

**UNITED STATES  
PATENT AND TRADEMARK OFFICE**



# **Actualizaciones de USPTO del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)**

Rafael Bacares

Legal Examiner

Administración Jurídica Internacional de  
Patentes

UNITED STATES  
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



# Un Resumen

- Efecto de la ley America Invents Acts (AIA) en nombrar los solicitantes en la solicitud internacional
- Solicitudes Internacionales presentadas ante la Oficina Receptora de Estados Unidos (RO/US)
- PCT en el 2016



# **Efectos de la AIA en la Fase Internacional**

# Solicitantes para Solicitudes de Patentes en los Estados Unidos (U.S.)

- La AIA ha modificado la ley 35 U.S.C. 118 para incorporar quienes pueden ser personas calificadas para ser solicitante:
  - inventores ya no son los únicos posible solicitantes
  - los solicitantes podrán ser cualquier persona física o entidad jurídica:
    - a los que el inventor ha asignado
    - a los que el inventor tiene la obligación de asignar
    - el que muestra suficiente interés de propiedad en la materia
  - la ley modificada se aplica a las solicitudes de patentes en Estados Unidos presentadas de acuerdo con las leyes 35 U.S.C. 111 ó 363 a partir de 16 septiembre 2012
    - incluye solicitudes originadas de solicitudes internacionales presentadas de acuerdo con la ley 35 USC 371 y que tengan una fecha de presentación internacional a partir del 16 septiembre 2012.



# Solicitantes para Solicitudes PCT - Fase Internacional

- Para solicitudes internacionales con fecha de presentación a partir de 16 sept 2012
  - un solicitante para el propósito de los Estados Unidos puede ser
    - un inventor
    - un representante legal de inventor fallecido o inventor legamente incapacitado
    - un cesionario
    - un cesionario obligado
    - una persona que muestra interés sobre la propiedad de materia
      - se requiere prueba de interés de propiedad en la fase nacional
- **Ejemplo:** Inventor X asigna todos los derechos en la invención al cesionario Y. Cesionario Y puede estar indicado en el formulario de Petitorio PCT (en el recuadro II) como un solicitante de " **todos los Estados designados** " e Inventor X indicado ( en el recuadro III) como " **inventor únicamente** "

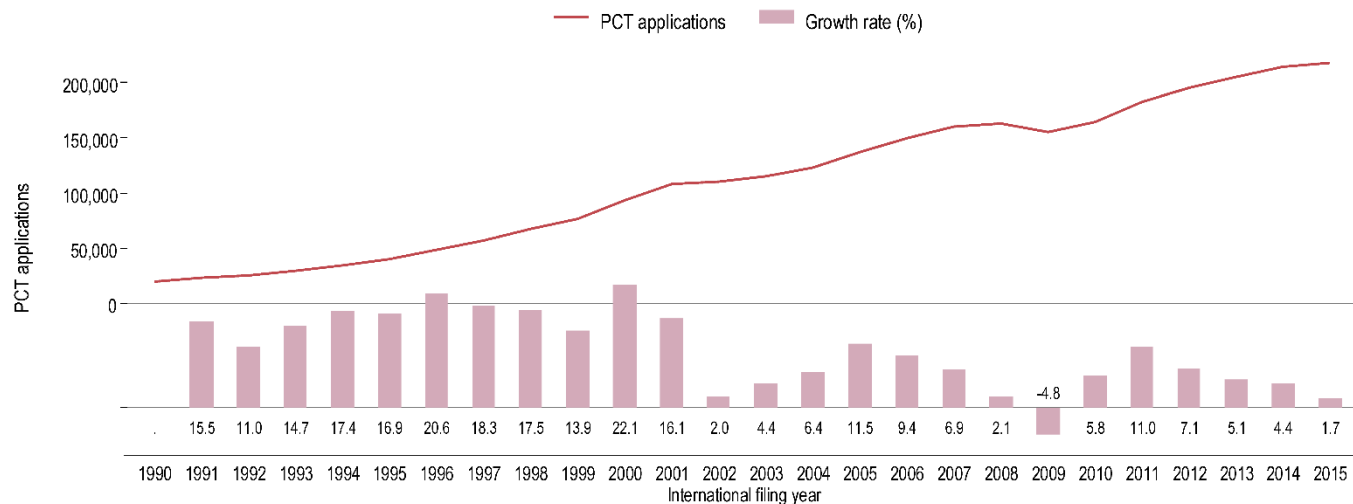


# **Solicitudes Internacionales presentadas ante la Oficina Receptora de Estados Unidos (RO/US)**



# Solicitudes internacionales presentadas

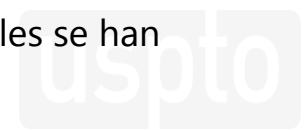
Figure A.1.1: Trend in PCT applications



Note: Data for 2015 are WIPO estimates.

Source: WIPO Statistics Database, May 2016.

- En 2015 , se presentaron un estimado de 218,000 solicitudes internacionales PCT
  - 1,7 % de incremento a respecto 2014
- Desde el inicio del sistema del PCT , más de 2 millones de solicitudes internacionales se han presentado en todo el mundo





# Las solicitudes presentadas ante la USPTO

- Estados Unidos es el usuario más activo del sistema del PCT
  - 57,385 solicitudes presentadas en el RO/US en 2015
    - 6,7 % de reducción a respecto 2014
  - 26,3 % de las solicitudes PCT totales para el año 2015



# Cada Estado contratante del PCT

- Hace arreglos con uno o más de la Administraciones encargadas de búsqueda internacional ( ISA ) para efectuar la búsqueda internacional de las solicitudes presentadas ante la Oficina receptora ( RO )
- Por ejemplo, los domiciliarios o nacionales de Estados Unidos que soliciten ante la RO/US o RO/IB podrán elegir como ISA,
  - USPTO,
  - Oficina de Patentes de Australia(IPAU),
  - Oficina Europea de Patentes(EPO),
  - Oficina Coreana de Propiedad Intelectual(KIPO),
  - Servicio Federal de Propiedad Intelectual(ROSPATENT),
  - Oficina de Patentes de Israel (ILPO)\*
  - Oficina Japonesa de Patentes(JPO)
  - Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur(IPOS)

\*selección de ISA/IL no es posible a través de RO/IB



# **USPTO es una Administración encargada de búsqueda internacional (ISA) competente para las solicitudes internacionales en varias Oficinas receptoras (ROs)**

US  
Oficina Internacional (IB)\*  
Bahrein (BH)  
Brasil (BR)  
Chile (CL)  
República Dominicana(DO)  
Egipto (EG)  
Georgia (GE)  
Guatemala (GT)  
India (IN)  
Israel (IL)

Mexico (MX)  
Nueva Zelanda (NZ)  
Omán (OM)  
Panama (PA)  
Peru (PE)  
Qatar (QA)  
Filipinas (PH)  
Sudáfrica (ZA)  
Tailandia (TH)  
Trinidad y Tobago (TT)

\* siempre y cuando al menos un solicitante es domiciliario o nacional de cualquiera de los países enumerados o Barbados ( BB ), Santa Lucía ( LC ) , San Vicente y las Granadinas ( VC )



# Las tasas de búsqueda internacional pagada a RO/US

- ISA/US
  - \$2,080
  - \$1,040 (entidad pequeña)
  - \$520 (micro-entidad)
- ISA/EP
  - \$2,097
- ISA/KR
  - \$1,120
- ISA/AU
  - \$1,674
- ISA/RU
  - \$420
- ISA/IL
  - \$912
- ISA/JP
  - \$1,378
- ISA/SG
  - \$1,578



# ISAs elegidas para solicitudes internacionales presentadas ante la RO/US

	ISA/US	ISA/EP	ISA/KR	ISA/AU	ISA/RU	ISA/IL	ISA/JP	ISA/SG
FY2010	33%	37%	29%	1%	N/A	N/A	N/A	N/A
FY2011	34%	35%	30%	1%	N/A	N/A	N/A	N/A
FY2012	32%	35%	31%	<1%	2%	N/A	N/A	N/A
FY2013	29%	38%	29%	<1%	4%	N/A	N/A	N/A
FY2014	32%	37%	27%	<1%	3%	<1%	N/A	N/A
FY2015	36%	36%	25%	<1%	2%	<1%	<1%	N/A
FY2016 to date	37%	37%	22%	<1%	3%	1%	<1%	0%

# Cada Estado contratante del PCT

- Hace arreglos con uno o más de la Administraciones encargadas de examen preliminar internacional ( IPEA ) para efectuar el examen preliminar internacional de las solicitudes presentadas ante la Oficina receptora (RO)
- El IPEA/US es una Admisnistración encargada del examen preliminar (IPEA) competente\*
  - para solicitudes presentadas en la RO/US
  - independientemente de la ISA que realizó la búsqueda internacional
- El IPEA/US puede ser una Administración competente para las solicitudes internacionales presentadas
  - RO/IB
    - con algunas restricciones
      - Puede depender de la Administración elegida para la búsqueda
      - Puede depender de domicilio o nacionalidad del solicitante
  - para cierta otras ROs
    - donde ISA/US realizo la búsqueda

\* se aplica cuando al menos un solicitante es domicilio o residente de EE.UU



# **IPEA/US es una Administración encargada del examen preliminar internacional competente para solicitudes presentadas ante los ROs enumerado**

Bahrein (BH)

Brasil (BR)

Chile (CL)

República Dominicana(DO)

Egipto (EG)

Georgia (GE)

Guatemala (GT)

India (IN)

Israel (IL)

Mexico (MX)

Nueva Zelanda (NZ)

Oman

Panama (PA)

Peru (PE)

Filipinas (PH)

Qatar (QA)

Sudáfrica (ZA)

Tailandia (TH)

Trinidad y Tobago (TT)

... y donde los Estados Unidos fue la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA/US)



# ISAs/IPEAs competentes para solicitantes de Estados Unidos que presentan solicitudes internacionales ante la RO/US o RO/IB \*

- ISA/US
  - IPEA/US,KR,RU
- ISA/AU
  - IPEA/AU,KR,RU,US
- ISA/EP
  - IPEA/EP,KR,RU,US
- ISA/KR
  - IPEA/KR,RU,US
- ISA/RU
  - IPEA/RU,KR,US
- ISA/IL\*\*
  - IPEA/IL,KR,RU,US
- ISA/JP (desde 01 julio 2015)
  - IPEA/JP,KR,RU,US
- ISA/SG (desde 01 abril 2016)
  - IPEA/SG,KR,RU,US

		COMPETENTE IPEA						
E I e g i d O  I S A		US	AU	EP	KR	RU	IL	JP
	US	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
	AU	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
	EP	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
	KR	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
	RU	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
	IL**	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
	JP	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓

\*esta tabla se aplica cuando al menos un solicitante es domicilio o residente de EE.UU

\*\*selección de ISA/IL no es posible a través de RO/IB





**2016**



# PCT 2016

- **Petitorio Preparado con ePCT**
  - Apartir del 01 de junio de 2016, solicitantes pueden utilizar el ePCT de OMPI para crear el Petitorio en formato electrónico
    - contiene la misma información que el formulario impreso PCT/RO/101
    - en una plataforma electrónico
- **Las Oficinas de la Cooperación Pentalateral (IP5) - Colaboración de la Búsqueda y el Examen Tercer Proyecto Piloto**
  - Tercera fase
    - mejorar la cooperación en la búsqueda y examen de la solicitud internacional
    - todas IP5 Administraciones encargadas de la búsqueda internacionales contribuirán a la creación de todos los colaborativo productos de trabajo
    - bajo control del solicitante



# PCT 2016

- **Discusiones de PCT en 2016**

- Corrección de la solicitud internacional cuando contenga elementos o partes presentados “por error”
  - la incorporación por referencia del elemento o parte omitida permite reemplazar elementos o partes que hayan sido incluido por error con la versión correcta del elemento o parte en cuestión
  - la solicitud prioritaria contiene la versión correcta
- Reivindicaciones de prioridad presentadas en el mismo día
  - reconocer una reivindicación de prioridad de una solicitud anterior que tiene la misma fecha de presentación de la solicitud internacional para permitir la incorporación por referencia del elemento o parte omitida
- Dibujos de color
  - para procesar dibujos de color en solicitudes internacionales presentadas en formato XML (leguaje extensible de marcado) y no aquellas presentadas en formato PDF
- Normas para lista de secuencias
  - el comité de la OMPI de Normas Técnicas (CWS) aprobó la Norma ST.26 de OMPI (presentaciones en XLM)
  - disponer tiempo suficiente para la transición de Norma ST.25 a la Norma ST. 26 de OMPI

# Preguntas?

Rafael Bacares

Legal Examiner, International Patent Legal Administration

Rafael.Bacares@uspto.gov

UNITED STATES  
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



