

**UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE**



**Gracias por iniciar sesión en el chat de información del inventor.
El programa comenzará a las 11:00 a.m.**

Consejos para responder a un aviso de preexamen

Marivelisse Santiago

Supervisor,
Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos

Julio Maldonado

Supervisor,
Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos

UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



Oficina de Desarrollo de la Innovación (Office of Innovation Development, OI D)

- Asistencia en persona (con cita previa) para aplicantes Pro Se.
- Línea directa de asistencia 1-866-767-3848
- Para asistencia sobre patentes innovationdevelopment@uspto.gov
- Asociación para Cursos de Educación de Patentes (PTRC Partnership for Patent Education Courses)
 - Programa piloto de asistencia virtual
- Programas de apoyo para inventores
 - Conferencias para inventores independientes
 - Organizaciones Educativas para Inventores
- <http://www.uspto.gov/inventors>

Enviar preguntas por correo electrónico a:
inventorinfochat@uspto.gov



Aviso de pre-examen: Aviso de artículos omitidos

59
CN 59
August 23
600 DULANY STREET
Roadrunner
ALEX AND RIA, VA 78945

FORMALITIES LETTER



Date Mailed: 08/28/2018

NOTICE TO FILE MISSING PARTS OF NONPROVISIONAL APPLICATION

FILED UNDER 37 CFR 1.53(b)

Filing Date Granted

Items Required To Avoid Abandonment:

An application number and filing date have been accorded to this application. The item(s) indicated below, however, are missing. Applicant is given **TWO MONTHS** from the date of this Notice within which to file all required items below to avoid abandonment. Extensions of time may be obtained by filing a petition accompanied by the extension fee under the provisions of 37 CFR 1.136(a).

Determinar el plazo de tiempo para una respuesta



Enviar preguntas por correo electrónico a:
inventorinfochat@uspto.gov

Aviso de preexamen

- El plazo de respuesta comienza en la fecha en que la USPTO envía el aviso
- Las prórrogas están disponibles en incrementos de 1 mes hasta que expire el tiempo máximo
- Las prórrogas no están disponibles de manera retroactiva
- El plazo de respuesta continúa hasta que se presenten todos los elementos y las prórrogas necesarias.

Presentaciones electrónicas

- Las respuestas que incluyen pago de tarifas, la hoja de datos de la solicitud (Application Data Sheet, ADS) o dibujos no deberán presentarse sin ir acompañadas de un documento de "Repuesta del solicitante al aviso de formalidades previas al examen".
- Muchas descripciones de documentos no desencadenan una notificación a la Oficina de Tramitación de Solicitudes de Patentes (Office of Patent Application Processing, OPAP), por lo que la respuesta puede pasar desapercibida.

ADS o juramento del inventor en la respuesta

- **Juramento del inventor o ADS no proporcionados**
 - Requiere un juramento suscrito por el inventor o un ADS debidamente marcado y firmado que establezca la calidad de inventor
 - No es lo mismo que un 37 C.F.R. 1.48
- **Dirección de correo no proporcionada**
 - Requiere un nuevo juramento de inventor que proporcione la dirección de correo o residencia del inventor o un ADS debidamente firmado que tenga la dirección de correo o de residencia debidamente indicada

ADS o juramento del inventor en la respuesta

- Si se requiere el *Juramento del inventor*, verifique la exactitud del nombre en el ADS
- Si se requiere un *ADS* o *Juramento del inventor*, asegúrese de que el ADS haya sido debidamente firmado y marcado



ADS en la respuesta

- **Nombres de los inventores**
 - ADS no proporcionado o firmado incorrectamente en el momento de la presentación, y
 - Juramento del inventor no proporcionado por cada inventor nombrado
- **Después del examen**
 - El solicitante puede necesitar suministrar el juramento del inventor o corregir el nombre del inventor en el ADS (requiere 37 C.F.R. 1.48)



ADS en la respuesta

- **La corrección y actualización de un ADS se discute en la USC § 1.76(c); Título 37 del CFR**
- **La información requerida en el Aviso debe estar debidamente marcada**
 - Un ADS sin marcar no es aceptable en respuesta a un aviso de la OPAP
- **El ADS debe estar debidamente firmado**
 - Si una compañía solicitante se ha establecido o está siendo establecida, el practicante registrado debe firmar
 - Si el individuo solicitante se ha establecido o está siendo establecido, el solicitante o el practicante registrado pueden firmar
 - Si ningún solicitante ha sido o está siendo establecido, todos los inventores o un practicante registrado podrán firmar



ADS en respuesta

- **Generalmente, la única información en un ADS que afecta la respuesta es:**
 - Nombre de los inventores
 - Dirección de correo o residencia del inventor
 - Indicación de estado de entidad pequeña
 - Información del solicitante

ADS en respuesta

- La información en un ADS que no afectará la respuesta es:
 - Títulos, número de expediente, cambios
 - Presentación por cambios de referencia, eliminaciones*
 - Reclamaciones de beneficios nacionales o extranjeros

*A menos que no se haya concedido ninguna fecha de presentación

ADS en respuesta

- **Indicación de la condición de pequeña entidad**
 - Afectará los montos de las tarifas que requiera el Aviso
 - El estado de microentidad debe establecerse en una certificación de microentidad adecuada



ADS en respuesta

- **Información del solicitante**

- Afectará la respuesta solo cuando se presente el juramento del inventor para un inventor no firmante
- El nuevo establecimiento del solicitante debe cumplir con la § 1.46; Título 37 del CFR
- La corrección del nombre del solicitante puede hacer aceptable una declaración sustituta presentada anteriormente



Tarifas en la respuesta

- Los montos de las tarifas deben pagarse en su totalidad de acuerdo con el estado de la entidad en vigor al momento del pago
 - El cambio de estado de la entidad se puede incluir con la respuesta
- La tarifa por el tamaño de la solicitud no se puede reducir o exonerar mediante la eliminación de páginas
- Las tarifas por exceso de reclamos pueden reducirse mediante una enmienda incluida en la respuesta.

Especificación sustituta

- Los problemas con la especificación frecuentemente requieren una especificación sustituta como parte de la respuesta
- Si no se recibe la especificación sustituta completa, el *Aviso de respuesta incompleta* contendrá el mismo texto de objeción



Requisitos de especificación

- **Revise el Aviso para ver la descripción del problema y la corrección requerida**
 - El aviso contendrá los requisitos para una respuesta adecuada
- **La mayoría de los problemas de especificación requerirán una especificación sustituta adecuada**



Especificación sustituta

- **Las partes de una especificación sustituta son:**
 - Copia marcada, *relativa a la especificación más recientemente aceptada*
 - Copia limpia que contenga los cambios
 - Declaración de que la especificación sustituta no contiene material nuevo
- **No incluye reclamos, resúmenes o figuras**



Requisitos de especificación

- Se requiere una especificación sustituta de conformidad con las §§ 1.52, 1.121(b)(3) y 1.125; Título 37 del CFR. La especificación sustitutiva debe presentarse con las marcas e ir acompañada de una versión limpia (sin marcas), tal y como se establece en la § 1.125(c); Título 37 del CFR y una declaración de que la especificación sustitutiva no contiene ningún asunto nuevo (ver § 1.125(b); Título 37 del CFR). La presentación de la(s) página(s) de la especificación, reclamos y resumen no es aceptable y no pueden ser escaneadas o almacenadas correctamente debido a que:
 - El espacio entre líneas en la especificación, las reivindicaciones y el resumen no es de 1½ o a doble espacio (ver § 1.52 (b); Título 37 del CFR).
 - La solicitud contiene dibujos, pero la especificación no contiene una breve descripción de las diversas vistas de los dibujos, tal como lo requieren las §§ 1.74 y 1.77(b)(9); Título 37 del CFR.



Requisitos de especificación

- No se requiere una copia marcada de la especificación sustituta para correcciones de formato:
 - Tamaño de letra
 - Espacio entre líneas
 - Margen
 - Orientación

Requisitos de especificación

- **Se requiere una copia marcada para las adiciones o eliminaciones de texto que sean necesarias.**
 - Breve descripción de los dibujos que faltan o están incompletos
 - Figura(s) incorporada(s) en la especificación
 - Cuando el texto parece incompleto o ser ilegible.
 - Para mostrar la eliminación del texto que se mueve a una hoja separada (reclamos, resumen)

Especificación sustituta

- Problemas comunes:
 - Copia marcada no presentada cuando es necesario
 - No es necesario para cambios que no incluyen cambios de texto, como márgenes y espacio entre líneas
 - Especificación sustituta no relativa a la especificación anterior
 - Contiene modificaciones del texto que no formaban parte de la especificación anterior
 - Debe tener una copia marcada y limpia para cambios en el texto
 - La Oficina no reemplazará la especificación con la especificación recién presentada

Requisitos de especificación

- El solicitante debe haber incluido una declaración, dirigida a la especificación sustituta, de que la declaración sustituta no incluye algún material nuevo

Requisitos de especificación

- **La especificación sustituta no es aceptable si:**
 - A la respuesta le falta alguna de las copias marcadas (cuando es necesario), la copia limpia y la declaración de que no hay material nuevo alguno
 - La especificación sustituta no es relativa a la especificación de registro



Requisitos de dibujo

- **Revisar el Aviso para la corrección requerida**
 - El aviso contendrá los requisitos para una respuesta adecuada, incluyendo razones por la que los dibujos no son aceptables
- **Los dibujos presentados no son aceptables porque:**
 - Las hojas de dibujo no tienen el margen(s) apropiado(s) (ver §1.84(g); Título 37 del CFR). Cada hoja debe incluir un margen superior de al menos 2.5 cm. (1 pulgada), con un margen lateral izquierdo de al menos 2.5 cm. (1 pulgada), un margen lateral derecho de al menos 1.5 cm. (5/8 pulgada) y un margen inferior de al menos 1.0 cm. (3/8 pulgada). Ver Figura(s) <número de figura>.
- **Requieren dibujos de reemplazo**
 - En conformidad con las §§ 1.84 y 1.121 (d); Título 37 del CFR.



Requisitos de dibujo

- Se requieren los dibujos de reemplazo en conformidad con las §§ 1.84 y 1.121(d); Título 37 del CFR. Los dibujos presentados no son aceptables porque:
 - La solicitud contiene dibujos y la especificación contiene una breve descripción de los dibujos. Sin embargo, la especificación no contiene una breve descripción de las diversas vistas de los dibujos según lo requerido por las §§ 1.74 y 1.77(b)(7); Título 37 del CFR o un dibujo(s) no ha sido etiquetado de acuerdo con la § 1.84(u)(1); Título 37 del CFR.
 - Si cada figura no es etiquetada como "Fig." con un número arábigo consecutivo (1, 2, etc.) o un número arábigo y una letra mayúscula en el alfabeto inglés (A, B, etc.), entonces el dibujo(s) debe volver a etiquetarse de acuerdo con la §§ 1.84(u)(1); Título 37 del CFR.
 - Además, si la breve descripción de las diversas vistas de los dibujos no se refiere a la(s) figura(s) debidamente etiquetada(s), entonces la especificación debe enmendarse para que corresponda con la(s) figura(s) debidamente etiquetadas y se requiere una especificación sustitutiva de acuerdo con las §§ 1.52, 1.121(b)(3) y 1.125; Título 37 del CFR.



Requisitos de dibujo

- Cuando la objeción es por el etiquetado de figuras, la corrección puede hacerse por medio de:
 - Reemplazo de las hojas de dibujo que contengan figuras re-etiquetadas
 - Especificación sustituta para agregar o eliminar referencias a figuras mal etiquetadas
- Una enmienda a la especificación no es una respuesta aceptable

Problemas de dibujo

- Las figuras deben etiquetarse de la misma manera en que están descritas
- Hay varias objeciones con respecto al etiquetado incorrecto de figuras
- El Aviso puede indicar figuras omitidas si los dibujos no están etiquetados de acuerdo con la “breve descripción”



Ejemplo de dibujos

Breve descripción:

Figuras:

Fig. 1 es una cara sonriente



Fig. 1

Fig. 2 es la forma de un corazón



Fig. 2

Ejemplo Correcto

Enviar preguntas por correo electrónico a:
inventorinfochat@uspto.gov

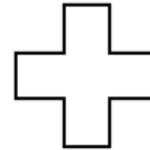


Ejemplo de dibujos

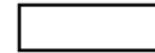
Breve descripción:

Fig. 3 es un grupo de símbolos matemáticos. La fig. 3a es un signo de suma; la fig. 3b es un signo de resta; la fig. 3c es un símbolo de multiplicación; la fig. 3d es un signo de división

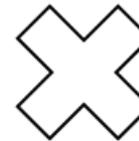
Figuras:



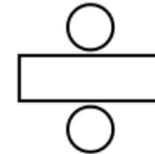
(a)



(b)



(c)



(d)

Ejemplo Correcto

Fig. 3

Ejemplo de dibujos

Breve descripción:

Figuras

Fig. 3a es un signo de suma

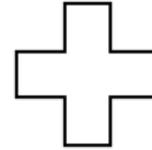


Fig. 3a

Fig. 3b es un signo de resta



Fig. 3b

Fig. 3c es un signo de multiplicación

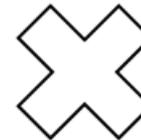


Fig. 3c

Fig. 3d es un signo de división

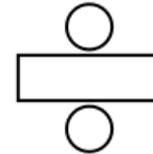


Fig. 3d

Ejemplo Correcto

Enviar preguntas por correo electrónico a:
inventorinfochat@uspto.gov



Ejemplo de dibujos

Pequeña descripción:

Fig. 3 es un grupo de símbolos matemáticos. La fig. 3a es un signo de suma; la fig. 3b es un signo de resta; la fig. 3c es un símbolo de multiplicación; la fig. 3d es un signo de división.

(No hay una Fig. 3 en el ejemplo)

Figuras:

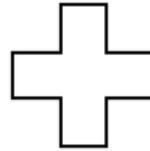


Fig. 3a

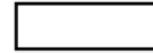


Fig. 3b

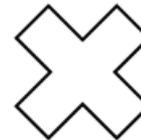


Fig. 3c

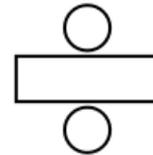


Fig. 3d

Ejemplo Incorrecto

Enviar preguntas por correo electrónico a:
inventorinfochat@uspto.gov



Ejemplo de dibujos

Pequeña descripción

Fig. 3a es un signo de suma

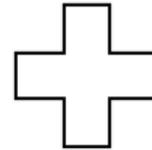
Fig. 3b es un signo de resta

Fig. 3c es un símbolo de multiplicación

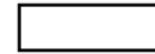
Fig. 3d es un signo de división

(Se muestra una Fig. 3, pero no se proporciona una descripción correspondiente)

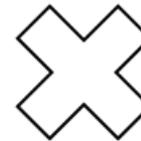
Figuras



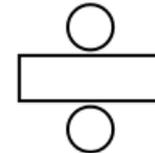
(a)



(b)



(c)



(d)

Ejemplo Incorrecto

Fig. 3

Problemas de dibujo

- Breve descripción de las figuras que faltan: cuando hay al menos una figura que no se describe en la especificación
 - La solicitud contiene dibujos, pero la especificación no contiene una breve descripción de las diversas vistas de los dibujos, según lo requerido por las §§ 1.74 y 1.77 (b)(9); Título 37 del CFR
- Arreglar con
 - una especificación sustituta para describir cada figura que está etiquetada, o
 - figuras de reemplazo que correspondan a cada figura descrita.



Problemas de dibujo

- Etiquetado Incorrecto de la figura

- La solicitud contiene dibujos y la especificación contiene una breve descripción de las diversas vistas de los dibujos según lo requerido por las §§ 1.74 y 1.77 (b)(9); Título 37 del CFR o el dibujo (s) no ha sido etiquetado de acuerdo con la § 1.84(u)(1); Título 37 del CFR. Si cada figura no está etiquetada como "Fig." con un número arábigo consecutivo (1,2, etc.) o un número arábigo y una letra mayúscula en el alfabeto inglés (A, B., etc.), entonces el dibujo(s) debe ser reetiquetados de acuerdo con la § 1.84 (U)(1); Título 37 del CFR. Además, si la breve descripción de las diversas vistas de los dibujos no se refiere a la(s) figura(s) correctamente etiquetada(s), entonces la especificación debe modificarse para que corresponda a la(s) figura(s) correctamente etiquetada(s) y se requiere una especificación sustitutiva de conformidad con las §§ 1.52 1.121(b)(3) y 1.125; Título 37 del CFR

– Arreglar con

- Reemplazo de las figuras si el etiquetado es incorrecto, o
- Especificación sustituta si la descripción es incorrecta

Problemas de dibujo

- Más de una figura y no está etiquetada correctamente
 - Hay más de una figura presente y cada figura no está etiquetada como "Fig." con un número arábigo consecutivo (1, 2, etc.) o un número arábigo y una letra mayúscula en el alfabeto inglés (A, B, etc.) (ver § 1.84 (u) (1); Título 37 del CFR). Ver figura (s) _____. Se debe agregar o enmendar una breve descripción de las diversas vistas de los dibujos (ver § 1.74; Título 37 del CFR para que correspondan con la numeración corregida de las figuras. Ver también § 1.77 (b)(9); Título 37 del CFR.
- Falta una etiqueta, múltiples figuras con la misma etiqueta
- **Arreglar con dibujos de reemplazo**
 - Si se agregan etiquetas de figura que no se corresponden con una descripción en la especificación, se necesitará una especificación sustituta



Problemas de dibujo

- Figura omitida: cuando una figura descrita en la especificación no se muestra en los dibujos con una etiqueta separada

Los siguientes elementos parecen haber sido **omitidos** de la solicitud:

- Figura(s) _____ descrita en la especificación.

- No siempre requiere una petición

- **Generalmente se arregla:**
 - Dibujos de reemplazo
 - Especificación sustituta



Respuesta de elementos omitidos

- La página o la figura puede parecer omitida si la numeración de las páginas no es consecutiva o si el etiquetado de la figura no concuerda con la breve descripción
 - El solicitante puede aceptar la solicitud tal como fue presentada y presentar el elemento o eliminar las referencias al elemento tal como se describe en el Aviso.



Respuesta de elementos omitidos

- No siempre requiere una petición
- A menudo se puede arreglar con:
 - Dibujos de reemplazo
 - Especificación sustituta
- Los requisitos para una respuesta adecuada están en el Aviso; sólo tiene que mirar detenidamente



Aviso de artículos omitidos

III. Aceptación de la solicitud como depositada: El solicitante puede aceptar la solicitud como depositada en la USPTO mediante la presentación de una enmienda apropiada tal como se establece en (A) o (B) a continuación dentro de los **DOS MESES** siguientes a la fecha de este Aviso. **ESTE PLAZO DE DOS MESES ES PUEDE EXTENDER DE CONFORMIDAD CON LA § 1.136 (a) o (b); Título 37 del CFR.** La solicitud mantendrá una fecha de presentación a partir de la fecha de depósito de los documentos de solicitud en la USPTO y los documentos de solicitud originales (es decir, la divulgación original de la invención) incluirán solo los documentos de solicitud presentes en la USPTO en la fecha de depósito. No se requiere una petición para esta opción.

(A) Si el solicitante desea aceptar la solicitud como depositada sin agregar el asunto que estaba en el elemento omitido (por ejemplo, una página o figura faltante), se requiere que el solicitante presente uno o más de los siguientes elementos sin agregar ningún asunto nuevo (ver § 132 [a]; Título 37 del CFR)

1. Para una página faltante de la especificación, una especificación sustitutiva que incluya reivindicaciones que modifiquen la especificación para reenumerar las páginas consecutivamente y cancelar cualquier oración incompleta y una declaración de que la especificación sustitutiva no incluye algún asunto nuevo, de conformidad con las §§ 1.121 (b) (3) y 1.125; Título 37 del CFR

2. Para una figura faltante de los dibujos (incluida una cifra mal etiquetada), reemplazar las hojas de dibujo de acuerdo con la § 1.121 (d) ; Título 37 del CFR para reenumerar las figuras del dibujo consecutivamente (si es necesario), una especificación sustitutiva que excluya las reivindicaciones que modifiquen la especificación para cancelar cualquier referencia a cualquier dibujo omitido y corregir las referencias en la especificación a las figuras de los dibujos para que correspondan con cualquier figura de dibujo reetiquetado y una declaración de que la especificación sustitutiva no incluye asunto nuevo, de conformidad con las §§ 1.121 (b) (3) y 1.125; Título 37 del CFR

(B) Alternativamente, si el solicitante desea aceptar la solicitud como depositada, pero desea agregar el asunto en el elemento omitido (por ejemplo, una página o figura que falta) al basarse en una incorporación por referencia de conformidad con la § 1.57; Título 37 del CFR u otras partes de la divulgación original, el solicitante debe presentar uno o más de los siguientes elementos sin agregar ningún asunto nuevo (consulte la § 132 [a]; Título 35 del USC):

1. Para agregar el tema en una página faltante de la especificación, una especificación sustitutiva que excluya reivindicaciones y una declaración de que la especificación sustitutiva no incluye ningún asunto nuevo, de conformidad con las §§ 1.121(b)(3) y 1.125; Título 37 del CFR

2. Para agregar una figura faltante de los dibujos, hojas de dibujo nuevas y de reemplazo en conformidad con la § 1.121 (b); Título 37 del CFR

Próximos eventos de la OID*

- Para obtener más información o para inscribirse en cualquiera de los eventos anteriores, contáctenos en oidevents@uspto.gov

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/inventor-info-chat>

* Oficina de Desarrollo de la Innovación (Office of Innovation Development, OID)



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Gracias!

Envíe sus preguntas a: inventorinfochat@uspto.gov

Para obtener más información sobre los servicios de OID, contáctenos a:

InnovationDevelopment@uspto.gov

1.866.767.3848



