



**GUIAS PPH**

**INAPI – IMPI**

**ALIANZA DEL PACIFICO**

**Instituto Nacional de Propiedad Industrial**

**2016**

## **Guías para presentar una solicitud de participación en el Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes en Chile de acuerdo a lo convenido entre el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos (IMPI) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).**

### **I. Antecedentes**

Las presentes guías se acuerdan entre los participantes del Programa Piloto del Procedimiento PPH, en adelante Programa Piloto PPH, acordado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile (INAPI), el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos (IMPI), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC) y el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (INDECOPI), de conformidad a la “Declaración Conjunta de las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico” suscrita en Ginebra, Suiza, el 8 de octubre de 2015 y el “Memorándum de entendimiento sobre el Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes” suscrito en diferentes fechas, ambos documentos firmados por los representantes de los organismos anteriormente mencionados.

El Programa Piloto PPH fue establecido para permitir que, cuando la Oficina de Examen Anterior (OEA) haya evaluado la patentabilidad de una solicitud, la Oficina de Examen Posterior (OEP), deberá asegurar que el solicitante cuente con el beneficio de un examen acelerado de la solicitud correspondiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el presente instrumento.

El propósito de este documento es definir detalladamente el procedimiento y los requisitos necesarios para acogerse al Programa Piloto PPH entre INAPI y el IMPI de acuerdo con el Memorándum de Entendimiento.

INAPI y el IMPI publicarán estas guías, así como los documentos necesarios para solicitar la participación en el Programa Piloto PPH sobre la base del contenido de este documento.

### **II. Vigencia del Programa Piloto PPH.**

El programa piloto del PPH comenzará el 1 de Julio de 2016 y se extenderá por un periodo de tres años. Su vigencia podrá prorrogarse hasta por un periodo de un año, si existe un acuerdo entre las partes.

Durante su vigencia el Programa Piloto PPH tendrá el carácter de un programa de prueba, de tal forma que INAPI y el IMPI evaluarán los resultados del programa piloto para determinar cuándo y cómo el programa deberá ser implementado en su totalidad una vez que haya terminado el periodo de prueba.

INAPI podrá suspender el programa piloto PPH, si el volumen de participación excede de un nivel manejable y dicho mecanismo sólo podrá ser activado si la decisión de suspender el

programa piloto es comunicada formalmente a la contraparte tres meses antes de que dicha suspensión se haga efectiva.

Las Oficinas de común acuerdo podrán reactivar el programa piloto PPH una vez superada la causa de la suspensión en la fecha mutuamente acordada.

## **Parte I.- Participación en el programa Piloto PPH ante INAPI utilizando los trabajos elaborados por el IMPI**

### **1.- Requisitos para requerir ante INAPI el examen acelerado de patentes bajo el Programa Piloto PPH.**

Para poder participar en el examen acelerado del PPH se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) La solicitud en INAPI para la cual se solicita el PPH y la(s) solicitud(es) de la OEA, que forma(n) la base de la petición PPH, deben ser solicitudes correspondientes que tengan la misma fecha inicial (ya sea la fecha de prioridad o la fecha de presentación).***

El solicitante debe entregar la información necesaria para determinar la relación entre la solicitud para la cual se requiere el examen acelerado y la(s) solicitud(es) nacional(es) correspondiente presentada ante el IMPI. Ejemplos ilustrativos de solicitudes de patentes chilenas donde se puede requerir el examen acelerado bajo el Programa Piloto PPH se indican en el Anexo I.

La expresión “solicitudes de patente correspondientes” no debería ser interpretada necesariamente como la solicitud en la cual se basa el reclamo de prioridad, sino que podría ser la solicitud derivada de la solicitud en la cual se basa el reclamo de prioridad o la solicitud PCT que no reclama prioridad; por ejemplo, una solicitud divisional de la solicitud o una solicitud que reclama prioridad nacional de la solicitud en la cual se basa el reclamo de prioridad.

- b) Que la solicitud correspondiente haya sido examinada sustantivamente y tenga una o más reivindicaciones que han sido consideradas patentables/otorgables por el IMPI.***

La(s) reivindicación(es) considerada(s) como patentable(s)/otorgable(s) deben estar explícitamente identificada(s) como tal(es) en la patente concedida o en la acción oficial emitida por el IMPI y sirven de base para la petición de participación en el programa piloto PPH, aunque la solicitud que incluya dicha(s) reivindicación(es) no haya(n) sido todavía concedida(s).

Si la acción oficial de IMPI no indica explícitamente que una reivindicación en particular es patentable/otorgable, el solicitante debe incluir una explicación que acompañe a la solicitud de participación en el programa piloto PPH que contenga el análisis técnico de dicha reivindicación con respecto al estado de la técnica citado, indicando que no ha existido objeción por parte del IMPI respecto de esa reivindicación, y por lo tanto, la reivindicación se considera patentable/otorgable

Las acciones oficiales de IMPI son:

- Decisión de otorgamiento
- Notificación de razones para no conceder
- Decisión de negativa
- Decisión de apelación

***c) Todas las reivindicaciones en la solicitud -como se presentaron originalmente o modificadas- para poder ser examinadas por INAPI bajo el programa piloto PPH deben ser suficientemente correspondientes con una o más de las reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por el IMPI con el fin de que la solicitud en INAPI pueda tener derecho al examen acelerado en el marco del PPH.***

Se considera que las reivindicaciones son "suficientemente correspondientes", cuando, considerando las diferencias debidas a la traducción y/o al formato, las reivindicaciones ante el INAPI tienen el mismo o menor alcance que las reivindicaciones en el IMPI. Por ejemplo, una reivindicación tiene menor alcance cuando se le agrega una característica técnica que está soportada en la especificación (descripción y/o reivindicaciones) y limita el campo de protección.

Una reivindicación en la solicitud del INAPI que introduce una nueva/diferente categoría respecto a aquella(s) reivindicación(es) consideradas patentable(s)/otorgable(s) por el IMPI no serán consideradas suficientemente correspondientes.

No se requiere incluir "todas" las reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por el IMPI (se permite la eliminación de reivindicaciones). Por ejemplo, en el caso en donde la solicitud en el IMPI contiene 5 reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables, la solicitud en el INAPI puede contener solamente 3 de estas 5 reivindicaciones.

Ejemplos ilustrativos de reivindicaciones que se consideran como "suficientemente correspondientes" y reivindicaciones que no se consideran "suficientemente correspondientes" se acompañan en el ANEXO II.

Cualquier reivindicación enmendada o añadida después de la presentación de la petición para participar en el Programa Piloto PPH pero antes del nombramiento de perito en INAPI, debe corresponder suficientemente a las reivindicaciones indicadas como patentables/otorgables en la solicitud IMPI para poder beneficiarse del examen acelerado PPH.

***d) La solicitud ante INAPI debe haber sido publicada.***

La publicación en el Diario Oficial debe haber sido efectuada y la solicitud debe estar en condiciones de ser nombrado el perito.

***e) Que el perito no haya sido nombrado, es decir no se haya iniciado el examen de fondo de la solicitud de patente al momento de presentar la solicitud para participar en el programa piloto PPH***

## **2.- Documentos necesarios ante INAPI para el examen acelerado dentro del programa piloto PPH.**

El formulario de petición de examen acelerado ante INAPI dentro del programa piloto PPH debe venir acompañado de los siguientes documentos:

a) una copia de todas las acciones oficiales correspondientes a la solicitud en el IMPI que sean relevantes para determinar la patentabilidad;

b) una copia de la(s) reivindicación(es) que se ha(n) considerado patentable(s)/otorgable(s) por IMPI;

c) una tabla que muestre la correspondencia entre las reivindicación(es) de la solicitud presentada en INAPI para el examen acelerado dentro del PPH, y la(s) reivindicación(es) de la correspondiente solicitud en el IMPI, la cuales ha(n) sido considerada(s) patentable(s)/otorgable(s) por dicha OEA; y,

d) copias de los documentos citados como relevantes por el examinador del IMPI. Si éstos son documentos de patente, no será necesario acompañarlos materialmente, dado que en la mayor parte de los casos están públicamente disponibles. Si INAPI no tiene acceso a los documentos de patentes relevantes, el solicitante deberá suministrarlos a petición de INAPI, al igual que cuando se trate de literatura no patente, con sus respectivas traducciones en caso de ser necesario.

Si alguno de los documentos citados como relevantes ya han sido presentados en la solicitud INAPI antes de la participación en el programa piloto PPH, no será necesario que el solicitante vuelva a presentar estos documentos con la petición de participación en el programa piloto PPH. En este caso, bastará que el solicitante cite el/los documentos/s con sus datos bibliográficos indicando en la petición de participación en el programa piloto PPH cuando fueron presentados.

## **Parte II.- Procedimientos para la presentación de una solicitud INAPI para el examen acelerado bajo el Programa Piloto PPH.**

El solicitante debe presentar el formulario de solicitud de examen acelerado dentro del programa piloto PPH, accesible en la página web de INAPI, y adjuntar todos los documentos de apoyo relevantes.

Si la petición para la participación en el programa piloto PPH cumple todos los requisitos establecidos anteriormente, ésta será aceptada y la solicitud de patente en INAPI podrá adelantarse para el examen, siempre y cuando haya sido publicada y esté en condiciones de ser nombrado el perito a cargo del examen sustantivo.

En aquellos casos en los cuales la petición para participar en el programa piloto PPH no cumpla con todos los requisitos establecidos anteriormente, será rechazada la petición, notificándose al solicitante los defectos en que incurrió. El solicitante tendrá la oportunidad, por una sola vez, de presentar nuevamente la petición para participar en el programa piloto PPH corrigiendo los defectos que motivaron el rechazo.

La aceptación de la petición de participación en el programa piloto PPH en una solicitud de patente básica no se trasladará a su(s) solicitud(es) divisional(es). En efecto, el solicitante debe presentar una nueva solicitud de participación en el programa piloto PPH para la(s) solicitud(es) divisional(es) y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente a efecto de ser aceptada.

Toda la correspondencia o comunicación relativa al procedimiento de examen acelerado que sea presentada en INAPI, debe ser claramente identificada como relativa a una petición PPH para asegurar que sea adecuadamente procesada. Para estos efectos, en la primera página del escrito, en el encabezado del mismo se deberá individualizar la solicitud e indicar de forma notoria el término "PPH".

Se recomienda que cuando sea solicitado el examen acelerado en el marco del PPH, los solicitantes no sólo se enfoquen en las reivindicaciones, sino en la solicitud como un todo. El solicitante deberá revisar la solicitud completa y hacer las enmiendas necesarias a fin de que sea congruente toda la información en la solicitud, sin agregar materia adicional a lo originalmente presentado.

Se hace notar que, todas las enmiendas realizadas a la solicitud a fin de que sean examinadas en el marco del PPH, se tendrán por realizadas independientemente de que la petición para participar en el programa piloto PPH sea aceptada o no.

El programa piloto PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones en virtud de la legislación de patentes y la legislación aplicable del país en que ingrese la petición. El solicitante deberá actuar de buena fe, y suministrar la información a INAPI sobre cualquier documento que sea considerado relevante para determinar la patentabilidad.

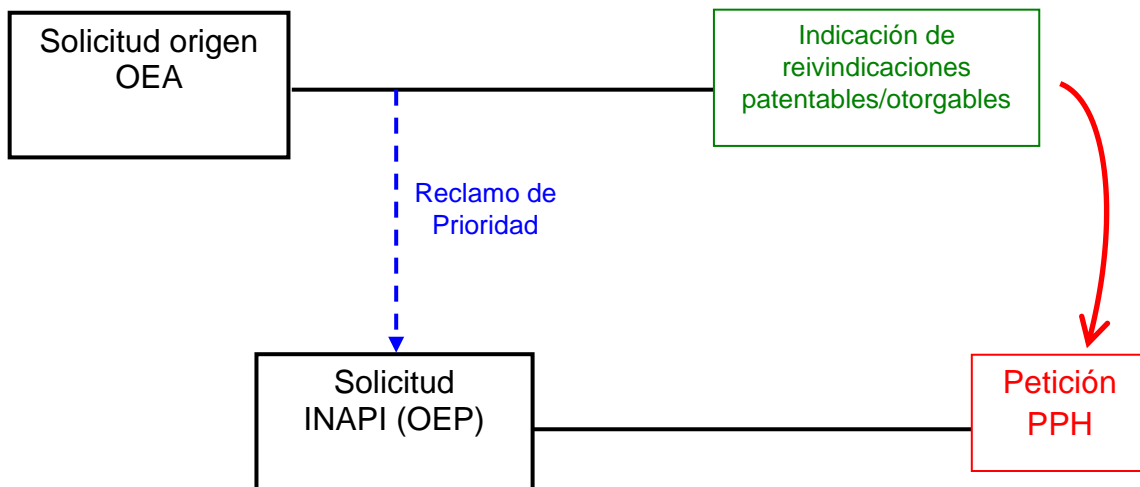
## ANEXO I

### Ejemplos de solicitudes de patentes chilenas que puedan requerir el examen acelerado bajo el Programa Piloto PPH.

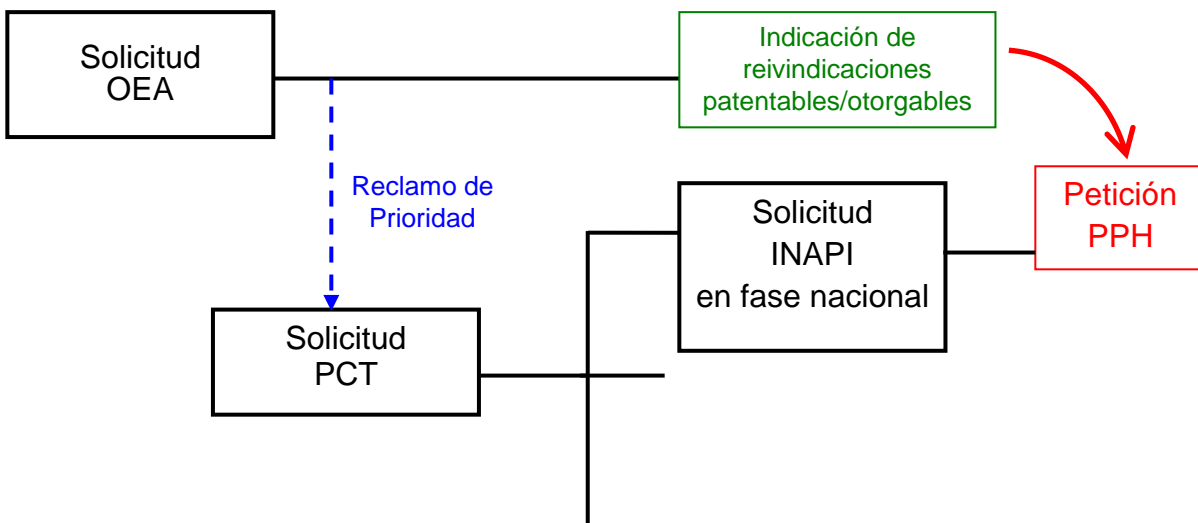
En los siguientes ejemplos se ilustra el/los casos/s en que la Oficina de Examen Anterior (OEA) puede ser el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos (IMPI)

Además, la Oficina de Examen Posterior (OEP) se refiere a INAPI como la oficina ante la cual se está solicitando la participación en el programa piloto PPH.

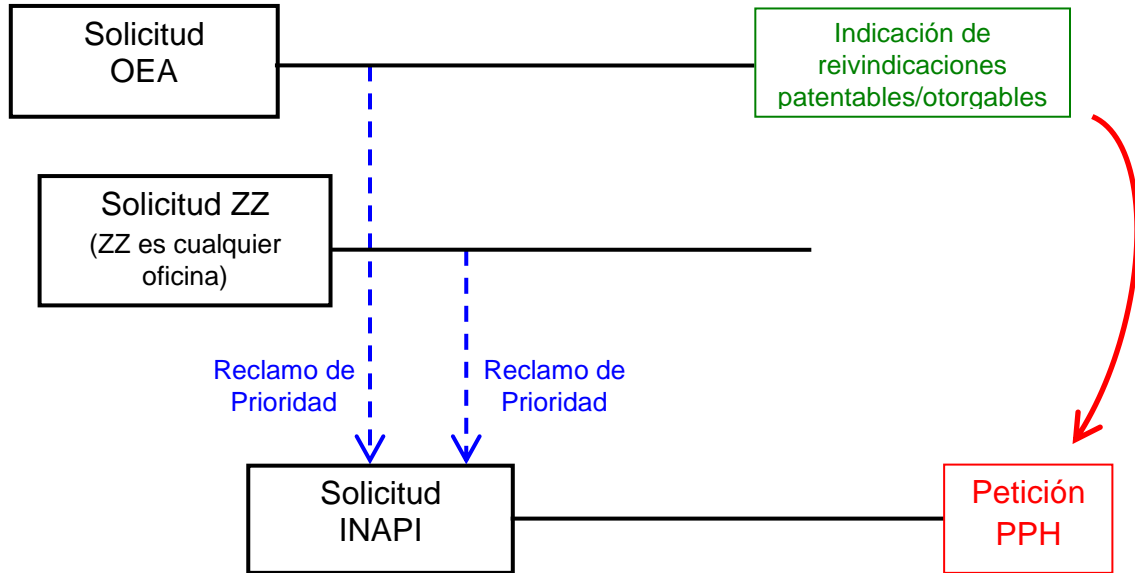
#### Ejemplo A, Vía Paris



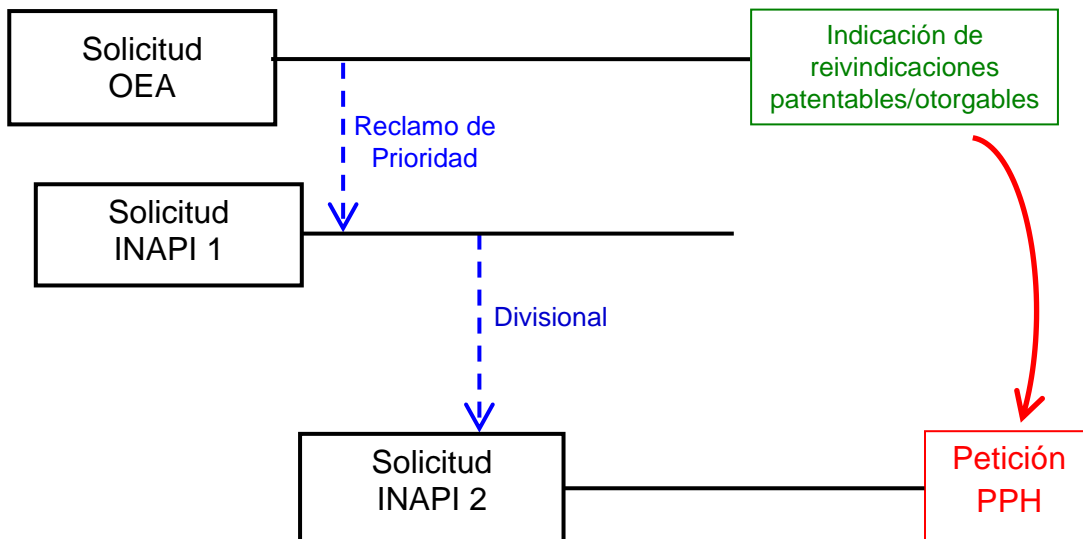
#### Ejemplo B, Vía Paris y Vía PCT



**Ejemplo C, Vía Paris y Prioridad compleja**

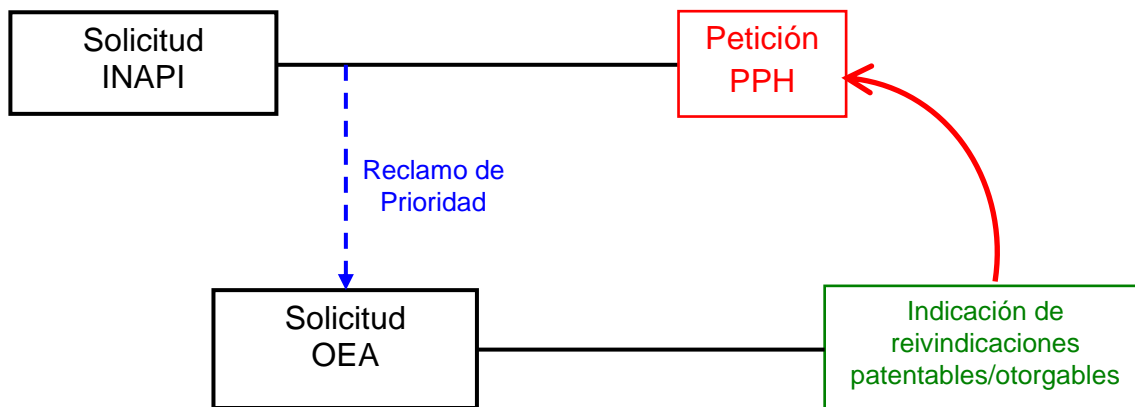


**Ejemplo D, Vía Paris y Solicitud divisional**

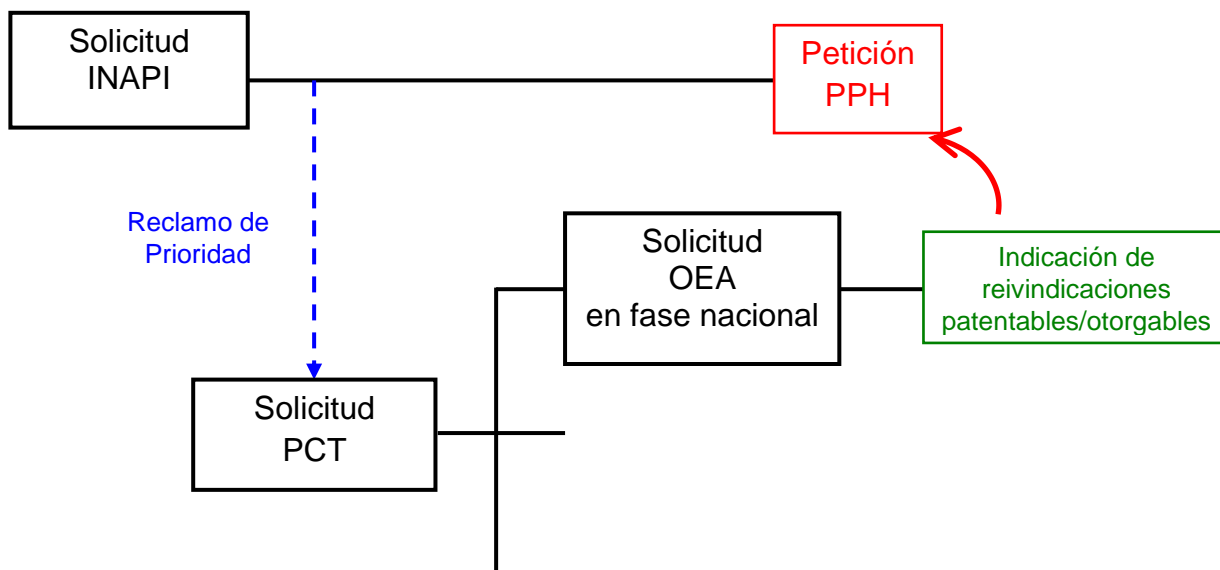




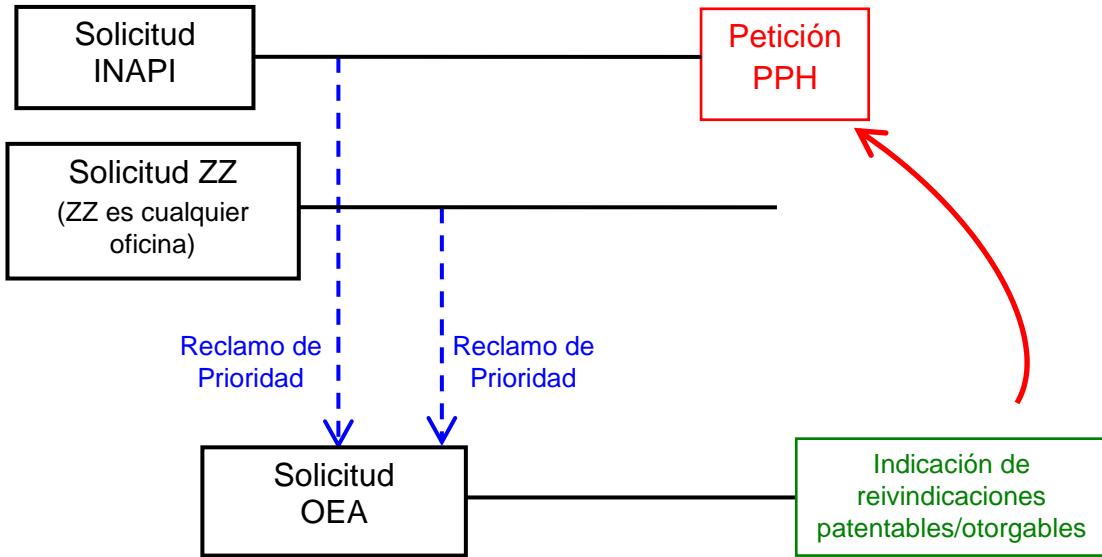
**Ejemplo E, Vía Paris**



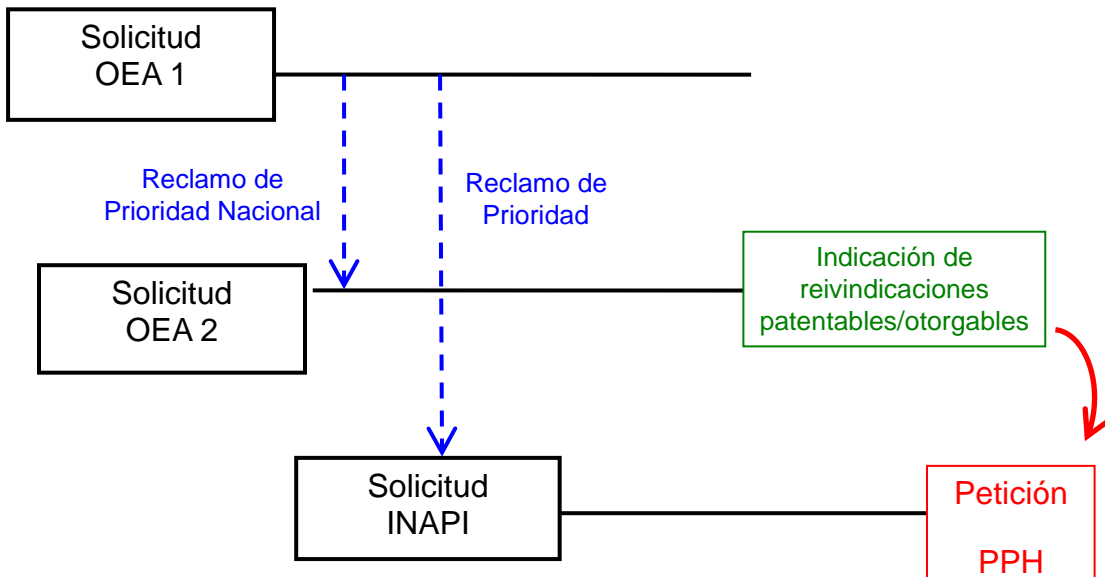
**Ejemplo F, Vía Paris y Vía PCT**



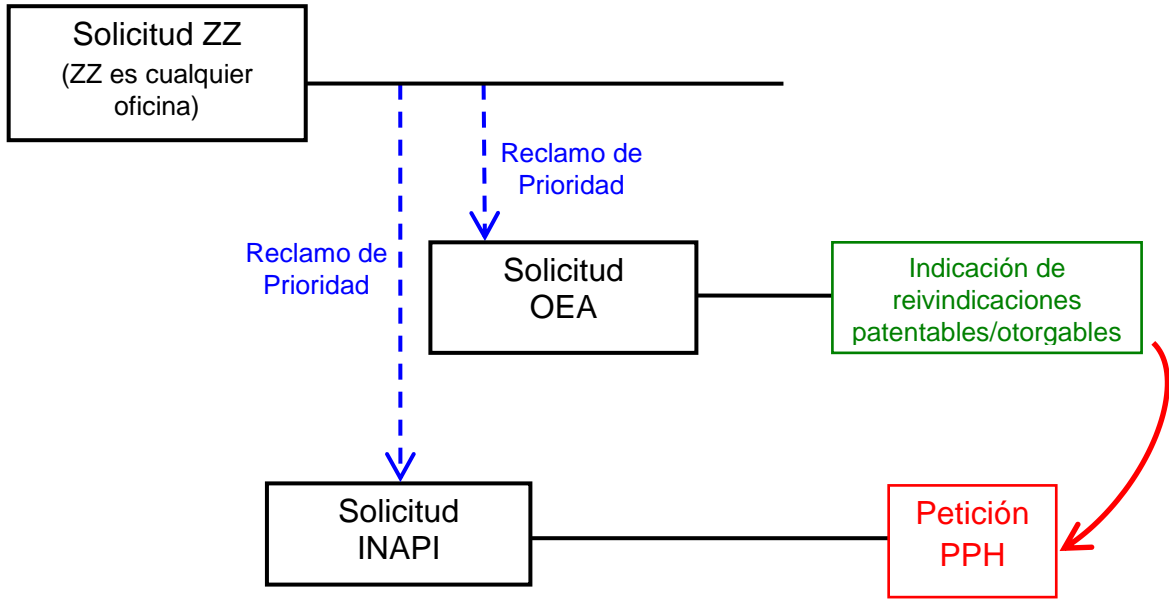
**Ejemplo G, Vía París**



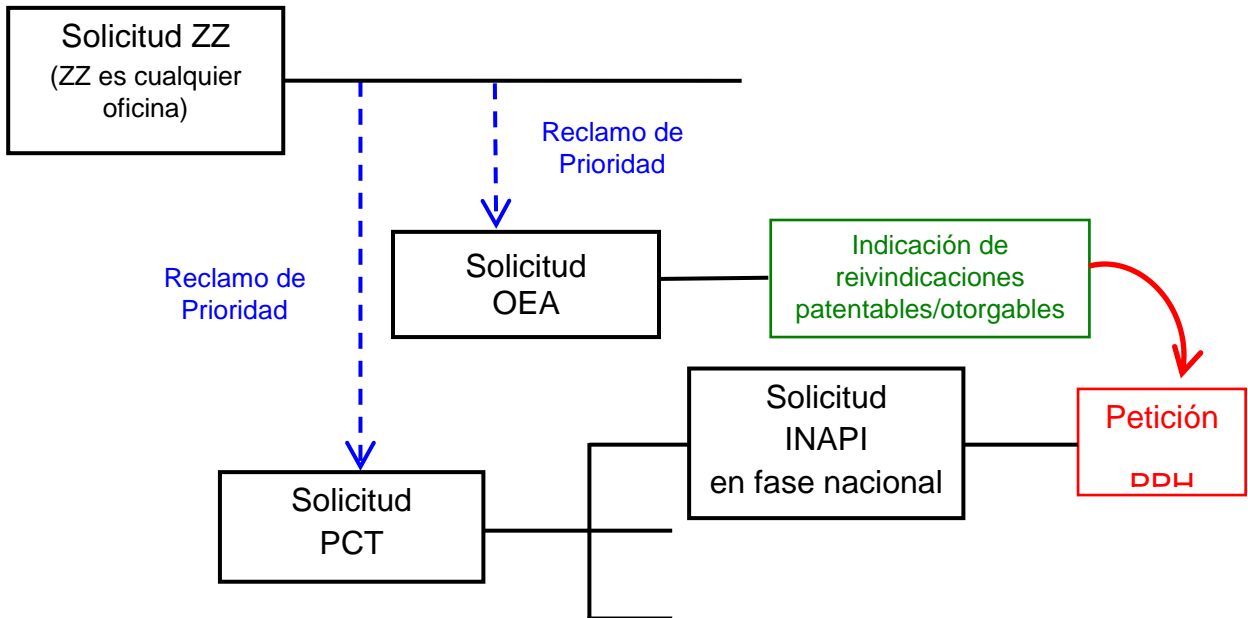
**Ejemplo H, Vía París y Prioridad Nacional**



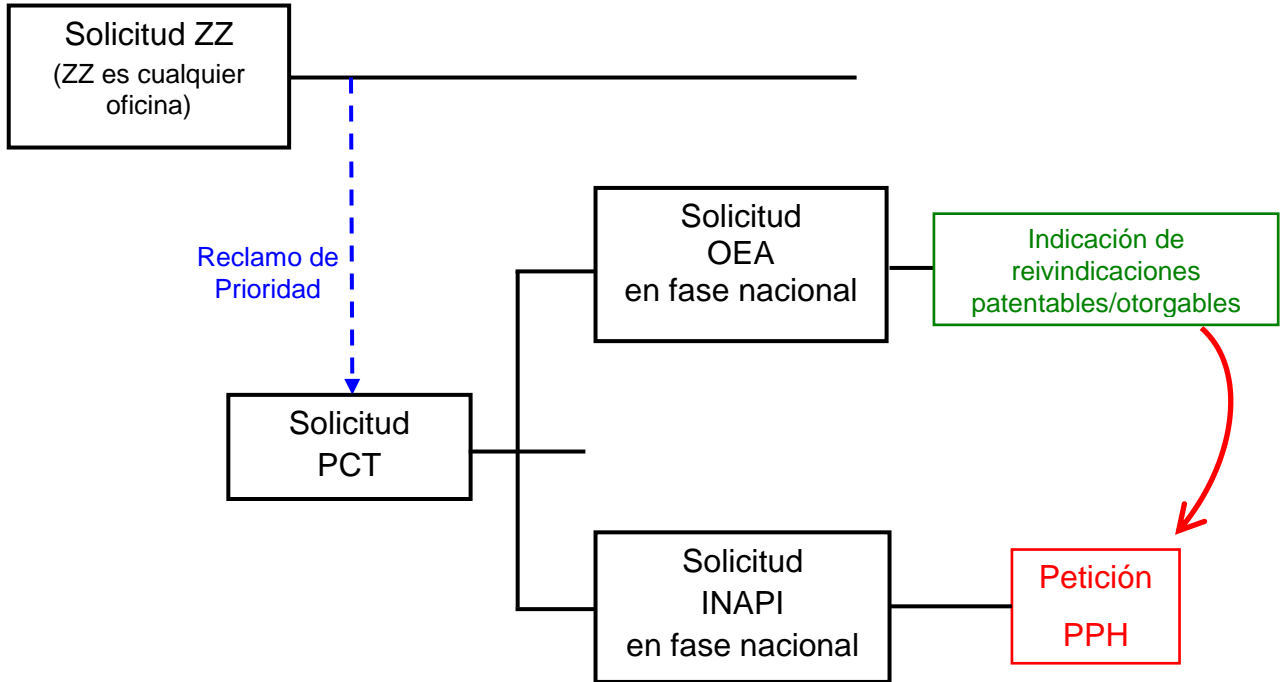
**Ejemplo I, Vía Paris pero la primera solicitud es de un tercer país**



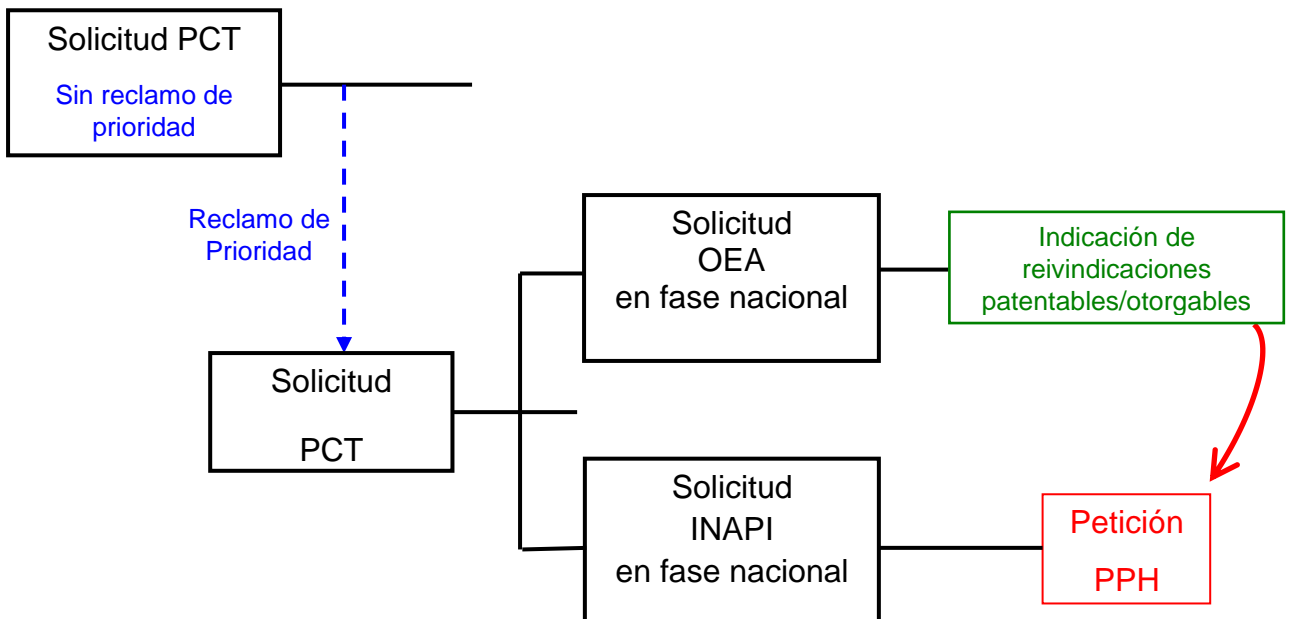
**Ejemplo J, Vía Paris y Vía PCT, pero la primera solicitud es de un tercer país**



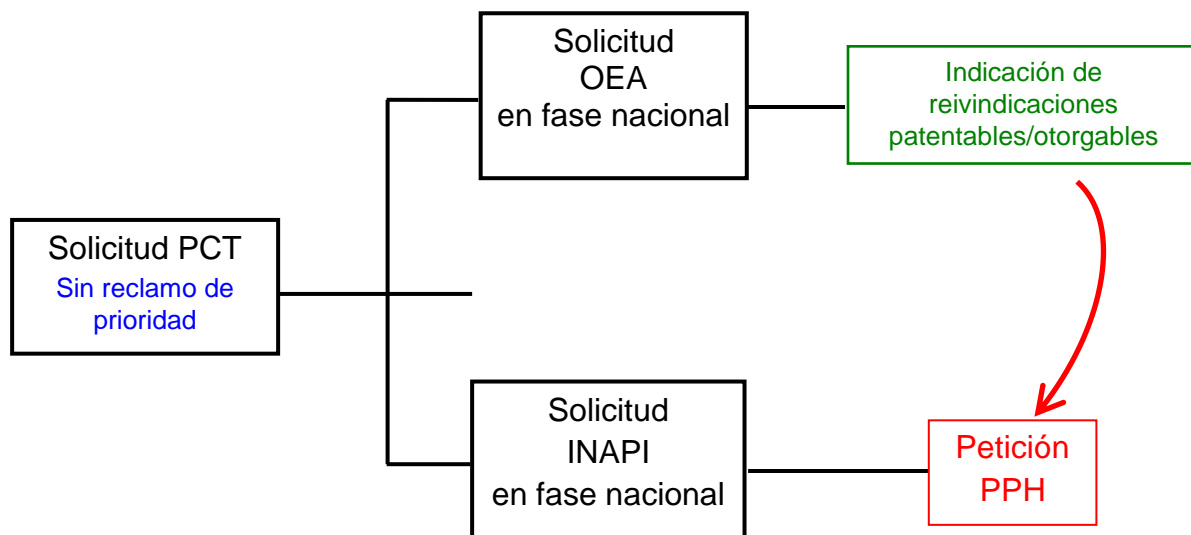
**Ejemplo K, Vía PCT**



**Ejemplo L, Vía PCT directa y Vía PCT**



**Ejemplo M, Vía PCT Directa**



## ANEXO II

### Ejemplos de casos que se consideran “suficientemente correspondientes” y casos que no se consideran “suficientemente correspondientes”.

1. Las reivindicaciones en los casos siguientes (caso 1 a 4) se consideran “suficientemente correspondientes”:

Caso	Reivindicación(es) patentable(s)/otorgable(s)		Reivindicación(es) en INAPI		Explicación
	No.	Contenido	No.	Contenido	
Caso 1	1	A	1	A	La reivindicación 1 en INAPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable/otorgable”.
Caso 2	1	A	1 2	A A+a	La reivindicación 1 en INAPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable/otorgable”.  La reivindicación 2 en INAPI corresponde a la reivindicación 1 “patentable/otorgable” a la que se le ha añadido una característica técnica descrita originalmente en la especificación.
Caso 3	1 2 3	A A+a A+b	1 2 3	A A+b A+a	La reivindicación 1 en INAPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable/otorgable”.  Las reivindicaciones 2, 3 en INAPI son las mismas que las reivindicaciones 2, 3 “patentables/otorgables”, respectivamente.
Caso 4	1	A	1	A+a	La reivindicación 1 en INAPI tiene una característica técnica adicional “a” descrita originalmente en la especificación.

2. Las reivindicaciones en los casos siguientes (casos 5 y 6) NO se consideran “suficientemente correspondientes”:

Caso	Reivindicación(es) patentable(s)/otorgable(s)		Reivindicación(es) en INAPI		Explicación
	No.	Contenido	No.	Contenido	
Caso 5	1	A  Producto	1	A'  Procedimiento	<p>La reivindicación 1 en INAPI reivindica un procedimiento, mientras que la reivindicación 1 “patentable/otorgable” reivindica un producto.</p> <p>La característica técnica de la reivindicación “patentable/otorgable” es la misma que la reivindicación en INAPI pero las categorías de ambas son diferentes.</p>
Caso 6	1	A+B	1	A+C	<p>La reivindicación 1 en INAPI es diferente de la reivindicación 1 “patentable/otorgable” en un componente de la invención reclamada.</p> <p>La reivindicación en INAPI se crea alterando parte de las características técnicas de la reivindicación “patentable/otorgable”.</p>