 20.7 PCT).</p>

3. Fases del PCT

b. Búsqueda internacional

Una “Administración encargada de la búsqueda internacional” identifica documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad de la invención y establece un dictamen sobre su patentabilidad.

<p>QUIEN LA REALIZA</p>	<p>La "Administración encargada de la Búsqueda Internacional" (ISA en inglés). Las Oficinas que INAPI ha designado para Chile como ISA a Junio del 2010, son la OEPM, la USPTO, y la EPO.</p>
<p>EN QUE CONSISTE</p>	<p>Identifica qué documentos existentes en el estado de la técnica podrían ser relevantes para determinar la novedad y actividad inventiva de la invención objeto de solicitud internacional. También examina si la solicitud internacional cumple el requisito de unidad de invención, (la 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).</p>

¿CUAL ES SU
UTILIDAD?

Permite evaluar las posibilidades de obtener protección para la invención y, en especial el grado de patentabilidad de la misma.

3. Fases del PCT

c. Publicación internacional

El contenido de la solicitud internacional se divulga a todo el mundo 18 meses contados a partir de la fecha de prioridad, pasando a formar parte del estado de la técnica.

<p>¿QUIEN Y CUANDO SE PUBLICA?</p>	<p>Publica la Oficina Internacional, en el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/pctdb), lo antes posible tras la expiración de un plazo de 18 meses contados desde la fecha de prioridad.</p>
<p>¿QUÉ SE PUBLICA?</p>	<p>El texto completo de la solicitud internacional tal como fue presentada por el solicitante, es decir:</p> <p>una página portada con datos bibliográficos extraídos del petitorio, 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.</p>

3. Fases del PCT

d. Examen preliminar internacional (opcional)

Una “Administración encargada del examen preliminar internacional” (una de las principales Oficinas de patentes del mundo) realiza un examen de patentabilidad, normalmente sobre una versión modificada de la solicitud.

¿CUANDO 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 alguno de los Estado designados en la solicitud internacional.
¿EN QUE CONSISTE?	Opinión preliminar y no vinculante sobre: si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial.
¿CUAL ES SU UTILIDAD?	Tener 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.

3. Fases del PCT

2. FASE NACIONAL

El solicitante acude directamente a las Oficinas nacionales designadas, a las que en definitiva les corresponde conceder o rechazar la solicitud de patente.

El proceso de solicitud internacional PCT comienza con la fase internacional y concluye con la fase nacional o regional.

4. Ventajas del PCT

Simplifica 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 por patente para las invenciones.

Facilita y acelera el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayuda a los países en desarrollo a acceder a la tecnología.

3. Ventajas del PCT

- Facilita el trámite la presentación, ya que tiene requisitos de forma preestablecidos.
- Se postergan los gastos derivados del procedimiento de presentación internacional, hasta 18 meses más en la mayoría de las oficinas de patentes, en comparación con el sistema tradicional.

4. Ventajas del PCT

- Motiva a los usuarios para que busquen protección de sus invenciones a nivel internacional.
- Crea, posterior a la etapa de publicación internacional, una verdadera “ventana tecnológica”, a través de PATENTSCOPE® de la OMPI (www.wipo.int/pctdb/es/) .

4. Ventajas del PCT

- Permite al solicitante evaluar sobre la base del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita con una mayor certeza, las probabilidades y perspectivas de patentabilidad de su invención.
- El solicitante tiene la posibilidad 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.

5. Tasas

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:

i) La tasa de transmisión que se paga en beneficio de la RO. 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.

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.

5. Tasas

iii) La tasa de búsqueda que va en beneficio de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Hay otras tasas que la OR puede cobrar dependiendo de la naturaleza de la solicitud y de la tramitación de la misma.

DESCUENTOS TASAS

- i. Descuento PCT Easy sobre Tasa de Presentación Internacional: 86 USD.
- ii. Descuento del 90% sobre Tasa de Presentación Internacional, para personas naturales domiciliadas en Chile. Si hubiera más de un solicitante, cada uno de ellos deberá satisfacer los requisitos establecidos para acceder al descuento.

DESCUENTOS TASAS

iii. Descuento del 75% sobre Tasa de Búsqueda, aplicable sólo cuando se designa a la OEPM como ISA. Este descuento se aplicará sólo cuando el solicitante o, si hubiera más de uno, cada solicitante, sea una persona natural o jurídica domiciliada en Chile.

5. Tasas

TABLA N° 1

TASAS PCT

Tasa	Valor
Tasa de Transmisión	USD 350 ¹
Tasa de Presentación Internacional	USD 1,147 ^{2,3}
Costo Hojas adicionales de 30	USD 13
Tasa de Búsqueda OEPM	Euros 1,785 ^{4,5}
Tasa de Búsqueda USPTO	USD 2,080
Tasa de Búsqueda EPO	USD 2,485
Tasa de Entrega tardía de Traducción	25% de la Tasa de Presentación Internacional
Tasa de Copia de documentos	\$ 200 por hoja ⁶
Tasa de Certificado de Prioridad	\$ 9.000 por certificado
Tasa de Restauración de Prioridad	USD 400
Tasa de Pago Tardío de Tasas	50% de Tasa impaga de presentación internacional y/o búsqueda

Notas:

¹ Dólares de los Estados Unidos de América. El valor en pesos chilenos se calcula de acuerdo al tipo de cambio del dólar observado el día anterior a la fecha del pago, de acuerdo a información publicada en informativo diario del Banco Central de Chile.

² Descuento para solicitudes presentadas en formato PCT-EASY: USD 86.

³ Descuento del 90% sobre Tasa de Presentación Internacional, para personas naturales domiciliadas en Chile.

Este descuento se calculará sobre el valor de la tasa de presentación internacional exigible, una vez aplicado el descuento por PCT-EASY, si la solicitud se hubiere presentado en dicho formato.

A modo de ejemplo, el cálculo de la tasa de presentación internacional con sus descuentos sería el siguiente: tasa de presentación internacional ((USD 1,147 + USD 13, como suplemento por cada hoja en exceso de 30) - menos descuento PCT-EASY) – menos descuento 90% = valor final tasa.

⁴ Descuento del 75%, sobre Tasa de Búsqueda, aplicable sólo cuando se designa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como ISA. Este descuento se aplicará sólo cuando el solicitante o, si hubiere más de uno, cada solicitante, sea una persona natural o jurídica domiciliada en Chile.

⁵ El valor en pesos chilenos se calcula de acuerdo al tipo de cambio del Euro observado el día anterior a la fecha del pago, de acuerdo a información publicada en informativo diario del Banco Central de Chile.

⁶ Pesos chilenos.

FORMAS DE PAGO

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

5. Tasas

En caso que el valor de la tasa correspondiente se encuentre expresado en moneda extranjera, el valor en pesos se calculará considerando el tipo de cambio observado al día anterior a la fecha de pago, de acuerdo a información publicada en informativo del Banco Central de Chile.

En Resumen, PCT

a. Establece un sistema internacional de presentación de solicitudes de patentes, que permite que ante una sola oficina de patentes (Oficina Receptora), se presente una solicitud única (solicitud internacional) redactada en un solo idioma y que tiene el mismo efecto en cada uno de los Estados contratantes del Tratado, que hayan sido designados o elegidos.

En Resumen, PCT

b. Dispone de un sólo examen de forma de la solicitud internacional, el cual es realizado por una sola oficina de patentes, la Oficina Receptora. En el caso de Chile, la Oficina Receptora es INAPI.

c. Somete la solicitud internacional a una búsqueda internacional, en donde se emite un informe que cita documentos de patentes ya publicados, relativos a invenciones anteriores y se formula una opinión escrita sobre la patentabilidad de la invención presentada.

En Resumen, PCT

d. Crea un sistema de publicación internacional centralizado de las solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional.

e. Ofrece la posibilidad de someter la solicitud internacional a un examen preliminar internacional, de carácter opcional, que proporciona una opinión preliminar no vinculante sobre si la invención responde a los requisitos internacionales de patentabilidad.

Guía del solicitante PCT

www.wipo.int/pct/guide/en/index.html

PCT Newsletter (mensual)

www.wipo.int/pct/en/newslett/index.jsp

Gaceta del PCT (semanal)

www.wipo.int/print/pct/es/gazette/

Sitio Web del PCT

www.wipo.int/pct/es/

Mail de Consultas

consultaspct@inapi.cl



Guía de Usuario
disponible en
www.inapi.cl