

**Guía para presentar una solicitud de participación ante la DNPI en el Programa Piloto del “Procedimiento Acelerado de Patentes” (en adelante PPH por sus siglas en inglés) entre la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay (DNPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Chile (INAPI), el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial (IEPI), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay (DINAPI), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI) y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC).**

## **I. Antecedentes**

La presente guía se acuerda entre los participantes dentro del contexto del Programa Piloto del Procedimiento PPH acordado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile (INAPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina (INPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Federativa de Brasil (INPI), 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 (DINAPI) de la República del Paraguay, el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y la Protección de la propiedad Intelectual de la República del Perú (INDECOPI), y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de la República Oriental del Uruguay (DNPI) de conformidad al “Memorándum de Entendimiento sobre el Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes entre las oficinas de Propiedad Industrial que integran el sistema de Cooperación en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL” suscrito en Río de Janeiro, Brasil, el 6 de mayo de 2016, firmado por los representantes de los organismos anteriormente mencionados.

El Programa Piloto PPH tendrá como base el principio Mottainai, que permite que cuando la Oficina de Examen Anterior (OEA) haya evaluado la patentabilidad de una solicitud de patente de invención, 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 cumplan se cumpla con los requisitos establecidos en el presente documento.

En el Programa Piloto PPH también se considerarán como resultados de la búsqueda y del examen de la OEA los productos del trabajo internacional PCT del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile (INAPI) o del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Federativa de Brasil (INPI) en su calidad de Administración encargada de la Búsqueda Internacional / Administración encargada del Examen Preliminar Internacional (ISA/IPEA).

El propósito de este documento es definir detalladamente el procedimiento y los requisitos necesarios para acogerse en la DNPI al Programa Piloto PPH en sus modalidades Mottainai y PCT-PPH.

La DNPI y las demás instituciones de los países miembros de PROSUR publicarán esta guía, así como los formularios 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 \_\_\_\_\_ y se extenderá por un periodo de tres años. Su vigencia podrá prorrogarse hasta por un período 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 la DNPI y las demás instituciones de los países miembros de PROSUR evaluarán los resultados del mismo, para determinar cuándo y cómo el programa deberá ser implementado en su totalidad una vez que haya terminado el período de prueba.

La DNPI 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 los demás Participantes, 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.

**Procedimiento para solicitar el Examen Acelerado de Patentes (PPH) usando los resultados nacionales de las ONAPIs de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y de Colombia, en adelante los países miembros de PROSUR o usando los productos del trabajo Internacional del PCT cuando el INAPI de Chile o el INPI de Brasil hayan actuado como ISA o IPEA bajo el PCT.**

### **1.- Requisitos para requerir ante la DNPI 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:

**1.1 La solicitud en la DNPI para la cual se solicita el PPH y la(s) solicitud(es) de la OEA de los países miembros de PROSUR, que forma(n) la base de la petición PPH, deben ser solicitudes de patentes correspondientes, las cuales deben tener la misma fecha inicial (ya sea la fecha de prioridad o la fecha de presentación), en donde la solicitud en la DNPI sea:**

- a) una solicitud que válidamente reclama prioridad bajo el Convenio de París de al menos una solicitud de un país miembro de PROSUR (ver ANEXO I, ejemplos A, B y C), o
- b) una solicitud en la cual se basa válidamente el reclamo de prioridad bajo el Convenio de París de al menos una solicitud de un país miembro de PROSUR (ver ANEXO I, ejemplos D, E y F), o
- c) una solicitud la cual comparte un documento de prioridad en común con al menos una solicitud de un país miembro de PROSUR (ver ANEXO I, ejemplos G y H), o
- d) una solicitud en la cual se basa el reclamo de prioridad de la solicitud internacional correspondiente, en la cual el INAPI o el INPI de Brasil actúan como ISA/IPEA (ver ANEXO I, ejemplo I.)
- e) una solicitud que reclama como prioridad extranjera/nacional la solicitud internacional correspondiente, en la cual el INAPI o el INPI de Brasil actúan como ISA/IPEA (ver ANEXO I, ejemplo J.)
- f) una solicitud que es una solicitud derivada de la solicitud internacional correspondiente, en la cual el INAPI o el INPI de Brasil actúan como ISA/IPEA (ver ANEXO I, ejemplo Q).

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; 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.

### **1.2 Que la solicitud correspondiente haya sido examinada sustantivamente y tenga una o más reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables por un país miembro de PROSUR o por la ISA/IPEA correspondiente.**

El solicitante deberá identificar la relación entre la solicitud presentada en la DNPI para la cual se requiere el examen acelerado y la(s) solicitud(es) nacional(es) correspondiente(s) presentada(s) ante un país miembro de PROSUR o la solicitud internacional PCT correspondiente donde el INAPI o el INPI han actuado como ISA/IPEA, que contiene(n) las reivindicaciones patentables/otorgables.

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 más reciente emitida por un país miembro de PROSUR o por la ISA/IPEA correspondiente 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 sido todavía concedida.

### **1.3 Todas las reivindicaciones de la solicitud en la DNPI, presentadas originalmente o modificadas, para examen bajo el Programa Piloto PPH deben ser suficientemente correspondientes con una o más de las**

## **reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por el país miembro de PROSUR o por la ISA/IPEA.**

Se considera que las reivindicaciones son "suficientemente correspondientes" cuando, considerando las diferencias debidas a la traducción y/o al formato, las reivindicaciones ante la DNPI tienen el mismo o menor alcance que las reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por el país miembro de PROSUR o por la ISA/IPEA. Por ejemplo, una reivindicación tiene menor alcance cuando la reivindicación ante el país miembro del PROSUR o en la solicitud Internacional PCT es modificada para ser limitada por una característica técnica adicional que está soportada en la especificación (descripción y/o reivindicaciones) originalmente presentada en la DNPI.

Una reivindicación en la solicitud de la DNPI que introduzca una nueva/diferente categoría de reivindicación a aquella(s) reivindicación(es) consideradas patentable(s)/otorgable(s) en un país miembro del PROSUR o en la solicitud Internacional PCT no se considerará suficientemente correspondiente.

No se requiere incluir "todas" las reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por un país miembro del PROSUR o en la solicitud Internacional PCT (se permite la eliminación de reivindicaciones). Por ejemplo, en el caso en donde la solicitud en el país miembro del PROSUR contiene 5 reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables, la solicitud en la DNPI puede contener solamente 3 de estas 5 reivindicaciones.

En el ANEXO II se muestran ejemplos ilustrativos de reivindicaciones que se consideran como "suficientemente correspondientes" y reivindicaciones que no se consideran "suficientemente correspondientes".

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

### **1.4 La solicitud ante la DNPI debe haber sido publicada.**

La solicitud objeto del PPH deberá haber sido publicada, vencido el plazo para formular observaciones y estar en condiciones de realizar el examen de patentabilidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 31 de la Ley 17164 del 02/09/1999, y artículos 10, 11 y 12 del Decreto Reglamentario 11/000 del 13/01/00.

### **1.5 Examen de fondo**

La DNPI no debe haber notificado el examen de patentabilidad de la solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 17164 y artículo 13 del Decreto Reglamentario 11/000, al momento de presentar la solicitud para participar en el Programa Piloto PPH.

## **2. Documentos a presentar ante la DNPI para solicitar el examen acelerado bajo el Programa Piloto PPH**

**2.1** El solicitante deberá presentar junto con el formulario correspondiente (ANEXO III), los siguientes documentos:

- a) Copia de todas las acciones oficiales que sean relevantes para determinar la patentabilidad de la solicitud (resolución, examen o decisión, entre otras) emitidas en un país miembro del PROSUR o a la solicitud internacional PCT
- b) Copia de todas las reivindicaciones que hayan sido determinadas como patentables/ otorgables por un país miembro del PROSUR o por la ISA/IPEA.
- c) Una tabla que muestre la correspondencia entre las reivindicaciones de la solicitud presentada en la DNPI, para la cual se está solicitando el examen acelerado dentro del PPH, y las reivindicaciones de la correspondiente solicitud en un país miembro del PROSUR o en la solicitud internacional PCT, las cuales han sido determinadas como patentables/otorgables por dicha OEA. (ANEXO III).
- d) Copia de los antecedentes, información, referencias o documentos citados por el examinador del país miembro del PROSUR o de la ISA/IPEA en el examen de patentabilidad, resolución o acción oficial correspondiente, incluyendo la literatura no patente, la cual debe ser siempre presentada por el solicitante .

En caso que los documentos de patente no estén disponibles para la DNPI, el solicitante deberá proporcionar la documentación, con sus respectivas traducciones en caso de ser necesario, previo requerimiento de la DNPI.

**2.2** Si cualquiera de los documentos mencionados en el numeral 2.1 ya han sido presentados con la solicitud DNPI, antes de la solicitud de 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.

## **3. Procedimiento para solicitar el examen acelerado de una solicitud DNPI bajo el programa piloto (PPH)**

**3.1** El solicitante deberá presentar la petición para el Programa Piloto PPH adjuntando el formulario correspondiente y los documentos mencionados en el numeral anterior.

Si se cumplen todos los requisitos para el examen acelerado dentro del PPH, se le notificará al solicitante que la solicitud ha sido admitida en el procedimiento PPH y que se efectuará el examen de fondo acelerado.

Si no se admite la solicitud de participación en el programa Piloto PPH, se notificará al solicitante, quien tendrá la oportunidad de presentar nuevamente la solicitud por una sola vez. En caso la segunda solicitud tampoco sea aceptada, la solicitud de patente seguirá el trámite regular conforme a su estado. Asimismo,

si la segunda solicitud es admitida, se notificará al solicitante y se efectuará el examen de fondo acelerado.

**3.2** No participarán en el Programa Piloto PPH las reivindicaciones de solicitudes de patente de invención que contengan asuntos que se encuentren comprendidos en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 17164 del 02/09/1999.

**3.3** La aceptación de participación en el Programa Piloto PPH no podrá transferirse a una solicitud divisional. El solicitante podrá presentar una nueva petición para participar en el Programa Piloto PPH en la solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente.

**3.4** El Programa Piloto PPH no aplica para las solicitudes de patente de diseño industrial.

**3.5** Toda modificación efectuada en las reivindicaciones de la solicitud de patente a fin de que sea analizada en el marco del Programa Piloto PPH se tendrá por efectuada independientemente de la aceptación o no de la solicitud de participación.

**3.6** Todo escrito, comunicación o correspondencia relativa a la participación en el Programa Piloto PPH presentada en la DNPI deberá ser claramente identificada como tal colocando el término PPH en la parte superior de la primera página, a fin de asegurarse que pueda ser tramitada adecuadamente.

**3.7** El procedimiento PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones establecidas en virtud de la legislación aplicable.

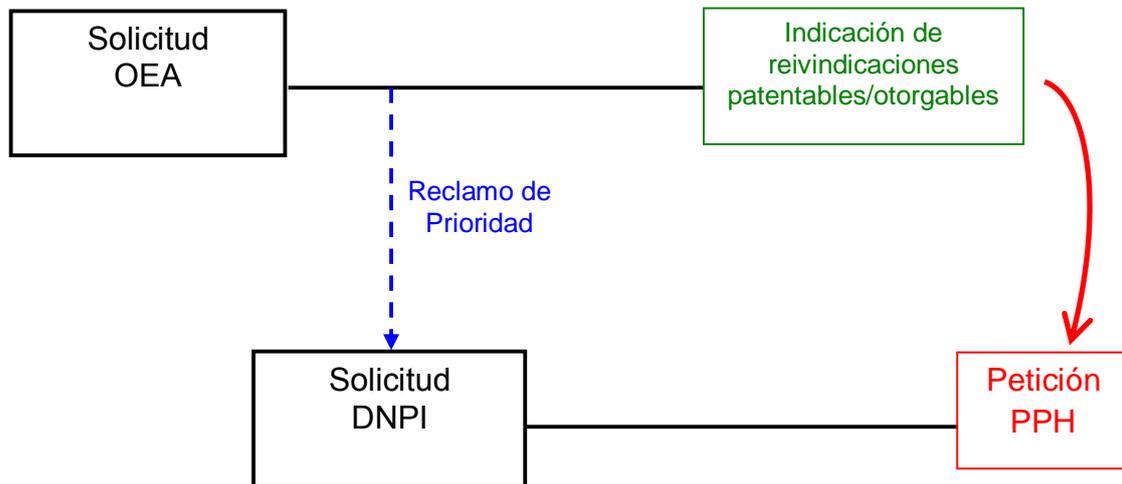
## ANEXO I

### Solicitudes de patente que reúnen los requisitos para acceder al Examen acelerado bajo el Programa Piloto PPH

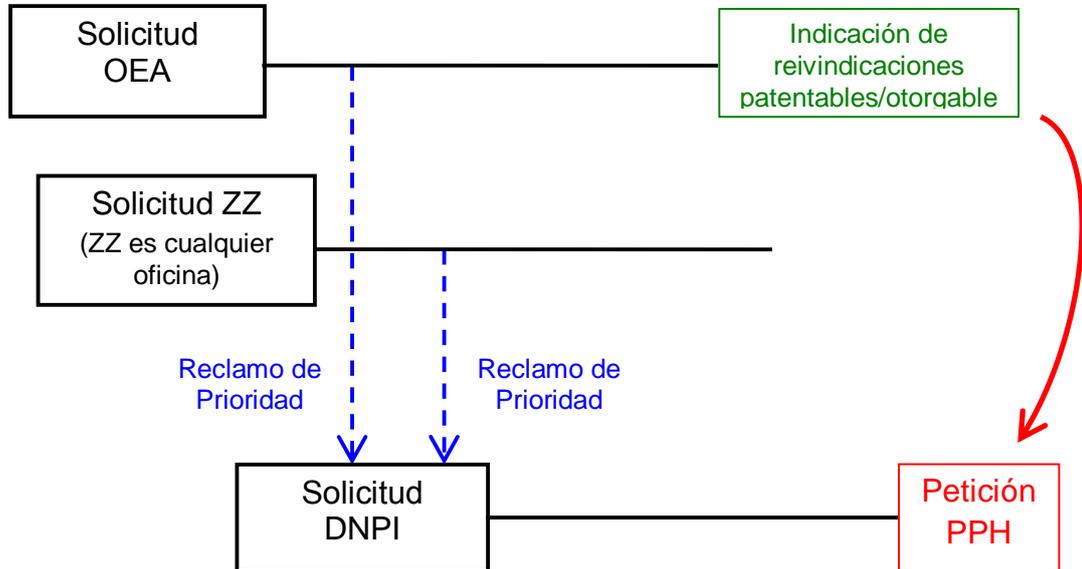
En los siguientes ejemplos se hace referencia a la Oficina de Examen Anterior que puede ser el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Chile (INAPI), el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial (IEPI), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay (DINAPI), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI), o la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), o el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile (INAPI) o el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Federativa de Brasil (INPI) en su calidad de Administración encargada de la Búsqueda Internacional / Administración encargada del Examen Preliminar Internacional (ISA/IPEA).

Además, la referencia OEP se refiere a DNPI como la oficina ante la cual se está solicitando la participación en el programa piloto PPH.

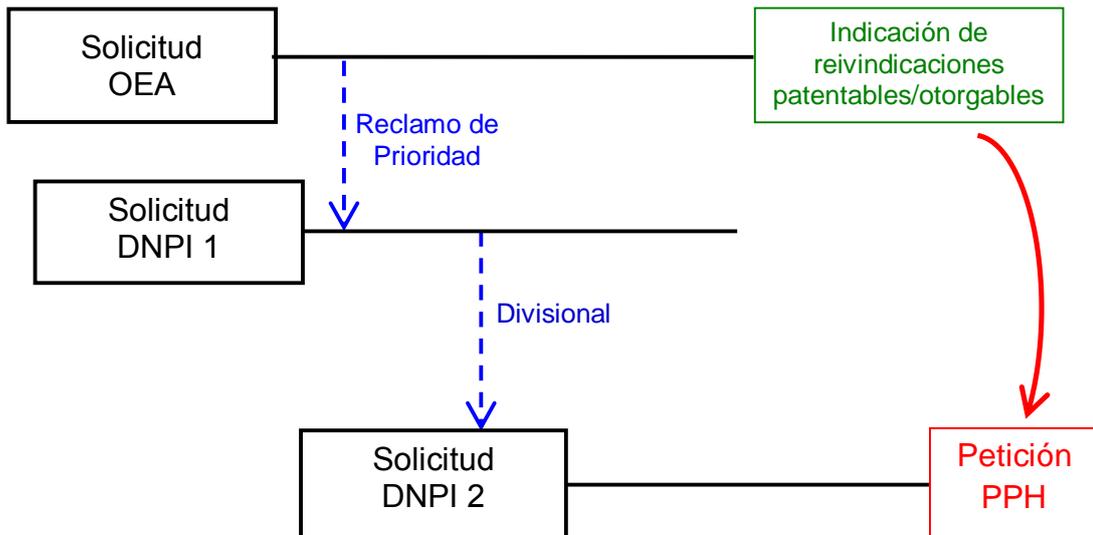
#### **Ejemplo A:** Vía Paris



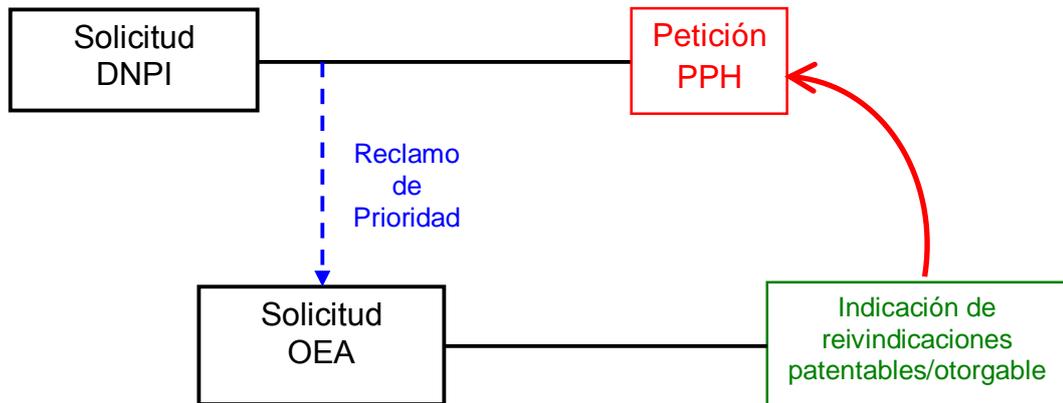
**Ejemplo B:** Vía Paris y Prioridad compleja



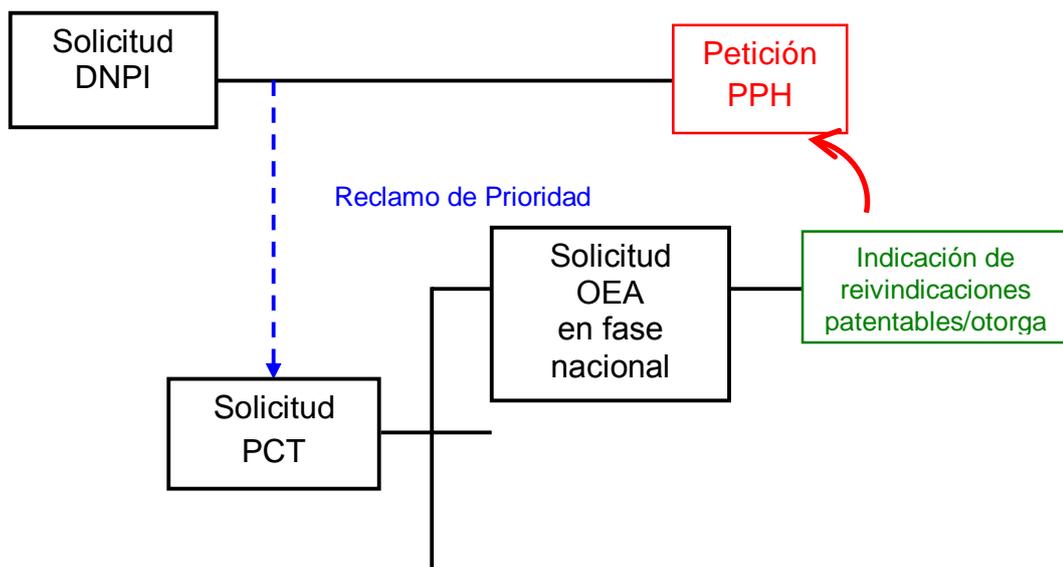
**Ejemplo C:** Vía Paris y Solicitud divisional.



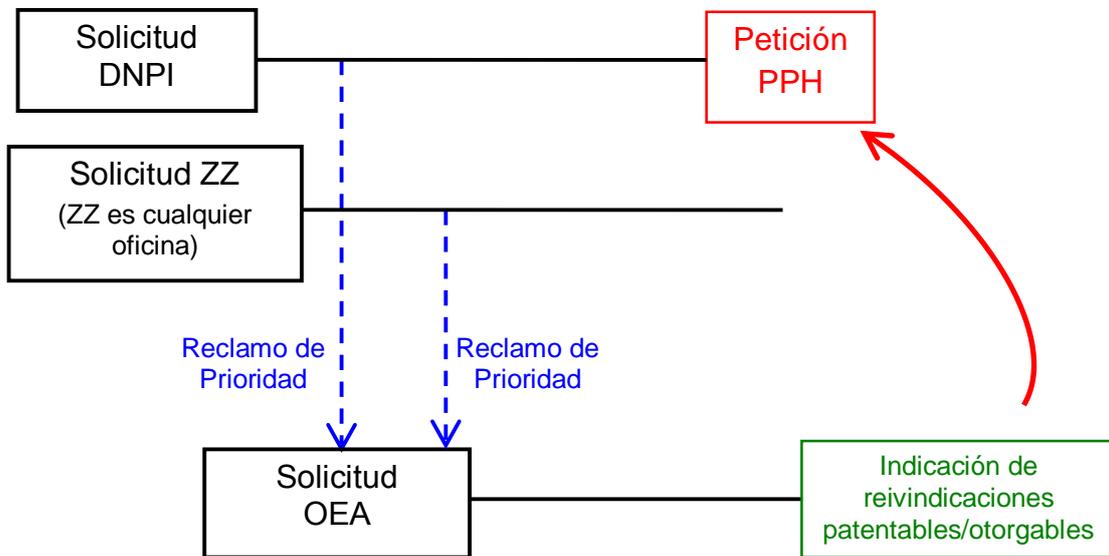
**Ejemplo D:** Vía París



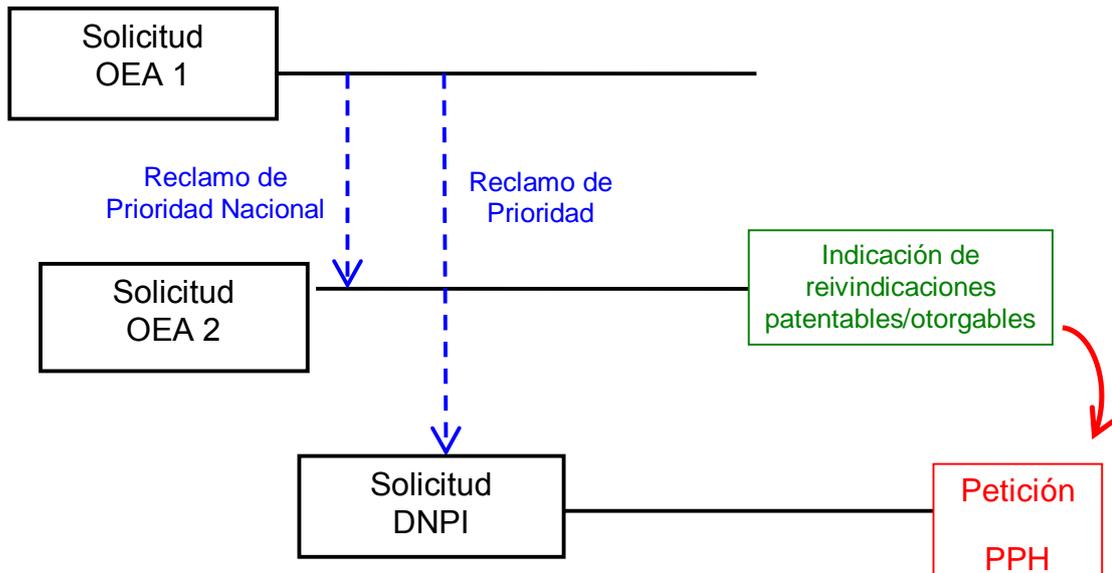
**Ejemplo E:** Vía París y Vía PCT



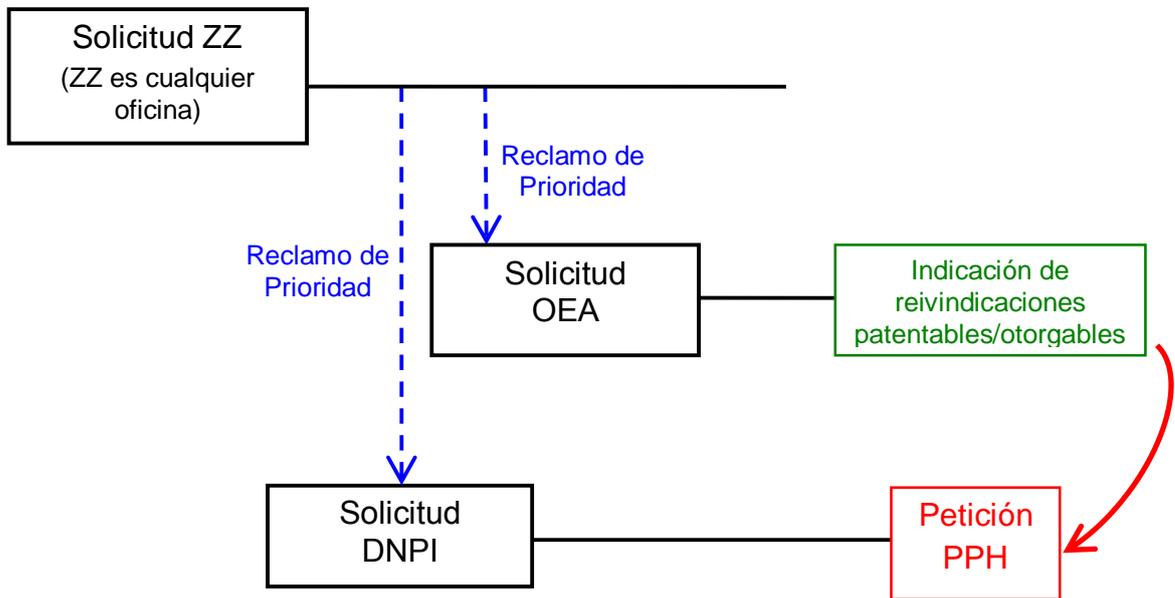
**Ejemplo F:** Vía París



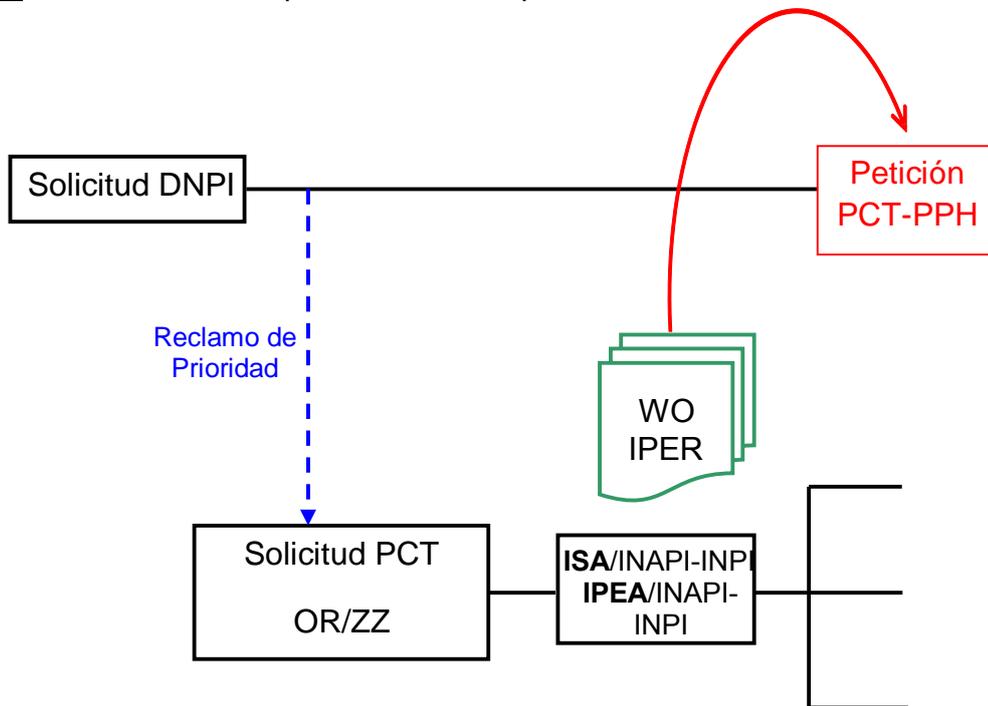
**Ejemplo G:** Vía París y Prioridad Nacional



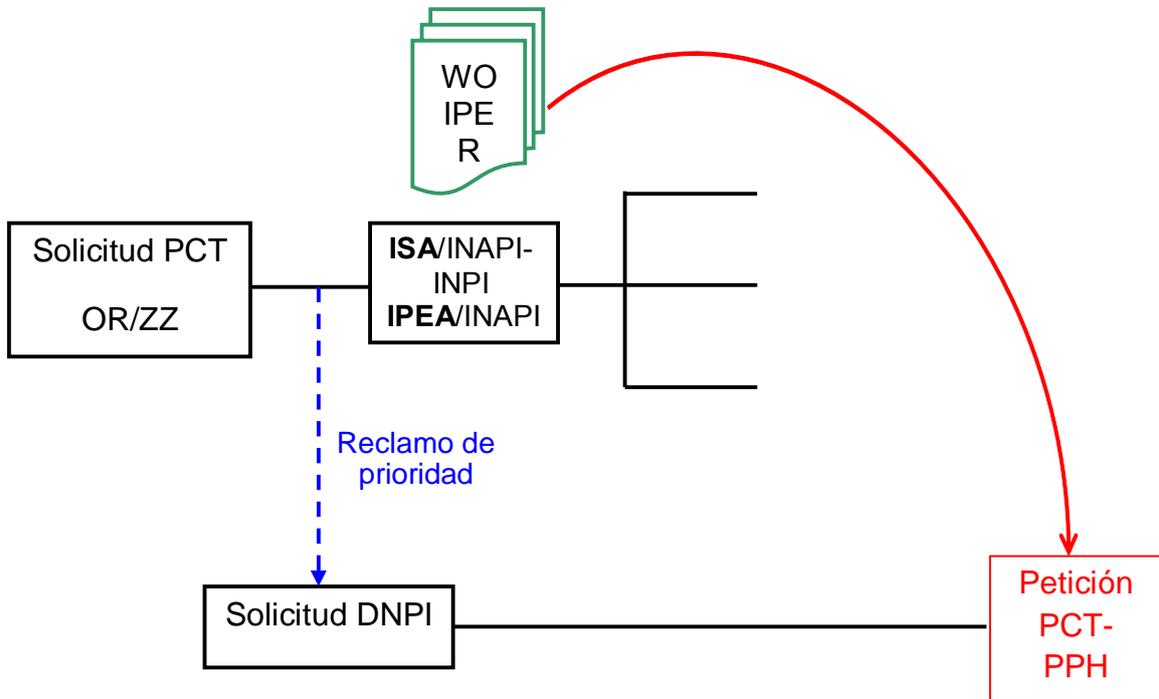
**Ejemplo H:** Vía París pero la primera solicitud es de un tercer país.



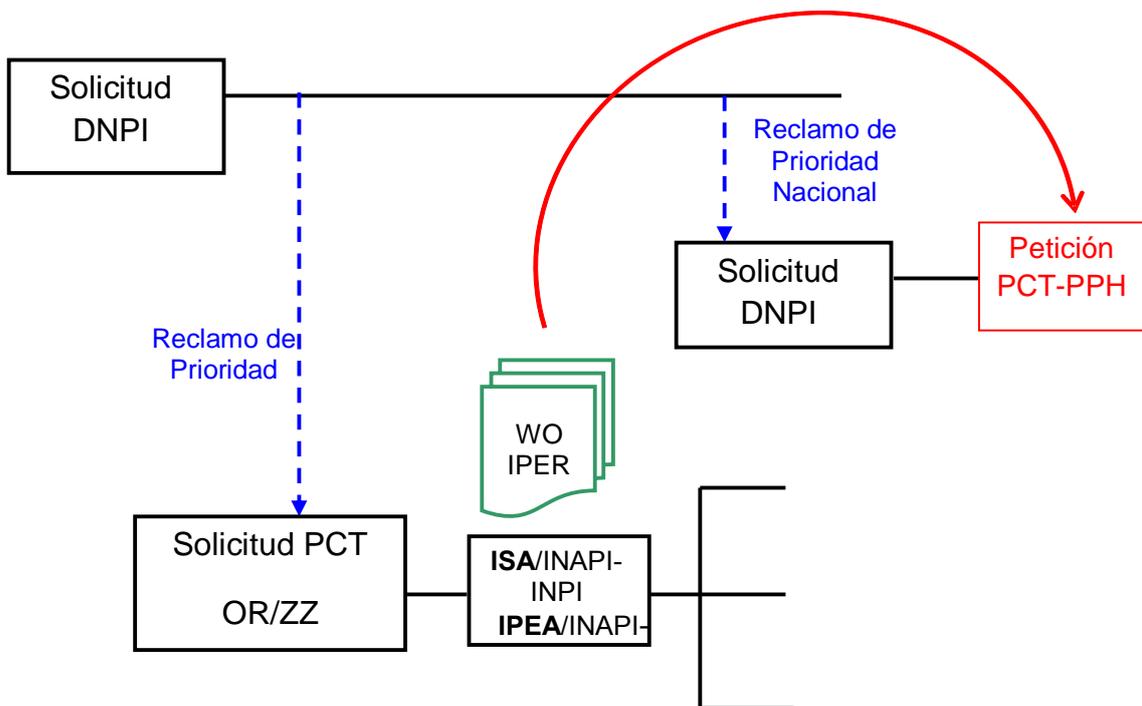
**Ejemplo I:** solicitud nacional que sirvió de base para la solicitud internacional



**Ejemplo J:** solicitud nacional, reclamando una prioridad nacional/extranjera de la correspondiente solicitud internacional



**Ejemplo Q:** solicitud nacional que sirvió de base para la solicitud internacional.



## 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 DNPI		Explicación
	No.	Contenido	No.	Contenido	
1	1	A	1	A	La reivindicación 1 en DNPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable/otorgable”.
2	1	A	1 2	A A+a	La reivindicación 1 en DNPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable/otorgable”. La reivindicación 2 en DNPI es creada añadiendo una característica técnica descrita en la especificación a la reivindicación 1 “patentable/otorgable”.
3	1 2 3	A A+a A+b	1 2 3	A A+b A+a	La reivindicación 1 en DNPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable/otorgable”. Las reivindicaciones 2, 3 en DNPI son las mismas que las reivindicaciones 3, 2 “patentables/otorgables”, respectivamente.
4	1	A	1	A+a	La reivindicación 1 en DNPI tiene una característica técnica adicional “a” descrita 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 DNPI		Explicación
	No.	Contenido	No.	Contenido	
5	1	A Producto	1	A' Método	La reivindicación 1 en DNPI reivindica un método en donde la reivindicación 1 “patentable/otorgable” reivindica un producto. La característica técnica de la reivindicación “patentable/otorgable” es la misma que la reivindicación en DNPI pero las categorías de ambas son diferentes.
6	1	A+B	1	A+C	La reivindicación 1 en DNPI es diferente de la reivindicación 1 “patentable/otorgable” en un componente de la invención reclamada. La reivindicación en DNPI se crea alterando parte de las características técnicas de la reivindicación “patentable/otorgable”.



