



**MINISTÉRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECTORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE ORDENADOR
Y TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS**

**PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR:
GUÍA DE OPERATIVA**

Fecha: 15/05/2017

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

1 INTRODUCCIÓN

Esta guía operativa aborda el proyecto piloto PPH-PROSUR.

El PROSUR es una iniciativa conjunta de 09 países de América del Sur (es decir, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay) en el ámbito de la propiedad industrial. La fase I de PROSUR fue realizada entre 2010 y 2014 y, en el momento, en la fase II, todos los países de la primera fase siguen participando, con excepción de Surinam y con la inclusión de Costa Rica. En el ámbito de cooperación en patentes, las oficinas de patentes de los países respectivos (en adelante, las oficinas de patentes del Prosur) han firmado un Memorando de Entendimiento sobre el Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patente (PPH-PROSUR) entre las oficinas de propiedad industrial que hacen parte del sistema de cooperación en materia de propiedad industrial PROSUR, en Río de Janeiro, el 6 de mayo de 2016¹.

El Memorando de Entendimiento es un modelo de *Patent Prosecution Highway* (PPH) entre las oficinas de la región, en adelante llamado PPH-PROSUR. El PPH-PROSUR es una modalidad de examen prioritario. Para participar en el INPI, una solicitud de patente de la misma familia de patentes debe haber sido considerada patentable por otra oficina de patentes del PROSUR y el solicitante debe cumplir con los dispuestos en las legislaciones de cada país. Las tablas 1, 2, 3 y 4 demuestran los tipos de PPH aceptados.

El PPH, mediante el uso de toda la información relacionada con la investigación o examen de la Oficina de Examen Anterior (*Office of Earlier Examination* o OEE), ayuda a los depositantes en sus esfuerzos para obtener derechos de patente más estables y más eficientes en varios países. Además, el proyecto tiene como objetivo reducir la carga de búsqueda/examen y mejorar la calidad del examen de las oficinas de patentes en el mundo².

Las principales características del PPH-PROSUR en el INPI:

- a) Inicio en 01/07/2017 con duración de un año;
- b) Solicitudes de patente de familias iniciadas en una de las oficinas del PROSUR;
- c) Solicitudes de patente depositados por el Convenio de Paris (CUP) o Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT);
- d) Sirven como base para requerir la priorización, las solicitudes de patente de invención o modelo de utilidad que sufrieron examen de mérito;
- e) Cualquiera decisión nacional o internacional con un resultado positivo puede ser utilizada;
- f) Pueden ser priorizadas solicitudes de patente de invención y de modelo de utilidad depositadas en el INPI;
- g) Pueden ser priorizadas solicitudes de patente clasificadas en cualquier campo técnico y en cualquiera fecha;
- h) Recaudación de retribución específica (en el INPI);

¹ El Memorando de Entendimiento fue firmado entre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República de Brasil (INPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República de Chile (INAPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI-AR), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC), el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de la República de Paraguay (DINAPI), el Instituto Nacional para la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de la República Oriental de Uruguay (DNPI). Costa Rica no era miembro a la ocasión.

² Fuente: <http://www.PROSUL.go.jp/pph-portal/aboutpph.htm>

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

Tabla 1: Ejemplo de las etapas del PPH - “Rutas Paris (CUP)” del “Tipo A”

1. El depositante deposita la Primera Solicitud de Patente (solicitud de patente sin prioridad). La oficina donde ocurre ese depósito se titula Oficina del Primer Depósito (“*Office of First Filing*” — OFF);
2. El depositante deposita una Segunda Solicitud de Patente en otra oficina de patente y reivindica la prioridad de la Primera Solicitud de Patente. Nótese que en este caso, las dos solicitudes pertenecen a una familia de patentes. Esta otra oficina de patentes se titula Oficina de Segundo Depósito (“*Office of Second Filing*” — OSF);
3. La Oficina de Primero Depósito emite la primera decisión de concesión de patentes y se convierte en la Oficina del Primer Examen (“*Office of Earlier Examination*” — OEE). En este ejemplo, OFF ha sido el primero en realizar el examen. Es decir, en este caso, la OFF es también la OEE. Esto es lo que distingue a esta ruta como "Tipo A". Otros casos se describen en otras tablas.
4. Por definición, todas las demás oficinas donde la solicitud de patente de la misma familia fue depositada son convertidas en Oficinas de Examen Posterior (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este es el momento en que es posible solicitar el PPH.** En la oficina que aún no ha hecho el examen (OLE), el depositante puede solicitar la participación en el Proyecto PPH para la solicitud de la misma familia de lo que ya fue examinado. En este caso, la OSF es la OLE. Para hacerlo, es necesario cumplir la legislación de la OLE y:
 - a. Someter los resultados de la búsqueda y del examen de la OEE;
 - b. Modificar el cuadro de reivindicaciones para que coincida con lo concedido en la OEE;
 - c. Adjuntar una tabla que muestra la relación de las reivindicaciones concedidas en la OEE y las modificadas;
 - d. Presentar los demás documentos obligatorios.
6. Si los documentos presentados son correctos, la solicitud de patente estará apta a participar del proyecto PPH y tendrá su examen priorizado;
7. Por fin, la OLE realiza el examen de la solicitud de patente de la misma familia de lo que fue diferido en la OEE, procedimientos normales de búsqueda y examen y respetando la legislación local.

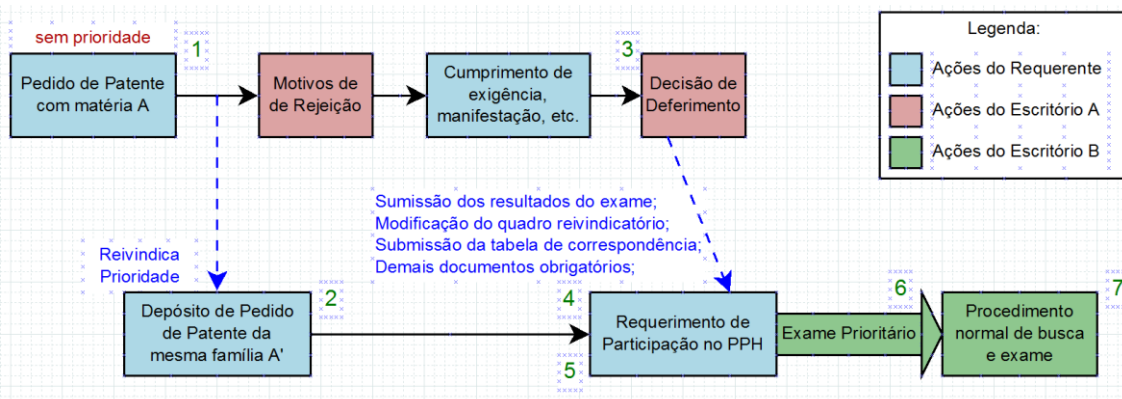


Figura 1: Ejemplo de las etapas del PPH “Rutas Paris (CUP)” del “Tipo A”

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

Tabla 2: Ejemplo de las etapas del PPH - “Rutas Paris (CUP)” del “Tipo C”

1. El depositante deposita la Primera Solicitud de Patente (solicitud de patente sin prioridad). La oficina donde ocurre ese depósito se titula Oficina del Primer Depósito (“*Office of First Filing*” — OFF);
2. El depositante deposita una Segunda Solicitud de Patente en otra oficina de patente y reivindica la prioridad de la Primera Solicitud de Patente. Nótese que en este caso, las dos solicitudes pertenecen a una familia de patentes. Esta otra oficina de patentes se titula Oficina de Segundo Depósito (“*Office of Second Filing*” — OSF);
3. Cualquiera de las Oficinas Nacionales de Segundo Depósito emite la primera decisión de concesión de patentes y se convierte en la Oficina del Primer Examen (“*Office of Earlier Examination*” — OEE). En este ejemplo, la OSF fue la primera a realizar el examen. Es decir, en este caso, la OSF es la OEE. Esto es lo que distingue a esta ruta como de “Tipo C”.
4. Por definición, todas las demás oficinas donde la solicitud de patente de la misma familia fue depositada son convertidas en Oficinas de Examen Posterior (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este es el momento en que es posible solicitar el PPH.** En la oficina que aún no ha hecho el examen (OLE), el depositante puede solicitar la participación en el Proyecto PPH para la solicitud de la misma familia de lo que ya fue examinado. En este caso, la OFF es la OLE. Para hacerlo, es necesario cumplir la legislación de la OLE y:
 - a. Someter los resultados de la búsqueda y del examen de la OEE;
 - b. Modificar el cuadro de reivindicaciones para que coincida con lo concedido en la OEE;
 - c. Adjuntar una tabla que muestra la relación de las reivindicaciones concedidas en la OEE y las modificadas;
 - d. Presentar los demás documentos obligatorios.
6. Si los documentos presentados son correctos, la solicitud de patente estará apta a participar del proyecto PPH y tendrá su examen priorizado;
7. Por fin, la OLE realiza el examen de la solicitud de patente de la misma familia de lo que fue diferido en la OEE, utilizando procedimientos normales de búsqueda y examen y respetando la legislación local.

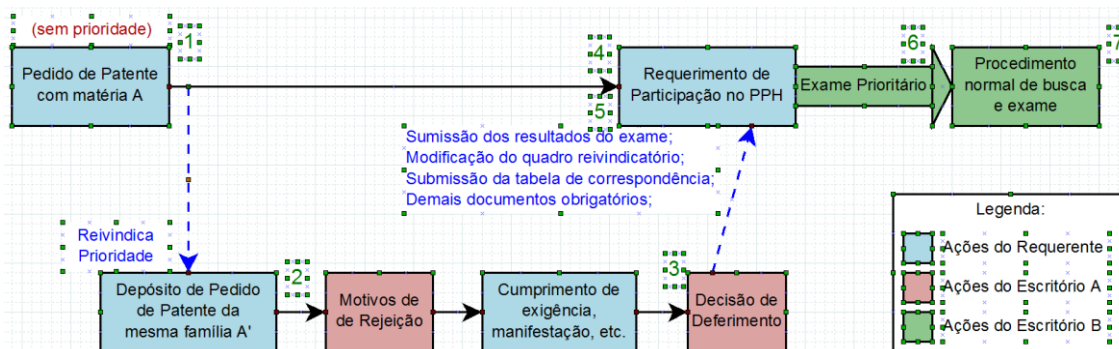


Figura 2: Ejemplo de las etapas del PPH “Rutas Paris (CUP)” del “Tipo C”

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

Tabla 3: Ejemplo de las etapas del PPH - “Rutas PCT Directo”

1. El depositante deposita la Primera Solicitud de Patente (solicitud de patente sin prioridad) directamente en la Oficina Receptora (“*Receiving Office*” — RO). En este caso, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI. Nótese que no existe la figura de OFF. Este depósito directamente en la RO es lo que designa la ruta.
2. La solicitud entra en la fase nacional en las Oficinas Designadas (“*Designated Office*” — DO). Nótese que en este caso, todas las solicitudes pertenecen a una familia de patentes. Nótese también que no existe la figura de la OSF.
3. Una de las oficinas nacionales emite la primera decisión de concesión de patente y se convierte en la Oficina del Primer Examen (“*Office of Earlier Examination*” — OEE).
4. Por definición, todas las demás oficinas donde la solicitud de patente de la misma familia fue depositada son convertidas en Oficinas de Examen Posterior (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este es el momento en que es posible solicitar el PPH.** En la oficina que aún no ha hecho el examen (OLE), el depositante puede solicitar la participación en el Proyecto PPH para la solicitud de la misma familia de lo que ya fue examinado. En este caso, la OFF es la OLE. Para hacerlo, es necesario cumplir la legislación de la OLE y:
 - a. Someter los resultados de la búsqueda y del examen de la OEE;
 - b. Modificar el cuadro de reivindicaciones para que coincida con lo concedido en la OEE;
 - c. Adjuntar una tabla que muestra la relación de las reivindicaciones concedidas en la OEE y las modificadas;
 - d. Presentar los demás documentos obligatorios.
6. Si los documentos presentados son correctos, la solicitud de patente estará apta a participar del proyecto PPH y tendrá su examen priorizado;
7. Por fin, la OLE realiza el examen de la solicitud de patente de la misma familia de lo que fue diferido en la OEE, utilizando procedimientos normales de búsqueda y examen y respetando la legislación local.

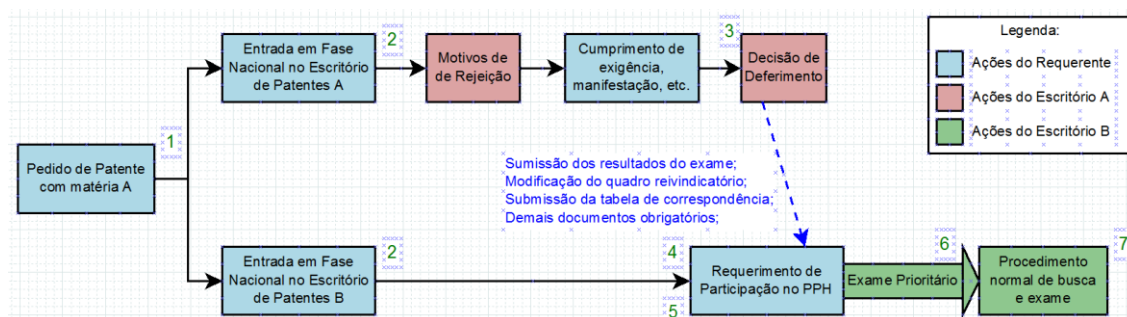


Figura 3: Ejemplo de las etapas de la Ruta PCT Directo

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

Tabla 4: Ejemplo de las etapas del PPH - “Ruta PCT-PPH”

1. El depositante deposita una Solicitud de Patente internacional por medio del tratado de cooperación en materia de patentes (*Patent Cooperation Treaty – PCT*) en una Oficina Receptora (“*Receiving Office – RO*”). Este depósito puede (o no) reivindicar prioridad (en otras palabras, independe de la existencia de la OFF).
2. El depositante nombra una Autoridad Internacional de Búsqueda (*International Search Authority – ISA*) que efectuará el Informe Internacional de Búsqueda (*International Search Report – ISR*) y producirá una Opinión Escrita (*Written Opinion – WO*). Además, el solicitante podrá solicitar a una Autoridad Internacional de Examen Preliminar (*International Preliminary Examination Authority – IPEA*) un informe internacional preliminar de examen (*International Preliminary Examination Report – IPER*). **Si cualquier de estos documentos (ISR, WO o IPER) apunten que hay materia considerada patentable en la solicitud de patente, estos resultados pueden, en el futuro, ser utilizados como base para solicitar la participación en el PCT-PPH, convirtiendo la ISA o la IPEA en la OEE.** El uso de los resultados del PCT es lo que nombra esta ruta.
3. La solicitud entra en la fase nacional en una o más Oficinas Designadas (“*Designated Office – DO*”). Nótese que, en este caso, todas las solicitudes pertenecen a una familia de patentes. Nótese también que no existe la figura de la OSF.
4. Por definición, todas las demás oficinas donde la solicitud de patente de la misma familia fue depositada son convertidas en Oficinas de Examen Posterior (“*Office of Later Examination – OLE*”).
5. **Este es el momento en que es posible solicitar el PPH.** En la oficina que aún no ha hecho el examen (OLE), el depositante puede solicitar la participación en el Proyecto PPH para la solicitud de la misma familia de lo que ya fue examinado. En este caso, la OFF es la OLE. Para hacerlo, es necesario cumplir la legislación de la OLE y:
 - a. Someter los resultados de la búsqueda y del examen de la OEE;
 - b. Modificar el cuadro de reivindicaciones para que coincida con lo concedido en la OEE;
 - c. Adjuntar una tabla que muestra la relación de las reivindicaciones concedidas en la OEE y las modificadas;
 - d. Presentar los demás documentos obligatorios.
6. Si los documentos presentados son correctos, la solicitud de patente estará apta a participar del proyecto PPH y tendrá su examen priorizado;
7. Por fin, la OLE realiza el examen de la solicitud de patente de la misma familia de lo que fue diferido en la OEE, utilizando procedimientos normales de búsqueda y examen y respetando la legislación local.

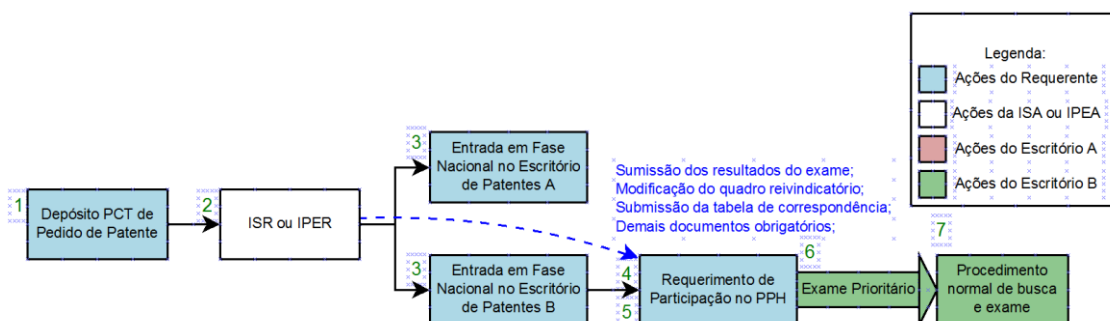


Figura 4: Exemplo das etapas da Rota PCT Direto

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

2 REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Con el fin de participar en el Proyecto Piloto PPH-PROSUR, deben cumplirse los requisitos con respecto a (i) la solicitud de patente; (ii) el contenido de la solicitud de patente; (iii) la petición que contiene la aplicación de participación y (iv) el depositante de la solicitud. Algunas peticiones pueden ser regularizadas (resueltas) hasta la evaluación de la solicitud de participación por la comisión de evaluación.

Nota: Los criterios para la participación en el PPH-PROSUR son distintos. Por ejemplo, pueden participar en el proyecto PPH-PROSUR, en la oficina chilena, solicitudes de patente de familias de patente iniciadas en cualquier país. **Las informaciones sobre cómo solicitar el PPH en las oficinas del PROSUR están disponibles en el sitio de la oficina respectiva.**

Nota: Si desea que el INPI actúe como Oficina del Primer Examen (OEE) el solicitante puede solicitar cualquiera de las modalidades de examen de prioridad ofrecidas por el Instituto - en especial el proyecto Prioridad BR. Más información disponible en el sitio <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/accelere-seu-exame>.

2.1 Requisitos de Elegibilidad de la Solicitud de Patente

Algunos requisitos no son susceptibles de corrección. Es decir, no es posible para el solicitante que tome medidas para corregir la solicitud de patente para que se ajuste a participar en el proyecto piloto. Por otro lado, existen requisitos que se consideran "reparables" pues el solicitante puede tomar medidas para solucionarlo hasta la evaluación realizada por la comisión de participación en el proyecto piloto. Son requisitos de elegibilidad de la solicitud de patente en el Proyecto Piloto PPH-PROSUR:

2.1.1 Ser una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad;

La aplicación de participación del proyecto PPH-PROSUR depende de la existencia de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad en curso en el INPI. Para informaciones adicionales acerca del depósito de solicitudes de patente, consulte el Manual para el Depositante de Patentes, que se puede acceder en el sitio <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia-basico-de-patente>.

Otras naturalezas de propiedad industrial no pueden participar del Proyecto. Por ejemplo, los registros de diseño industrial o de marcas no pueden ser priorizados mediante el Proyecto Piloto PPH-PROSUR.

2.1.2 La solicitud de patente depositada en el INPI, a la que se desea examen con prioridad, debe pertenecer a la misma familia de la solicitud de patente "base" (solicitud de patente con parecer emitido por alguna oficina de PROSUR con una opinión positiva sobre su patentabilidad);

En el ámbito del PPH-PROSUR es considerada una familia de patentes el "conjunto de solicitudes de patente depositadas en más de una oficina de patente nacional u organización internacional, en que todos reivindiquen como prioridad unionista, por lo menos, la Primera Solicitud de Patente". Dichas solicitudes y patentes pueden haber sido depositadas o concedidas en más de una oficina de patente nacional u organización internacional.

Tabla 5: Definición de Familia de Patentes para el PPH

Una familia de patente es un conjunto de solicitudes de patente depositadas o de patentes concedidas en más de un país para proteger una misma invención desarrollada por los mismos inventores. Un primer depósito de solicitud de patente es realizado en un país – la prioridad – y enseguida es ampliada para otras oficinas.

Una Familia de Patentes posee dos tipos de solicitudes de patente. Aquellas solicitudes de patente que no poseen reivindicación de prioridad son intituladas **“Primera Solicitud de Patente”** o **“Documento de Origen”** o, en casos especiales, **“Documento de Prioridad”**. Solamente esos documentos pueden ser utilizados como documento de prioridad para depósito de solicitud de patente en otra oficina de patente nacional u organización internacional. O sea, solamente esos documentos son capaces de originar una familia de patentes. Aquellas solicitudes de patente que, por otro lado, en el acto del depósito, reivindican como prioridad la Primera Solicitud de Patente son intituladas **“Segundas Solicitudes de Patente”**. Al depositar una Segunda Solicitud de Patente, la Primera Solicitud comienza a ser intitulada **“Documento de Prioridad”**. Una explicación general sobre familia puede ser dada, considerando la Tabla 1.

Tabla 1: Ejemplos de familia de patentes

Familia F1	Solicitud de Patente A	Prioridad P1		
Familia F1	Solicitud de Patente B	Prioridad P1	Prioridad P2	
Familia F1	Solicitud de Patente C	Prioridad P1	Prioridad P2	Prioridad P3
Familia F2	Solicitud de Patente D		Prioridad P2	
Familia F2	Solicitud de Patente E		Prioridad P2	Prioridad P3
Familia F3	Solicitud de Patente F			Prioridad P3
No existe	Solicitud de Patente G			

Considere que el documento de Prioridad P1 es más antiguo (fue depositado antes) que P2; y que el documento de Prioridad P2 es más antiguo que P3. En ese caso, la Familia F1 es constituida por 4 documentos: la Primera Solicitud de Patente (o Prioridad) P1 y las Segundas Solicitudes de Patente A, B y C, pues comparten por lo menos la prioridad más antigua P1. Familia F2 es constituida por 3 miembros: la Prioridad P2 y las Solicitudes de Patente D y E, pues comparten por lo menos la prioridad más antigua P2. La Familia F3 es constituida por 2 miembros: la Prioridad P3 y la Solicitud de Patente F, pues comparten por lo menos la prioridad más antigua P3.

Aunque las Solicitudes de C y D comparten la misma Prioridad P2, ellas **no** pertenecen a la misma familia, pues no comparten la prioridad más antigua (que en el caso es la P1). Lo mismo ocurre para las Solicitudes de Patente E y F que **no** pertenecen a la misma familia de patentes porque no comparten la prioridad más antigua P2. Note también que los Documentos de Prioridad P2 y de Prioridad P3 **no** participan de la familia F1. Lo mismo ocurre con el Documento de Prioridad P3 que **no** participa de la Familia de Patentes F2. El documento G no posee familia, pues es una Primera Solicitud de Patente y no posee prioridad.

2.1.3 La familia de la solicitud de patente debe haber sido iniciada en el INPI o en otra oficina de PROSUR o, en el ámbito del PCT, en la RO/BR o en otra oficina de PROSUR actuando como Organismo Receptor.

Se considera la solicitud de patente originaria o *“solicitud de patente con derecho de prioridad asegurado para depósito en otra oficina de patentes nacional u organización internacional”*. Por ejemplo, la primera solicitud de patente de una familia de patentes fue depositada en el INPI y dicha solicitud fue reivindicada como prioridad para un depósito en otra oficina de patentes de PROSUR.

Es importante considerar que el primer depósito debe ser realizado en el INPI o en otra oficina de patentes de PROSUR o, en el ámbito del PCT, en la RO/BR o en otra oficina de PROSUR actuando como RO. O sea, en la “Ruta Paris” la OFF debe ser el INPI u otra oficina

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

de PROSUR y en la “Ruta PCT Directo” la RO debe ser uno de los países signatarios del PCT en PROSUR (a saber, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú). Es permitido que la solicitud depositada en la RO posea una o más prioridades. En ese caso, la prioridad más antigua debe ser de uno de los países de PROSUR.

2.1.4 La ruta de depósito de las demás solicitudes puede ser vía CUP o PCT:

Las cuatro rutas válidas para participar del Proyecto Piloto PPH-PROSUR son la “Ruta Paris (CUP)” del “Tipo A”, la “Ruta Paris (CUP)” del “Tipo C”, la “Ruta PCT Directo” y la Ruta “PCT-PPH”, conforme demostrado en los cuadros de 1 a 4 arriba.

Nota: No participan del proyecto las rutas “Rutas Paris (CUP)” del “Tipo B” (que permite solicitudes iniciadas en cualquier país).

Nota: Solicitudes de patente de familias iniciadas en uno de los países de PROSUR y que tuvieron como autoridad internacional de búsqueda (ISA) o de examen (IPEA) otra administración pueden participar del PPH-PROSUR. Sin embargo, en ese caso, el resultado válido como base para requerir el PPH en el INPI debe ser un resultado emitido por una oficina de PROSUR.

2.1.5 Una de las oficinas de PROSUR, actuando como OEE, emitió un parecer favorable acerca de la patenteabilidad de la materia de la solicitud de patente de la misma familia de patentes o una de las oficinas de PROSUR, actuando como Autoridad Internacional (ISA/IPEA), emitió un informe internacional (ISR, WO o IPER) en la fase internacional de la solicitud pedido de patente.

El miembro de la familia de patente debe tener sido considerado pasible de patentamiento por lo menos por una de las oficinas de PROSUR en cualquiera una de sus acciones. Destacase que cada país presenta su propia nomenclatura, o sea, estos documentos pueden ser resultados de examen de fondo, examen de mérito o exámenes sustantivos.

Para ser válida como base de requerimiento del PPH, la materia de la solicitud de patente debe haber sido examinada en su mérito considerando, por lo menos, la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial por una oficina de PROSUR. Por ejemplo, ni exámenes formales, ni exámenes que consideran solamente los impedimentos legales son aceptados.

Nota: Resultados del PCT emitidos por el INPI actuando como autoridad de búsqueda o de examen internacional pueden ser utilizados como base para requerir PPH en la fase nacional de la solicitud en el INPI.

2.1.6 Solicitud de patente que no sea dividida, excepto aquellas resultantes de la división directa de la solicitud original y decurrente de la alegación de falta de unidad de invención por la OEE en la solicitud suficientemente correspondiente;

No pueden participar ni la solicitud de patente que originó la división, ni la resultante de la división de otra solicitud de patente, excepto aquellos casos en que, simultáneamente, (i) la división ocurrió directamente de la solicitud original (división única) y (ii) decurrente da alegación de falta de unidad de invención o unidad técnico-funcional por la OEE. Note que es necesario atender a las dos disposiciones arriba, no solamente una de ellas. Por ejemplo, solicitudes que sufrieron más de una división no podrán participar.

2.1.7 No puede haber sido concedida otra forma de priorización a la solicitud de patente;

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

Nota: Es posible solicitar examen prioritario mismo que la solicitud de patente ya posee un parecer de examen técnico publicado en la RPI. En ese caso, las demás etapas de examen serán priorizadas. Por ejemplo, será priorizado el segundo examen y el recurso.

2.2 Requisitos Pasibles de Corrección

Los requisitos arriba listados son considerados “insanables”. O sea, no es posible que el depositante tome medidas para corregir la solicitud de patente para que sea apta a participar del proyecto piloto. Por otro lado, existen requisitos que son considerados “sanables”, pues el demandante puede adoptar acciones para corregirlos **hasta la evaluación por la comisión de participación en el proyecto**. La concesión del examen prioritario de una solicitud de patente está condicionada al cumplimiento de los siguientes sanables:

2.2.1 Solicitud de patente para la cual fue publicada en la RPI el código de “Solicitud de Patente o Certificado de Adición de Invención depositado” o el de “Notificación – Fase Nacional –PCT” dependiendo del caso;

Caso aún no hubieron sido publicados los códigos arriba el demandante debe estar atento a eventuales exigencias formuladas por el INPI para el cumplimiento de exigencias, principalmente formales.

Caso ya hubiera sido solicitada la entrada en fase nacional, mismo sin la respectiva publicación en la RPI, es posible requerir la participación en el Proyecto Piloto PPH-PROSUR. Sin embargo, la solicitud de patente solamente será aceptada en el Proyecto, después de la entrada en fase nacional hubiera sido aceptada.

2.2.2 Las solicitudes de patente depositadas en el INPI-BR y en la OEE deberán estar publicadas nacionalmente o por organismo internacional con efecto de publicación nacional;

Caso la solicitud aún no hubiera sido publicada, el depositante o su procurador legal debe generar la Guía de Pago de Impuestos de la Unión (GRU) referente al servicio “Publicación Anticipada”, la cual posee el código 202 y efectuar el pago de la debida retribución. La GRU puede ser generada en el sitio <http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp>. La publicación internacional debe ser equivalente a la publicación nacional.

2.2.3 Ya hubiera sido requerido el examen de la solicitud de patente;

El requerimiento de evaluación del examen prioritario, no exime el demandante de los demás trámites regulares de la solicitud de patente. O sea, más allá del examen prioritario, es necesario que el demandante solicite el examen de la solicitud de patente (aplicable a todas las solicitudes).

Caso la solicitud aún no hubiera tenido la solicitud de examen, el depositante o su representante legal debe generar la GRU referente al servicio “Solicitud de examen de invención (dispensado de petición)”, código de servicio 203 no caso de patente de invención o 202 en el caso de patente de modelo de utilidad, y efectuar el pago de la debida retribución.

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

2.2.4 El examen no puede estar suspendido para cumplimiento de exigencia anteriormente formulada:

El avance de la solicitud de patente no debe estar suspendido para instrucción regular de la patente, para cumplimiento de exigencia(s) formulada(s). Caso exista alguna exigencia formulada, el trámite de la solicitud de patente quedará suspenso. En ese caso, el demandante debe estar atento a eventuales exigencias formuladas por el INPI para el cumplimiento de las mismas, principalmente las exigencias formales.

2.2.5 La solicitud debe estar con el pago de la retribución anual actualizado:

Para regularizar la solicitud en lo relativo al pago de las retribuciones anuales, el depositante o su representante legal debe generar la GRU referente al pago de anualidad de solicitud de patente de invención, por intermedio de los códigos 220 al 229, conforme la situación de la solicitud, y efectuar el pago de la debida retribución. En el caso de solicitud de modelo de utilidad, deben ser utilizados los códigos 240 al 247, observando la situación de la solicitud.

2.2.6 La materia de la solicitud de patente no puede estar en disputa judicial en Brasil:

2.3 Condiciones de Elegibilidad del Requerimiento de Participación

Además de la solicitud de patente, el requerimiento de participación y su petición deben ser efectuados respetando los siguientes requisitos:

2.3.1 La petición del requerimiento de participación debe ser presentada y paga en el plazo de vigencia del proyecto piloto (entre 01/07/2017 y 31/06/2018):

El Proyecto Piloto PPH-PROSUR empezará en el día 01/07/2017 no INPI-BR y tendrá 1 año de duración. Así, el proyecto piloto recibirá solicitudes hasta el día 31/06/2018. Se destaca que las solicitudes consideradas aptas serán examinadas, mismo después de la conclusión de dicho plazo. Por ejemplo, si un demandante solicitar participación en el proyecto piloto en el último día del programa (31/06/2018), su participación será evaluada y su materia será examinada después del plazo de vigencia.

2.3.2 El requerimiento de participación debe ser efectuado por, por lo menos uno de los depositantes de la solicitud de patente y/o uno de sus representantes legales:

Habiendo más de uno depositante, el requerimiento puede ser efectuado por cualquier uno de ellos de forma individual o en conjunto. Es posible también que cualquier uno de los representantes legales de por lo menos un depositante efectúe el requerimiento de participación.

3 DOCUMENTOS Y DECLARACIONES

Para participar del proyecto, son necesarios algunos documentos obligatorios para cualquier caso y otros documentos necesarios en casos especiales.

3.1 Documentos obligatorios:

Para participar del proyecto, son necesarios los siguientes documentos obligatorios:

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

3.1.1 Pagamento de la GRU específica:

Debe ser generada y paga la Guía de Pago de Impuestos de la Unión (GRU) código 277 y especificado el servicio “PPH-PROSUR”.

Nota: No es necesario adjuntar la GRU al proceso.

Nota: No serán aceptadas GRU referentes a otros programas prioritarios.

3.1.2 Formulario de Requerimiento de Examen Prioritario:

El formulario debe ser llenado exclusivamente on-line y enviado electrónicamente para el INPI a través de la presentación de una petición electrónica disponible en el sitio del INPI en el enlace: <https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/>

3.1.3 Solicitud de patente alterada para corresponder suficientemente a la materia previamente deferida por una de las oficinas de patente de PROSUR para una solicitud de misma familia, respetando las instrucciones normativas vigentes referentes a la alteración de solicitudes de patentes al INPI;

Para requerir la participación en el Proyecto Piloto PPH-PROSUR en el INPI, todas las reivindicaciones de la solicitud de patente depositada en el INPI-BR deben ser adaptadas, si necesario, para corresponder suficientemente a una o más reivindicaciones consideradas patentables por lo menos por una de las oficinas de patente de PROSUR.

Son consideradas como reivindicaciones suficientemente correspondientes aquellas “en que la materia planteada en la OLE (en el caso el INPI) es de alcance igual o más restricto de que la materia considerada patentable en la OEE (en el caso, otra oficina do PROSUR), mismo considerando diferencias debido a traducciones de la reivindicación”. Por ejemplo, una reivindicación es más restricta cuando adiciona características técnicas soportadas por la solicitud de patente y limita el ámbito de la protección.

Las reivindicaciones constantes en la solicitud de patente depositada en el INPI que introducir una categoría nueva o diferente en comparación con la solicitud de patente considerada patentable por una de las oficinas de patente de PROSUR **no** serán consideradas suficientemente correspondientes.

Ejemplos ilustrativos de “reivindicaciones suficientemente correspondientes” están demostrados en la tabla abajo:

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

Caso	Reivindicaciones “patentables u otorgables”		Reivindicaciones en el INPI		Explicación
	Nº.	Contenido	Nº.	Contenido	
Caso 1	1	A	1	A	La reivindicación 1 en el INPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable u otorgable”.
Caso 2	1	A	1	A+a	La reivindicación 1 en el INPI posee una característica “a” que esclarece o define, limitada al inicialmente revelado.
Caso 3	1	A	1	A	La reivindicación 1 en el INPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable u otorgable”.
			2	A+a	La reivindicación 2 en el INPI describe la característica “A” y describe mejor los detalles o define la característica “a” con soporte en la solicitud de patente.
Caso 4	1	A	1	A	La reivindicación 1 en el INPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable u otorgable”.
	2	A+a	2	A+b	La reivindicación 1 en el INPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable u otorgable”.
	3	A+b	3	A+a	La reivindicación 1 en el INPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable u otorgable”.

Siguen ejemplos ilustrativos de “reivindicaciones **que no son** suficientemente correspondientes”.

Caso	Reivindicaciones “patentables u otorgables”		Reivindicaciones en el INPI		Explicación
	Nº.	Contenido	Nº.	Contenido	
Caso 5	1	A Producto	1	A' Método	La reivindicación 1 en el INPI reivindica un método y la reivindicación 1 “patentable u otorgable” reivindica un producto. La característica técnica de reivindicación en el INPI es la misma que de la reivindicación “patentable u otorgable”, pero las categorías de ambas son diferentes.
Caso 6	1	A+B	1	A+C	La reivindicación 1 en el INPI es diferente de la reivindicación 1 “patentable u otorgable” en un componente de la invención demandada. La reivindicación en el INPI crea o altera parte de las características técnicas de las reivindicaciones “patentables u otorgables”.

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

Nota: No es necesario incluir todas las reivindicaciones consideradas patentables por una de las oficinas de patente de PROSUR para requerir la participación en el PPH-PROSUR en el INPI. Por ejemplo, en el caso de la solicitud de patente contener cinco reivindicaciones consideradas patentables (*grantable*) por una oficina de patente de PROSUR, la solicitud de patente junto al INPI puede contener solamente tres de estas cinco reivindicaciones.

Nota: Es recomendable que al requerir la participación en el programa PPH, el demandante no concentre solamente en las reivindicaciones, pero sobretodo la solicitud de patente. El demandante debe rever todo la solicitud de patente y realizar las modificaciones necesarias en todas las informaciones de la solicitud de patente de forma consistente y sin adición de materia en relación con la solicitud originalmente presentada.

Nota: Todas las modificaciones efectuadas en la solicitud a los fines de atender a los requisitos de PPH serán consideradas en su trámite, independientemente del requerimiento de participar del programa piloto PPH-PROSUR ser aceptado o no.

3.1.4 Tabla de correspondencias de los cuadros reivindicatorios, evidenciando la correlación entre las nuevas reivindicaciones presentadas al INPI y las reivindicaciones consideradas patentables por la otra oficina de patente de PROSUR que actuó como OEE o en el caso de las reivindicaciones presentadas al INPI constituyeren una mera traducción de las reivindicaciones de la solicitud de misma familia deferidas por la oficina de PROSUR, declaración de esta condición;

La Tabla de correspondencia debe evidenciar posibles diferencias entre las reivindicaciones consideradas patentables por la oficina de PROSUR el cuadro reivindicatorio alterado presentado en el INPI. Recuérdese que el alcance del cuadro reivindicatorio debe ser igual o más restricto y que las modificaciones deben respetar las directrices de examen.

Tabla 2: Ejemplo de Tabla de Correspondencia del Cuadro Reivindicatorio

Reivindicación concedida por otra oficina de PROSUR	Modificación del Cuadro Reivindicatorio presentado en el INPI	Observaciones: (fueron descritos aquí, algunos ejemplos de observaciones, siendo otras posibles).
1	1	La reivindicación 1 presentada al INPI corresponde a simple traducción de la reivindicación 1 considerada patentable por otra oficina de PROSUR.
2	2 e 3	La reivindicación 2 concedida por otra oficina de PROSUR fue desmembrada en la reivindicación 2 y 3 presentada junto al INPI para atender la legislación.
3 e 4	4	Las reivindicaciones 3 y 4 concedidas por otra oficina de PROSUR fueran agrupadas en la reivindicación 4 presentada junto al INPI para atender la legislación.
5	5	La reivindicación 5 concedida por otra oficina de PROSUR corresponden a la reivindicación 5 presentada junto al INPI restringida con incremento del trecho...

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

Nota: Caso el cuadro reivindicatorio modificado presentado junto al INPI corresponda a una traducción del cuadro reivindicatorio concedido por otra oficina de PROSUR, el depositante queda dispensado de presentar la tabla y es suficiente solamente una declaración sencilla de que el cuadro reivindicatorio corresponde a una traducción.

3.1.5 Declaración de que la solicitud de patente no está en litigio en Brasil;

3.2 Documentos de Soporte

La obligatoriedad de presentación de los documentos de soporte dependen de su disponibilidad en portugués, inglés o español para el INPI.

Nota: Si cualquiera de los documentos enumerados ya estuvieren en el proceso de la solicitud de patente depositado en el INPI, en portugués, inglés o español, antes de la solicitud de participación en el programa piloto PPH, no es necesario que el demandante represente el documento para requerir la participación en el programa piloto PPH-PROSUR. En dicho caso, es suficiente que el demandante cite lo(s) documento(s) en su requerimiento de participación en el programa piloto PPH.

Nota: Si el INPI tiene acceso a los documentos (obligatorios o no) en portugués, inglés o español, a través, por ejemplo, de la internet, no será necesario adjuntarlos materialmente al proceso de la solicitud de patente. En dicho caso, es suficiente que el demandante cite el(los) documento(s) en su requerimiento de participación en el programa piloto PPH.

Nota: Si el INPI no tiene acceso a documentos de patentes relevantes en portugués, inglés o español, el demandante debe proveerlos electrónicamente al INPI o, si fuera el caso, sus respectivas traducciones.

3.2.1 Comprobación de que es una solicitud de patente que pertenece a una familia de patentes iniciada en PROSUR;

El demandante debe adjuntar documentos que comprueben que la solicitud de patente de invención o la solicitud de patente de modelo de utilidad pertenece a una familia de patente cuya, por lo menos, primera solicitud de patente fue depositada en el INPI o en otra oficina de los países de PROSUR o, en el ámbito del PCT, en la BR/RO o en otro organismo receptor (RO) de uno de los países de PROSUR.

Estos documentos incluyen (pero no se limitan) al formulario de depósito presentado junto a una de las oficinas de patente de PROSUR debidamente protocolado, hojas de rosto de la publicación de solicitudes de patente, resultado de examen efectuado por una de las oficinas de patente de PROSUR.

3.2.2 Copia de los resultados de examen sustantivo acerca de, por lo menos, la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de la materia de la solicitud de patente con parecer favorable a su patenteabilidad emitida por una de las oficinas de patente de país firmante de PROSUR o emitida por una Autoridad Internacional de Búsqueda o de Examen Preliminar de PROSUR;

El demandante debe adjuntar los resultados favorables a la patentabilidad de la solicitud de patente emitida por una oficina de PROSUR. La indicación de que la solicitud de patente es

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

considerada patentable debe estar explícitamente identificada como tal en la acción oficial emitida o patente concedida por la OEE o por la IA. Dicha acción es la que servirá de base para el requerimiento de participación en el proyecto piloto PPH-PROSUR mismo que todas estas reivindicaciones aún no hayan sido concedidas.

3.2.3 Copias de los documentos del estado de la técnica patentarios o no, citados como relevantes por el examinador de la OEE o de la IA.

3.2.4 Copia de las reivindicaciones consideradas patentables (o otorgadas) por la OEE o por la IA que servirá de base para la solicitud del PPH;

3.3 Otros Documentos

Algunos documentos deben obligatoriamente ser adjuntados en casos especiales:

En el caso de informe de examen técnico de la OEE citar documentos del estado de la técnica no patentarios, es necesario presentar copia de los mismos, junto al requerimiento de participación.

En el caso del objeto de la solicitud de patente tener origen en el acceso a la muestra de componente del patrimonio genético brasileño o conocimiento tradicional asociado, el proceso de la solicitud de patente debe estar instruido con las informaciones exigidas por la legislación vigente.

Caso haya representante legal de lo(s) depositante(s), es necesario adjuntar copia sencilla del documento de representación (de cada uno de los depositantes);

Nota: Las declaraciones necesarias para participar del Proyecto Piloto PPH-PROSUR constan en el Formulario de Requerimiento de Participación do Proyecto *Patent Prosecution Highway* — PPH. Por lo tanto, no es necesario presentar las declaraciones en un documento aparte.

4 REQUERIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

El servicio debe ser requerido por el titular de la solicitud de patente, o su representante legal, durante la vigencia del proyecto.

Para requerir el examen prioritario PPH-PROSUR, el depositante o su representante legal deben, primeramente, generar la GRU referente al servicio “Examen Colaborativo Prioritario”. La GRU puede ser generada en el sitio <http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp>, posee el código 277. En la ocasión será solicitado que el demandante indique cual la modalidad de examen colaborativo prioritario deseado – en el caso, debe ser elegido PPH-PROSUR.

Para continuar con el Requerimiento de Examen Prioritario, el demandante o su representante legal debe utilizar el formulario de Requerimiento de Examen Prioritario. El formulario debe ser rellenado electrónicamente y está disponible en el sitio: <https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/>.

En la sección “Interesado” del formulario de Requerimiento de Examen Prioritario, el depositante deberá rellenar sus datos. Es importante subrayar que solamente el depositante podrá solicitar el examen prioritario en este proyecto piloto, es decir, terceros no podrán solicitar este servicio.

En la sección “Referencia” del formulario de Requerimiento de Examen Prioritario, el depositante debe informar los datos de la solicitud de patente de invención o de modelo de

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

utilidad a lo cual se desea el examen prioritario. Debe ser señalado el cuadro relativo a la naturaleza de la solicitud (si patente de invención o modelo de utilidad), además de ser transcrito el número y la fecha de depósito de la solicitud.

La sección “Representante Legal” del formulario de Requerimiento de Examen Prioritario debe ser rellena caso haya representante legal del depositante. Adicionalmente, en la sección “Documentos Adjuntados”, el representante designado debe indicar en el área “Documento de representación” y adjuntar una copia sencilla del documento de representación al formulario. Caso no haya representante legal, esta área debe ser dejada en blanco.

En la sección “Documentos Adjuntados” del formulario de Requerimiento de Examen Prioritario, el depositante debe seleccionar todos los documentos obligatorios. En el caso, el formulario debe ser sometido al INPI juntamente con la copia digital de los documentos indicados.

Adicionalmente, el depositante podrá adjuntar otros documentos relacionados.

Nota: Caso haya el interés en adjuntar otros documentos que no constan en el rol de los documentos descritos en la sección “Documentos Adjuntados”, se solicita que sea utilizado formulario específico y pagada la GRU referente al servicio. En específico, si la solicitud hace referencia a recursos genéticos o conocimiento tradicional asociado, debe ser presentado el formulario FQ011 para Información del número de autorización de Acceso (autorización CGEN) (código de servicio 264); o formulario FQ012 para Declaración Negativa de Acceso (CGEN) (código de servicio 273); los códigos de servicios 264 y 273 son exentos de pago.

5 FLUJO PROCESUAL

La fecha de la solicitud para el ingreso en el Proyecto Piloto PPH-PROSUL corresponde a la fecha de recepción de la petición del formulario electrónico de requerimiento del examen prioritario.

La evaluación del Requerimiento de Examen Prioritario será efectuada por la Dirección de Patentes — DIRPA. Inicialmente, el análisis de los requisitos obedecerá al orden cronológico de la fecha de la solicitud del servicio, pero el INPI puede postergar el análisis hasta que las irregularidades sanables del requerimiento sean superadas. En este segundo caso, el orden obedecerá al momento de la publicación por el INPI del código correspondiente.

Durante el análisis de los requerimientos de participación el INPI puede solicitar al depositante (i) copia de uno o más informes de búsqueda, informes de exámenes técnicos efectuados por otra oficina de PROSUR; (ii) copia de los documentos del estado de la técnica citados por la otra oficina de PROSUR en sus informes de examen técnico; (iii) copia de la acción efectuada por otra oficina de PROSUR, en la calidad de OEE, determinando la materia pasible de protección por patentes; (iv) copia del cuadro reivindicatorio considerado patentable por otra oficina de PROSUR; (v) copia de eventuales manifestaciones del depositante junto a la otra oficina de PROSUR; y/o (vi) copia de la acción efectuada por otra oficina de PROSUR, en la calidad de OEE, defiriendo la solicitud de patente correspondiente. Caso solicitado, el demandante tendrá 60 días para regularizar el proceso, bajo pena de archivamiento de la solicitud.

El INPI notificará en la RPI la concesión de examen prioritario de solicitud de patente, por intermedio de la publicación del código 28.1 y, cuando denegado, por intermedio de la publicación del código 28.2. Los pareceres técnicos del examen prioritario serán puestos a la disposición del público en el sistema e-Parecer del INPI (<http://eparecer.inpi.gov.br/eparecer.php>).

Caso concedido, el examen prioritario no será iniciado antes de transcurrido 60 (sesenta) días de la publicación de la solicitud. Pasado dicho plazo, la solicitud de patente será

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

enviada para la división de patente competente efectuar el examen sustantivo. El depositante deberá monitorear y acompañar en la RPI la realización del examen técnico para su solicitud de patente, siendo esta tarea de responsabilidad exclusiva del usuario.

Caso sea denegada la solicitud de examen prioritario, el depositante podrá presentar, una única vez, nuevo Requerimiento de Examen Prioritario solamente en los casos en que el INPI indicar irregularidades sanables. El plazo para presentación del nuevo requerimiento es de 60 días. El depositante debe sanar las irregularidades indicadas por el INPI, quedando dispensado de presentar nuevamente eventuales documentos, para los cuales no fueron indicadas irregularidades.

Nuevos requerimientos de examen prioritario en el contexto del proyecto piloto no serán aceptados cuando el plazo del proyecto piloto estuviera expirado; en los casos en que se alcanzó el número máximo de solicitudes acordadas para el proyecto; ni en los casos en que sean presentados más de un requerimiento de examen prioritario para la misma solicitud pedido de patente.

Es posible el recurso de las decisiones de la comisión de evaluación, excepto aquellas que denegaron la participación de la solicitud de patente: (i) en desacuerdo con el artículo 219 de la Ley n° 9.279, de 1996; (ii) la decisión tuvo como base a falta de presentación o la presentación de documentación fuera del plazo previsto en esta Resolución; (iii) la decisión tuvo como base la presentación incompleta o incorrecta, de uno o más documentos e informaciones exigidos; y (iv) los requisitos dispuestos en esta Guía Operativa no fueron atendidos antes de la evaluación por la comisión técnica.

<p>Nota: El programa PPH no exenta los depositantes de todas sus obligaciones bajo la ley de patentes y a la legislación aplicable de Brasil. El demandante debe actuar de buena-fe, incluyendo la presentación de informaciones al INPI en cualquier documento que es considerado relevante para la determinación de patentabilidad.</p>
--

El Proyecto Piloto PPH-PROSUR no altera el principio básico de la independencia de los derechos establecido por el art. 4bis de la Convención de la Unión de Paris – CUP. Eso significa que el Proyecto Piloto PPH-PROSUR no exenta el depositante del cumplimiento de lo estipulado en la LPI para las solicitudes de patente depositadas en el INPI y que el examen de la solicitud de patente será efectuado conforme la legislación brasileña y respetando los demás procedimientos vigentes en la fecha de examen.

Durante el examen de mérito (o técnico o de fondo), como durante el análisis de los requerimientos de participación, el INPI puede solicitar al depositante (i) copia de uno o más informes de búsqueda, informes de exámenes técnicos efectuados por otra oficina de PROSUR; (ii) copia de los documentos del estado de la técnica citados por la otra oficina de PROSUR en sus informes de examen técnico; (iii) copia de la acción efectuada por otra oficina de PROSUR, en la calidad de OEE, determinando la materia pasible de protección por patentes; (iv) copia del cuadro reivindicatorio considerado patentable por otra oficina de PROSUR; (v) copia de eventuales manifestaciones del depositante junto a la otra oficina de PROSUR; y/o (vi) copia de la acción efectuada por otra oficina de PROSUR, en la calidad de OEE, defiriendo la solicitud de patente correspondiente. Caso solicitado, el demandante tendrá 60 días para regularizar el proceso, bajo pena de archivamiento de la solicitud.

PROYECTO PILOTO PPH-PROSUR

6 INFORMACIONES ADICIONALES

Para informaciones generales sobre el PPH consulte el portal del PPH: http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. Para informaciones sobre el acuerdo firmado entre el INPI y PROSUR, consulte el memorando de entendimiento: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-piloto-pph>. Caso necesite, entre en contacto por intermedio del servicio Fale Conosco, en el enlace: <http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco>.

El PPH-PROSUL empezará en el día 01 de julio de 2017 en el INPI-BR.

Rio de Janeiro, 05 de mayo de 2017.

Documento firmado digitalmente por
Júlio César Castelo Branco Reis Moreira
Director de Patentes, Programas de Ordenador
y Topografías de Circuitos Integrados