

# Los Beneficios de Patentamiento via PCT para Innovaciones Universitarias

OMPI

Presentación Createch—1 de septiembre de 2009  
Santiago, Chile



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

- I. ¿Qué es el PCT?**
- II. ¿Porqué utilizar el PCT?**

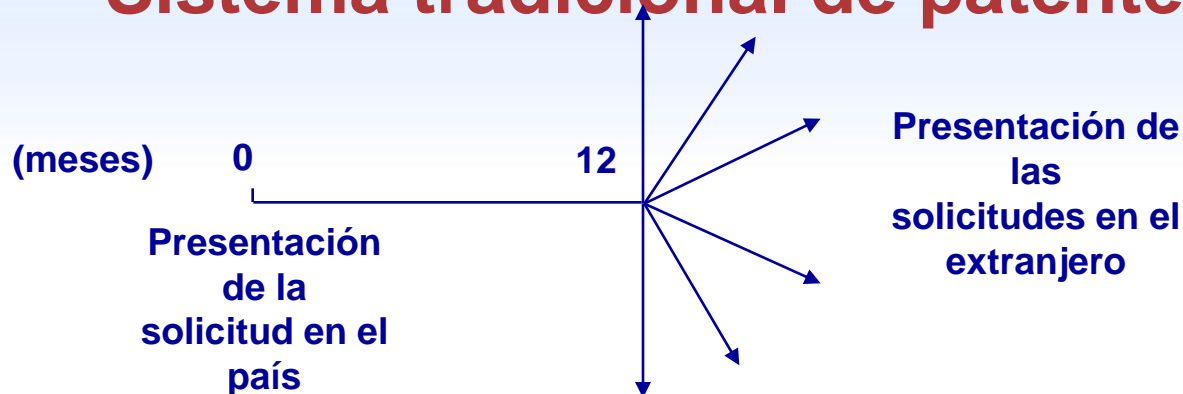


# ¿Qué es el PCT?



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

# Sistema tradicional de patentes



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

- 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

Cierta racionalización a causa de acuerdos regionales (ARIPO, OEAP, OAPI, OEP)



## El PCT, en resumen (1)

- Tratado internacional que facilita ciertas etapas en el procedimiento de obtención de patentes a nivel internacional
- Procedimiento de presentación y tratamiento de una sola solicitud de patente con efecto jurídico en todos los países miembros del Tratado
- Procedimiento simplificado, más eficaz y más económico para conseguir protección por patente en muchos países para:
  - (1) Usuarios del sistema de patentes (solicitantes y inventores); y
  - (2) Oficinas de patente



## El PCT, en resumen (2)

- La decisión de conceder patentes la toman exclusivamente las Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional
- Firmado en junio de 1970, en Washington, D.C., llegó a ser operacional en junio de 1978 con 18 Estados
- Desde el 6 de junio de 2009, el PCT tiene 141 Estados contratantes



# 141 Estados contratantes



Albania  
Alemania  
Angola  
Antigua y Barbuda  
Argelia  
Armenia  
Australia  
Austria  
Azerbaiyán  
Bahrain  
Barbados  
Belarús  
Bélgica  
Belice  
Bénin  
Bosnia y Herzegovina  
Botswana  
Bulgaria  
Brasil  
Burkina Faso  
Camerún  
Canadá  
Chad  
China  
Chile

Chipre  
Colombia  
Comoras  
Congo  
Costa Rica  
Côte d'Ivoire  
Croacia  
Cuba  
Dinamarca  
Dominica  
Ecuador  
Egipto  
El Salvador  
Emiratos Árabes Unidos  
Eslovaquia  
Eslovenia  
España  
Estados Unidos de América  
Estonia  
Ex República Yugoslava de Macedonia  
Federación de Rusia  
Filipinas  
Finlandia  
Francia

Gabón  
Gambia  
Georgia  
Ghana  
Granada  
Grecia  
Guatemala  
Guinea  
Guinea-Bissau  
Guinea Ecuatorial  
Honduras  
Hungria  
India  
Indonesia  
Irlanda  
Islandia  
Israel  
Italia  
Jamahiriya Árabe Libia  
Japón  
Kazajstán  
Kenya  
Kirguistán  
Lesotho

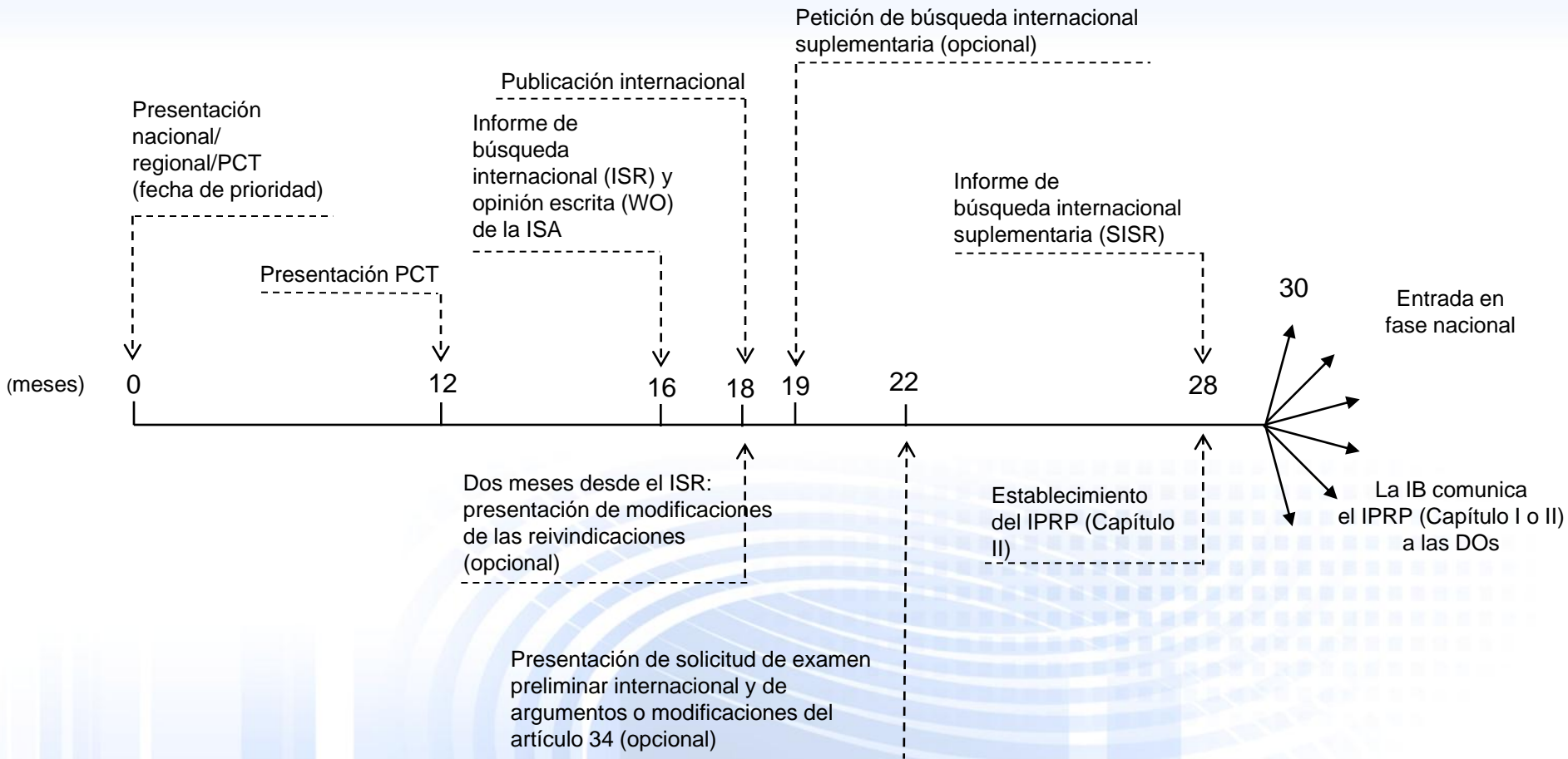
Letonia  
Liberia  
Liechtenstein  
Lituania  
Luxemburgo  
Madagascar  
Malasia  
Malawi  
Malí  
Malta  
Marruecos  
Mauritania  
México  
Mónaco  
Mongolia  
Montenegro  
Mozambique  
Namibia  
Nicaragua  
Níger  
Nigeria  
Noruega  
Nueva Zelandia  
Omán

Países Bajos  
Papua Nueva Guinea  
Peru  
Polonia  
Portugal  
Reino Unido  
República Árabe Siria  
República Centroafricana  
República Checa  
República de Corea  
República Democrática Popular Lao  
República Dominicana  
República de Moldova  
República Popular Democrática de Corea  
República Unida de Tanzania  
Rumania  
Saint Kitts y Nevis  
Santa Lucía

San Marino  
Santo Tomé y Príncipe  
San Vicente y las Granadinas  
Senegal  
Serbia  
Seychelles  
Sierra Leona  
Singapur  
Sri Lanka  
Sudáfrica  
Sudán  
Suecia  
Suiza  
Swazilandia  
Tayikistán  
Togo  
Trinidad y Tabago  
Túnez  
Turkmenistán  
Turquía  
Ucrania  
Uganda  
Uzbekistán  
Viet Nam  
Zambia  
Zimbabwe

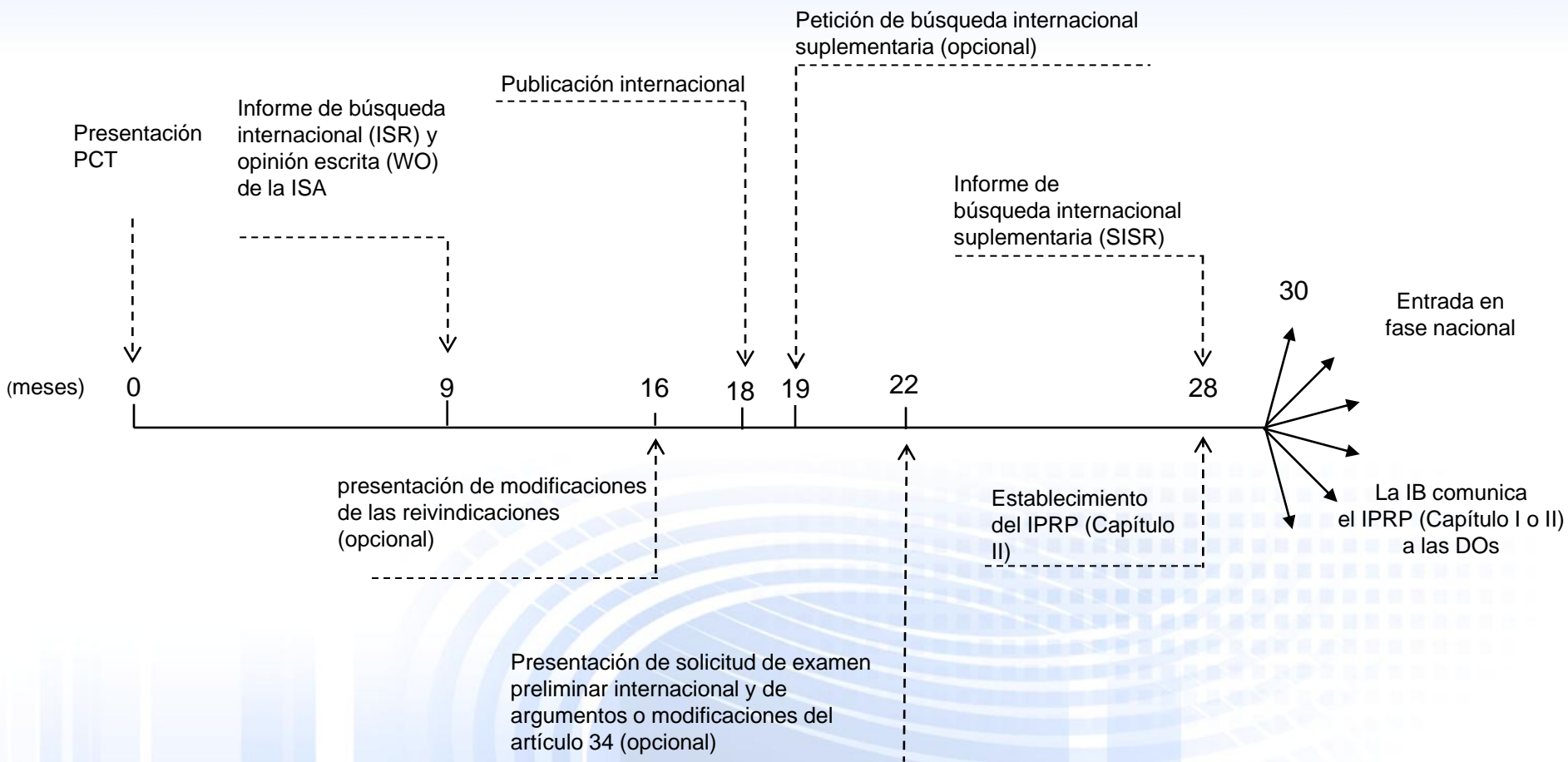


# El sistema PCT (uso típico)





# El sistema PCT (otra opción— “PCT first”)

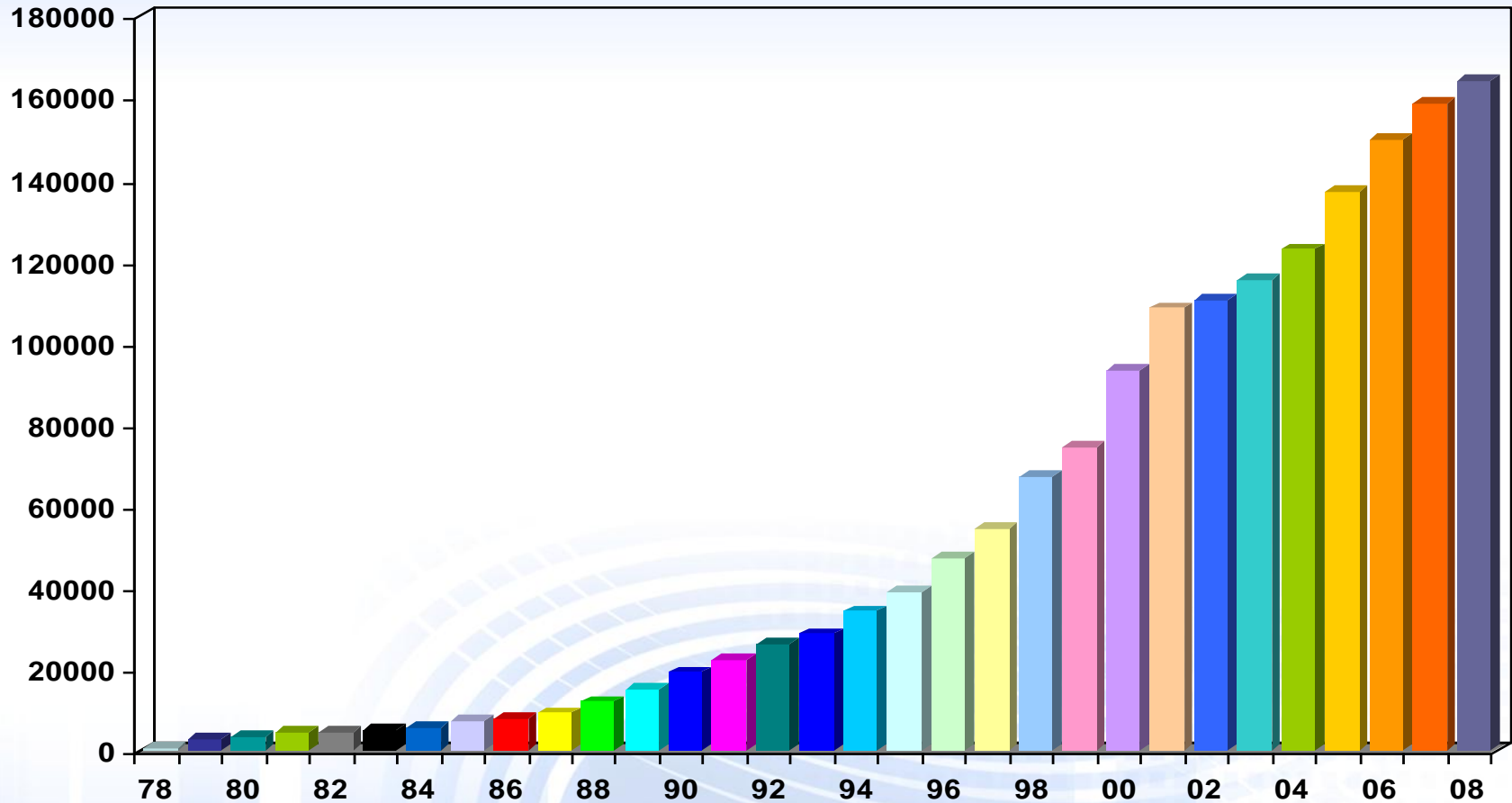


# Utilizar PCT al fin del año de prioridad, o como “first filing”--consideraciones

- Para solicitudes presentada al fin del año de prioridad
  - Informe de búsqueda y opinión escrita comunicadas a los 16 meses despues de la prioridad (normalmente 4 meses despues de la presentación)
  - Término de la patente comienza con la fecha de presentación PCT al final del año de prioridad
  - Oportunidad para agregar nueva materia en la solicitud PCT
  - Posiblemente mejor idea de lo que es importante en el marco comercial
  - Posibilidad—en el ano de prioridad—que más países se hayan adherido al PCT
- Para solicitudes presentadas primero bajo el PCT (no reivindicación de prioridad)
  - Informe de búsqueda y opinión escrita comunicadas a los 9 meses despues de la presentación
  - Término de la patente comienza con la fecha de presentación PCT

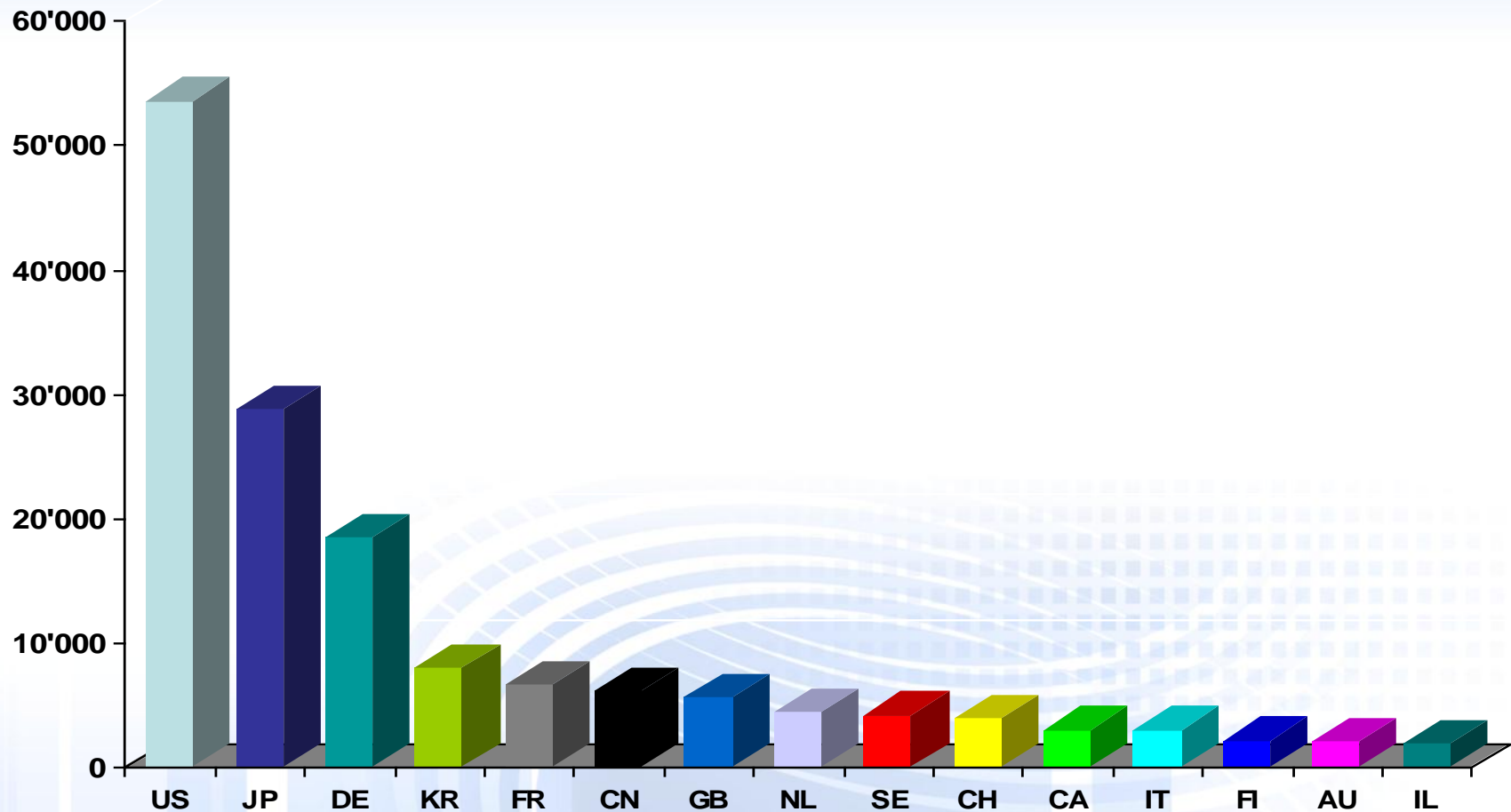


# Evolución del número de solicitudes PCT



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

# Solicitudes internacionales recibidas por país de origen en 2008



# ¿Porqué utilizar el PCT?



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

## Costo/Beneficio

- Más tiempo para poder tomar decisiones y recibir información, obtener licencias, dinero, socios
- Mantener abiertas opciones geográficas para un período más largo
- Publicidad mundial para su invención por medio de la publicación PCT
- Facilidad de presentación – muchos países, una sola solicitud
- Un informe de búsqueda y informe de examen, y también la oportunidad de avanzar con la solicitud hacia la concesión en muchos países pero con de forma única



# ¿Porqué utilizar el PCT? (1)

El PCT proporciona un sistema universal de presentación simplificada de solicitudes de patente que :

1. aplaza los costos mayores relacionados con el trámite internacional de solicitudes de patente
2. proporciona una buena base para tomar decisiones en materia de patentes
3. armoniza los requisitos materiales



## ¿Porqué utilizar el PCT? (2)

4. nos acerca al mundo entero
5. protege al solicitante contra errores de inadvertencia
6. evolua para responder a las necesidades de los usuarios
7. cuenta entre sus usuarios las más grandes empresas, universidades y centros de investigación al buscar protección internacional por patente
8. permite la presentación de solicitudes electrónicamente y así, economizar dinero





# 1. Aplaza los costos mayores asociados con la internacionalización de una solicitud de patente

¿Cuáles son estos costos iniciales?

- Traducción de la solicitud (que es un documento muy técnico) en varios idiomas nacionales
- Tasas oficiales pagaderas a Oficinas nacionales/regionales (por ejemplo, tasas de presentación, tasas de reivindicación, de publicación, etc.)
- Honorarios para los servicios de agentes locales en varios países



# Sistema tradicional de patentes

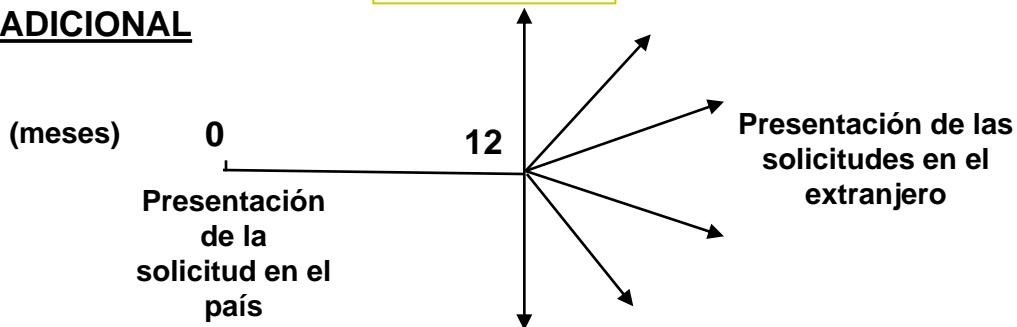
VS

# Sistema PCT

Tasas para:

- traducciones
- oficinas
- mandatarios

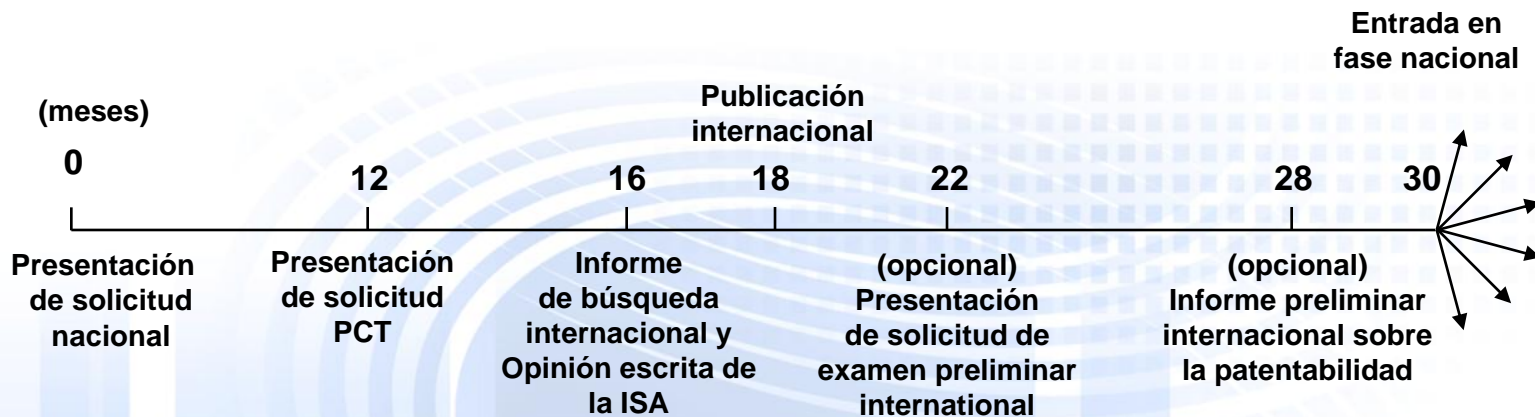
## TRADICIONAL



Tasas para:

- traducciones
- oficinas
- mandatarios

## PCT



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

# Ventajas del aplazamiento de costos

## Aplazar los costos permite:

- continuar el desarrollo técnico y realizar pruebas de la invención
- buscar asociados a nivel internacional
- organizar el financiamiento
- negociar licencias, etc.



# Costos PCT para un solicitante chileno

Tasa de transmisión INAPI: equivalente in CLP de USD 350\*

Tasa de presentación internacional: USD 1,184 + USD 13 por cada página más de 30\*\*\*\*

Tasa de búsqueda\*\*\*:

ES: EUR 1,700\*\* (USD 2,164)

EP: EUR 1,700\*\* (USD 2,164)

US: USD 2,080

\*Tasa de transmisión OR de OMPI: USD 89

\*\*reducciones de 75% posibles para personas físicas quienes son nacionales y residentes en Chile

\*\*\* INAPI considerando otras posibilidades adicionales

\*\*\*\* reducción de 90% posibles para personas físicas quienes son nacionales y residentes en ciertos países, incluso Chile



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

# Reducción de tasas

## tasa de transmisión

- Oficinas receptoras pueden reducir o eliminar el pago de esta tasa (ejemplo: RO/IB)

## tasa de presentación internacional

- Esta tasa se reducirá el 90% si la solicitud internacional es presentada por un solicitante que sea:
  - a) una persona física, nacional de y domiciliada en un Estado cuya renta nacional per capita (determinada según la renta nacional media per capita fijada por las Naciones Unidas para establecer su baremo de contribuciones para los años 1995, 1996 y 1997) sea inferior a 3.000 dólares de los E.E.U.U., o, en espera de la decisión de la Asamblea de la Unión PCT acerca de los criterios aplicables expresamente indicados en este párrafo, en uno de los Estados siguientes: Antigua y Barbuda, Bahrein, Barbados, los Emiratos Árabes Unidos, la Jamahiriya Árabe Libia, Omán, Seychelles, Singapur y Trinidad y Tabago; o
  - b) persona física o no, nacional de y domiciliada en un Estado que sea considerado como país menos desarrollado por las Naciones Unidas;
- si hubiera varios solicitantes, cada uno de ellos deberá satisfacer los criterios descritos en los párrafos a) y b)



## 2. Proporciona una buena base para tomar decisiones en materia de patentes

Además de ganar tiempo adicional y aplazar costos mayores,

lo **más valioso** para el solicitante PCT es :

la **información sobre la patentabilidad potencial** de la invención

**obtenida durante el procedimiento internacional del PCT**



## ¿En qué consiste esta información?

En el Capítulo I del PCT (procedimiento de búsqueda internacional, antes de la publicación internacional):

el Informe internacional de búsqueda (ISR) y

la Opinión escrita de la Administración de búsqueda internacional

En el Capítulo II del PCT (examen preliminar internacional, opcional):

El Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) (IPRP (Capítulo II)), también llamado Informe de examen preliminar internacional



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

# Ejemplo: contenido del Informe internacional de búsqueda

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 50-14535 B (NCR CORPORATION) 28 May 1975 (28.05.75), column 4, lines 3 to 27	7-9, 11
X	GB 392415 A (JONES) 18 May 1933 (18.05.33) Fig. 1	1-3
Y	page 3, lines 5-7	4, 10
A	Fig. 5, support 36	11-12
X	GB 2174500 A (STC) 5 November 1986 (05.11.86) page 1, lines 5-15, 22-34, 46-80; Fig. 1	1-3
Y		4
A	US 4322752 A (BIXTY) 30 March 1982 (30.03.82) claim 1	1
A	GREEN, J.P. Integrated Circuit and Electronic pass, IBM Technical Disclosure Bulletin, 1975, Vol. 17, No. 6, pages 1344 and 1345	1-5

**Símbolos indicando qué aspecto del documento citado es pertinente para, por ejemplo, la novedad, la actividad inventiva, etc.)**

**Documentos pertinentes para determinar si la invención podría ser patentable**

**Los números de reivindicaciones de la solicitud a que se refiere el documento pertinente**



# Ejemplo: contenido de la Opinión escrita

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY		International application No.
<b>Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</b>		
1. Statement		
Novelty (N)	Claims	<u>Claim(s) 3-15</u> YES
	Claims	<u>Claim(s) 16</u> NO
Inventive step (IS)	Claims	<u>Claim(s) 8, 10-12</u> YES
	Claims	<u>Claim(s) 3-7, 9, 14-16</u> NO
Industrial applicability (IA)	Claims	<u>Claim(s) 3-16</u> YES
	Claims	_____ NO
2. Citations and explanations:		
<b>INDEPENDENT CLAIM 3</b>		
Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art, discloses (cf. relevant passages indicated in the ISR) a device from which the subject-matter of <b>INDEPENDENT CLAIM 3</b>		
Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art,		

Razonamiento  
apoyando la  
evaluación

Evaluación de la  
patentabilidad de  
las  
reivindicaciones

# Ejemplo: Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II)

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY		International application No.	
<b>Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</b>			
1. Statement			
Novelty (N)	Claims	<u>Claim(s) 4, 5, 6-8, 9-10</u>	YES
	Claims	<u>Claim(s) 3</u>	NO
Inventive step (IS)	Claims	<u>Claim(s) 5, 6-8, 9-10</u>	YES
	Claims	<u>Claim(s) 3, 4</u>	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	<u>Claims 3-10</u>	YES
	Claims	_____	NO
2. Citations and explanations (Rule 70.7)			
A surgical knife for use in making incisions is disclosed in US-A-9 999 999 (hereinafter referred to as document 1) comprising the following features: A, B, C - see column 1, lines 20-55 and Figures 2,3. D, E - see column 3, lines 70-110 and Figure 4. The subject-matter of Claim 3 does not therefore meet the requirements of Article 2 of the PCT.			

Razonamiento apoyando la evaluación

Evaluación de la patentabilidad de las reivindicaciones (normalmente, como modificadas)

# ¿Qué hace el solicitante con las informaciones contenidas en el ISR, la Opinión escrita y el IPRP (Capítulo II)?

Es la base para tomar la decisión:

- 1) si se procede o no con la solicitud en la fase nacional**
- 2) ante qué Oficinas**

Ejemplo :

Sobre la base de información recibida durante los capítulos I y II, la empresa Procter & Gamble llegó a la conclusión que:

- abandonaba el 20% de solicitudes PCT al terminar la fase internacional (no se entraba en la fase nacional en ningún país);
- al entrar en la fase nacional, sólo se entraba en un 70% de los países



### 3. Armonización de requisitos materiales

- *Guía del solicitante PCT, párrafo 26:* La solicitud internacional se debe redactar en una forma prescrita. Todas las Oficinas designadas tienen que aceptar esta forma en la fase nacional. Así el solicitante no tendrá que cumplir una variedad de requisitos adicionales de forma en los países en que se busca protección.
- *Art. 27(1) del PCT:* “Ninguna legislación nacional dispondrá que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales.”



## 4. Nos acerca al mundo



¿Cómo?

Solicitud PCT = efecto jurídico de una solicitud nacional regular en todos los países miembros (141, el 6 de junio de 2008)



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

## 5. Protege al solicitante contra errores de inadvertencia

- Requerimientos para corregir irregularidades o pagar tasas
- Transmisión de la solicitud por la Oficina receptora no competente
- Dos exámenes de forma
- Restauración del derecho de prioridad
- Posibilidad de incluir partes omitidas
- Rectificación de errores evidentes
- Excuso de los retrasos en el cumplimiento de ciertos plazos
- Restablecimiento de derechos



**6. Las más grandes empresas mundiales,  
universidades y centros de investigación  
utilizan el PCT para obtener protección  
por patente a nivel internacional**



**WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION**

# Principales usuarios (2008)

1. Huawei—CN (1737)
2. Panasonic—JP (1729)
3. Philips—NL (1551)
4. Toyota—JP (1364)
5. Bosch—DE (1273)
6. Siemens—DE (1089)
7. Nokia—FI (1005)
8. LG Electronics—KR (992)
9. Ericsson—SE (984)
10. Fujitsu—JP (983)
11. Qualcomm—US (907)
12. NEC—JP (825)
13. Sharp—JP (814)
14. Microsoft—US (805)
15. Motorola—US (778)
16. BASF—DE (721)
17. IBM—US (664)
18. 3M—US (663)
19. Samsung—KR (639)
20. Dupont—US (517)





## Otros usuarios del PCT

Hitachi (JP)  
Sony (JP)  
Ericsson (SE)  
British Telecom (GB)  
France Telecom (FR)  
MCI (US)  
  
AT&T (US)  
  
Boeing (US)  
McDonnell Douglas (US)

Procter & Gamble (US)  
Nestlé (CH)  
Novartis (CH)  
Colgate Palmolive (US)  
L'Oreal (FR)  
Rhône Poulenc (FR)  
Hoechst (US y DE)  
Glaxo (GB)  
Leica (CH)

Shell (NL)  
Elf (FR)  
Salomon (FR)  
CNRS (FR)  
MIT (US)  
University of Texas (US)  
CalTech (US)  
Johns Hopkins (US)  
University of Michigan (US)  
Columbia University (US)  
Wisconsin Alumni Research  
Foundation (US)  
University of Florida (US)  
Stanford University (US)

DaimlerChrysler (DE)  
Volvo (SE)  
Ford (US)  
Nissan (JP)  
Renault (FR)  
Honda (JP)  
Kawasaki (JP)



# 7. Evolua para responder a las necesidades de los usuarios



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

# Reuniones PCT

- (1) Reunión de Autoridades (MIA)
- (2) Grupo de Trabajo PCT
- (3) Asamblea PCT
- (4) Conferencias—por ejemplo:
  - “PCT China”—Beijing, diciembre 2007
  - “PCT Asia”—Singapur, abril 2008
  - “PCT for the Americas”—Miami, noviembre 2008



**8. Presentar electrónicamente con seguridad y facilidad, economizando así dinero!**



**WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION**

# Presentación por vía electrónica: PCT-SAFE

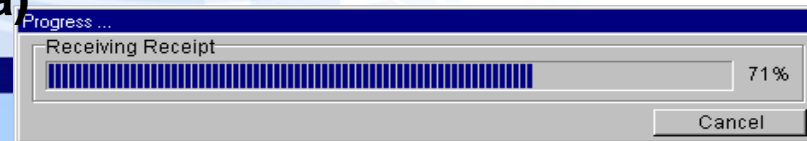
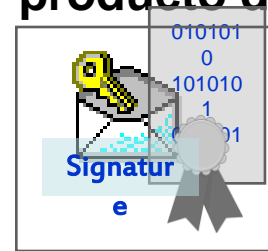
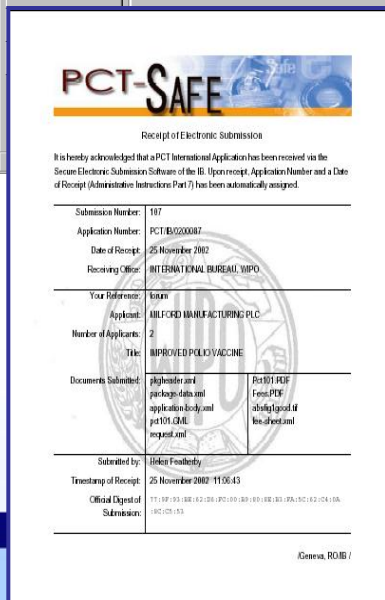
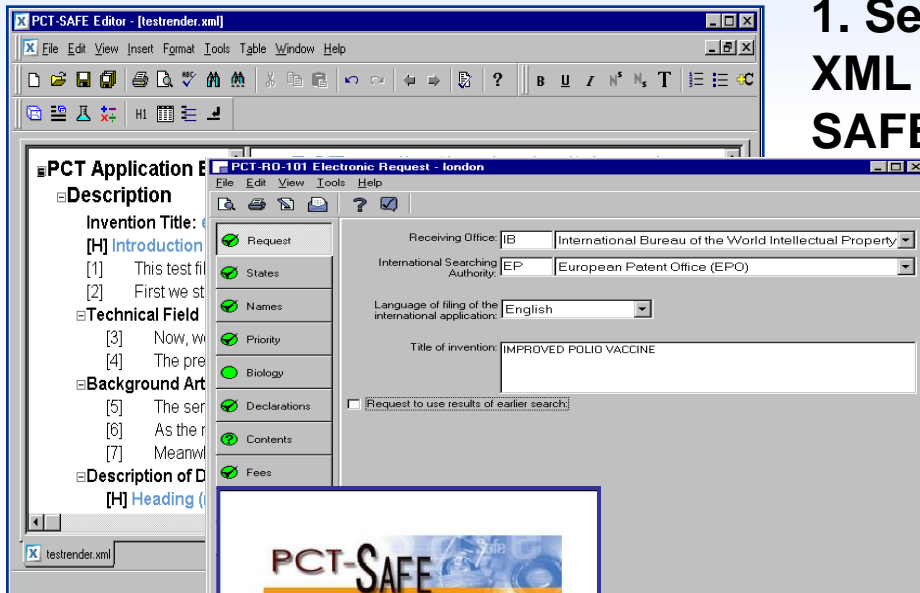
1. Se prepara la solicitud en XML utilizando el editor PCT-SAFE\* o en PDF

2. Se prepara el petitorio utilizando el software PCT-SAFE, producto de la OMPI

3. Se coloca la firma digital, ya sea mediante el Certificado de cliente de la OMPI u otro

4. Se transmite la solicitud (por vía electrónica o en CD-ROM)

5. Se obtiene un acuse de recibo (por vía electrónica)



\*PCT-SAFE="Secure Applications Filed Electronically"



INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

## Reducción de tasas

- 100 CHF: en papel con una copia en formato electrónico y codificado del petitorio y del resumen  
  
en formato electrónico, cuando el petitorio no esté en formato codificado (por ejemplo, en pdf)
- 200 CHF: en formato electrónico, cuando el petitorio esté en formato codificado (por ejemplo, XML)
- 300 CHF: en formato electrónico, cuando el petitorio, la descripción, las reivindicaciones y el resumen estén en formato codificado



# Fuentes de información



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

## Fuentes de información

- Para más información sobre el PCT, véase:

[www.wipo.int/pct/es/](http://www.wipo.int/pct/es/)

- Para preguntas de orden general, se puede contactar el Servicio de información del PCT:

Teléfono: (+41-22) 338 83 38

Facsímile: (+41-22) 338 83 39

Correo electrónico: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

- Base de datos de solicitudes publicadas (PATENTSCOPE®): [www.wipo.int/pctdb](http://www.wipo.int/pctdb)





# PatentScope®

PATENTSCOPE® - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

IP SERVICES

Español | Français

Search

Contact us | Sitemap

ABOUT WIPO IP SERVICES PROGRAM ACTIVITIES RESOURCES NEWS & EVENTS

Home > IP Services > PATENTSCOPE®

## PATENTSCOPE®

WIPO's Gateway to Patent Services and Activities

**PATENTSCOPE®**

- About Patents
- Patent Search
- Technology Focus
- PCT Resources
- Priority Documents
- Data Services
- Statistics
- Patent Law
- Life Sciences
- Meetings
- Contact

**RELATED LINKS**

- International Patent Classification
- Natural Language IPC Search
- Standards & Documentation

**E-NEWSLETTERS**

Subscribe to receive e-mails of news and updates on WIPO's activities regarding patents and the PCT

**Access to the World of Technology**

[PATENTSCOPE® Search Service](#) enables you to do full-text search in over 1.5 million published international patent applications from the first publication in 1978.

**PCT Distance Learning Course**

The first PCT distance learning course entitled "[Introduction to the Patent Cooperation Treaty](#)" is now available.

**PATENTSCOPE® Publications**

A range of [publications designed to assist users in finding technology using patent information](#) is now available.

**WIPO news on patents**

- » [PATENTSCOPE® search service temporary loss of service](#) (Jan 26, 2009)
- » [PCT Newsletter](#) (Jan 19, 2009)
- » [New PCT-SAFE Client Build](#) (Dec 30, 2008)
- » [PATENTSCOPE® search service Removal of address data](#) (Dec 15, 2008)
- » [Symposium on Public Sector IP Management in the Life Sciences \(December 15\)](#) (Nov 17, 2008)

**Press room for patents**

- » [Global Economic Slowdown Impacts 2008 International Patent Filings](#) (Jan 27, 2009)

RSS | Contact us | Terms of use

Local intranet



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

# División Jurídica del PCT

Director	Matthew Bryan	+41 22 338 96 01 matthew.bryan@wipo.int
	Fax	+41 22 910 00 30
	Correo electrónico	pct.legal@wipo.int
Sección de Asuntos Jurídicos del PCT	Matthias Reischle	+41 22 338 96 27
	Christine Bonvallet	+41 22 338 70 67
	Fabienne Gateau	+41 22 338 95 63
	Ingrid Aulich	+41 22 338 95 77
Sección de Servicios de Información del PCT	Eva Schumm	+41 22 338 83 38
	Mirjam Cavalleri	+41 22 338 83 38
	Anne Gallois-Montbrun	+41 22 338 83 38
	Fax	+41 22 338 83 39
	Correo electrónico	pct.infoline@wipo.int



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION

## División Jurídica del PCT(cont.)

Sección de divulgación y  
de relaciones con los usuarios  
del PCT

Quan-Ling Sim  
Linda Schwarz

+41 22 338 90 56  
+41 22 338 92 62

Sección de Coordinación  
de seminarios PCT

Yolande Coeckelbergs  
Beatriz Largo

+41 22 338 90 55  
+41 22 338 9572

Sección de Publicaciones  
Jurídicas del PCT

David Barmes

+41 22 338 93 61

Sección de la Gestión  
de información del PCT

Rosina Bisi-Kurkdjian

+41 22 338 95 66



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION