

AGU/BMS/SBA/DFC



INFORMA SOBRE CORRECTO Y EFICIENTE CUMPLIMIENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES, PCT.

CIRCULAR N°004...../2009

SANTIAGO, 02 JUN 2009

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L N° 1 de 13 de Diciembre de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su Reglamento anexo, el que fue aprobado por el Congreso Nacional en octubre de 2008; la Ley N° 20.254, Orgánica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039; Decreto Supremo N° 236, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de la Ley N° 19.039; el D.F.L N° 2, del 28 de Noviembre de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que Fija la Planta de Personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; la Resolución Ministerial N° 105, de 2008 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; y la Resolución N° 1.600 de 30 de Octubre de 2008 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en adelante PCT, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su Reglamento anexo, que fue aprobado por el Congreso Nacional en octubre de 2008, entrará en vigor en Chile el día 2 de junio de 2009.

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

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

SE INFORMA:

PRIMERO. EN CUANTO A LAS DISPOSICIONES GENERALES.

1.- El INAPI se constituye como la Oficina nacional, para todo lo que diga relación con el PCT, debiendo actuar en calidad de oficina receptora, designada o elegida, según lo establecido en el art. 2 del Tratado.

2.- En tanto una solicitud se encuentre en fase internacional, e INAPI funcione como Oficina receptora, se le aplicarán íntegramente las normas del Tratado, relativas a los requisitos de forma y procedimiento a que estén sometidas las solicitudes internacionales PCT.

3.- Para efectos de la tramitación de una solicitud internacional PCT y conforme a lo establecido en los Art. 16 N° 2 y 32 del PCT serán Administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional (ISA) y Administraciones encargadas del Examen Preliminar Internacional (IPEA) para las solicitudes internacionales PCT presentadas en Chile: la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).

4.- El INAPI actuará en calidad de oficina receptora, en el sentido del artículo 2. xv) del Tratado, respecto de las solicitudes internacionales de nacionales o de residentes en Chile.

Se considerarán residentes a quienes hayan obtenido esta calidad en conformidad al Decreto Ley N° 1.094, de 1975, que Establece Normas sobre Extranjeros en Chile.

5.- La solicitud internacional deberá ser presentada ante el INAPI en idioma español y estará sujeta al pago de las tasas en la forma prevista en el Tratado.

6.- El INAPI aceptará la presentación de solicitudes internacionales en el formato PCT-EASY. En dicho caso la presentación de la solicitud comprenderá: a) una impresión en papel del petitorio generado con PCT-EASY, b) un soporte físico (CD-R) utilizando el modo PCT- EASY, que contenga el petitorio PCT y el resumen y c) una copia en papel de los componentes de la solicitud (es decir, la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos).

SEGUNDO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO.

- 1.- Cualquier persona nacional o extranjera que desee patentar una invención conforme al sistema PCT en Chile, deberá sujetarse a lo establecido íntegramente en el Tratado y su Reglamento.
- 2.- Si la solicitud internacional reivindica una prioridad chilena, el documento de prioridad podrá ser preparado y transmitido directamente por el INAPI a la Oficina Internacional, previa petición y pago de la tasa correspondiente, efectuada por el solicitante, dentro del plazo fijado por la Regla 17.1 b) del Reglamento.
- 3.- La solicitud internacional PCT deberá ser presentada en idioma español, en original y en dos copias.

TERCERO. EN CUANTO A LOS EFECTOS DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL.

- 1.- La fecha de presentación de la solicitud será la fecha de presentación de la solicitud internacional, a condición que cumpla con los requisitos del Art. 11 del Tratado.
- 2.- Cualquier solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1) del artículo 11 del PCT y a la que haya sido otorgada una fecha de presentación internacional, surtirá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional, que se considerará la de presentación efectiva en cada Estado designado, conforme al Art. 11 PCT.
- 3.- La solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1) del artículo 11 del PCT, será equivalente a una presentación nacional regular en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

CUARTO. EN CUANTO A LA FASE INTERNACIONAL.

Los trámites que se realicen ante la Administración encargada de la Búsqueda Internacional y la Oficina Internacional se regirán íntegramente por las disposiciones establecidas en el Tratado o su Reglamento.

QUINTO. EN CUANTO A LA FASE NACIONAL

- 1.- Para iniciar la tramitación de una solicitud internacional en fase nacional, el solicitante deberá:
 - a.- Presentar una traducción al español de la solicitud internacional, si ésta no se hubiere depositado en este idioma, y de todas sus modificaciones, en el plazo establecido en el artículo 22 o en el artículo 39.1 del Tratado, Regla 49.1.a)i) del Reglamento, junto con el formulario habilitado al efecto.
 - b.- Pagar la tasa establecida en el artículo 18 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial para la presentación de la solicitud.

2.- Aceptada a tramitación la solicitud, el solicitante deberá publicar un extracto de ésta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y su Reglamento.

3.- La publicación nacional marca el inicio del plazo para que cualquier interesado se oponga a la solicitud conforme al artículo 5° de la Ley 19.039.

4.- Cuando una solicitud entre a fase nacional, el solicitante deberá designar apoderado o representante en Chile conforme a las disposiciones de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

SEXTO. EN CUANTO A LAS TASAS.

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

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

TASAS PCT – INAPI		
N°	TIPO DE TASA	VALOR ³
1	Tasa de Presentación Internacional ¹ *	USD 1.184
2	Costo Hoja Adicional	USD 13
3	Tasa de búsqueda Internacional OEPM ² *	Euros 1.700
4	Tasa de búsqueda Internacional USPTO ²	USD 2.080
5	Tasa de búsqueda Internacional EPO ² *	USD 2.164
6	Tasa de Transmisión	USD 350
7	Tasa de Entrega tardía de Traducción	Calculada de acuerdo a la Regla 14.1 del Reglamento
8	Tasa de Copia de documentos	\$ 200 por hoja
9	Tasa de Certificado de Prioridad	\$ 9.000 por certificado
10	Tasa Restauración de Prioridad	USD 400
11	Tasa de Pago Tardío	Calculada de acuerdo a la Regla 16 bis 2. del Reglamento

Notas:

¹ Tasa recaudada por INAPI en beneficio de la Oficina Internacional.

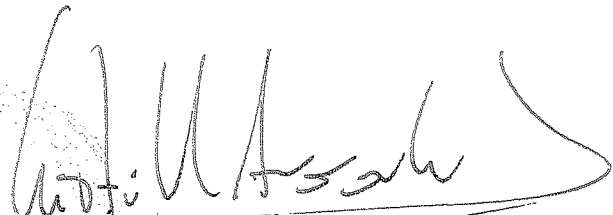
² Tasas recaudadas por INAPI en beneficio de las Administraciones Encargadas de la Búsqueda Internacional.

³ Las Tasas indicadas son las vigentes a la fecha de dictación de esta Circular. Para consultar valores actualizados, visite la dirección electrónica www.wipo.int/pct/en/newslett/

* Tasas sometidas a los descuentos establecidos por las respectivas Autoridades Internacionales de Búsqueda y la Oficina Internacional de la OMPI.

SEPTIMO. La presente Circular regirá conjuntamente con la entrada en vigencia del PCT, es decir, a partir del 2 de junio de 2009.

Anótese, regístrese, publíquese en espacios de afluencia de público en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y archívese



CRISTOBAL ACEVEDO FERRER
DIRECTOR NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Distribución.

- Usuarios
- Subdirección Patentes
- Subdirección Jurídica
- Subdirección Marcas
- Funcionarios INAPI
- Oficina de partes