
GUÍA PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE EXAMEN DE PATENTES (PPH) EN ECUADOR DE ACUERDO A LO CONVENIDO EN EL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL PROGRAMA PILOTO DEL PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE PATENTES ENTRE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE COOPERACIÓN PROSUR-PROSUL.

I. ANTECEDENTES

La presente guía se acuerda entre las partes dentro del contexto del Programa Piloto del Procedimiento PPH acordado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 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 Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile (INAPI), 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 fue establecido para que cuando la Oficina de Examen Anterior (OEA) haya evaluado la patentabilidad de una solicitud, la Oficina de Examen Posterior (OEP), asegure 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 Mottainai y PCT-PPH¹ en cualquier país que integra el sistema de cooperación PROSUR-PROSUL de acuerdo con el Memorándum de Entendimiento (MdE).

¹Considera 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 o International Searching Authority / Administración encargada del Examen Preliminar Internacional o International Preliminary Examination Authority (ISA/IPEA).

Cada país publicará estas guías, así como los formularios necesarios para solicitar la participación en el Programa Piloto PPH en las respectivas páginas web de sus oficinas, 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 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 los países que integran el sistema 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.

Los Participantes podrán 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 (3) 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.

III. PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PILOTO PPH UTILIZANDO LOS TRABAJOS ELABORADOS POR LOS PARTICIPANTES.

1.- REQUISITOS PARA REQUERIR 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 LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE EN MATERIA DE DERECHOS INTELECTUALES EN 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 presentada ante la OEP, y la solicitud presentada ante la OEA.

Se entiende por solicitud presentada ante la OEA únicamente lo siguiente:

- a) La solicitud de la OEA, siempre que las solicitudes de familias de patentes de invención o de modelo de utilidad cuya solicitud de patente más antigua (de depósito o prioridad) haya sido depositada en alguno de los países miembros de PROSUR; o,
- b) La solicitud internacional PCT ante la OEA que haya sido depositada en alguno de los países miembros de PROSUR como organismo receptor en el ámbito del PCT, donde el INAPI o el INPI han actuado como ISA/IPEA.

El producto del trabajo más reciente de la fase internacional de una solicitud PCT correspondiente a la solicitud, denominado como "Opinión escrita de la Autoridad de búsqueda Internacional (ISA)", la Opinión Escrita de la Autoridad de Examen Preliminar (IPEA) o el Informe de Examen Preliminar Internacional (IPER) debe indicar al menos una reivindicación admisible (desde el análisis de los requisitos de patentabilidad novedad, nivel inventivo y aplicación industrial)

Ejemplos ilustrativos de solicitudes de patentes donde se puede requerir al examen acelerados bajo el PPH se indican en el **Anexo I**.

Al momento de ingresar la solicitud de PPH el solicitante debe adjuntar el comprobante de pago correspondiente.

B) QUE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE HAYA SIDO EXAMINADA SUSTANTIVAMENTE Y TENGA UNA O MÁS REIVINDICACIONES QUE HAN SIDO CONSIDERADAS PATENTABLES/OTORGABLES POR LA OEA.

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 la OEA.

Las reivindicaciones claramente identificadas como patentable(s)/otorgable(s) en el último examen disponible por la OEA correspondiente, pueden servir 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 la OEA correspondiente 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 de la OEA correspondiente respecto de esa reivindicación, y por lo tanto, la reivindicación se considera patentable/otorgable.

Las acciones oficiales de la OEA son:

- Decisión de otorgamiento en firme.
- Notificación de razones para conceder o no conceder.

- Decisión de negativa en firme.
- Decisión de resolución de recursos en firme.

C) TODAS LAS REIVINDICACIONES EN LA SOLICITUD -COMO SE PRESENTARON ORIGINALMENTE O MODIFICADAS- PARA PODER SER EXAMINADAS POR LA OEP BAJO EL PPH DEBEN SER SUFICIENTEMENTE CORRESPONDIENTES CON UNA O MÁS DE LAS REIVINDICACIONES CONSIDERADAS COMO PATENTABLES/OTORGABLES POR LA OEA, CON EL FIN DE QUE LA SOLICITUD 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 de reivindicaciones, las reivindicaciones ante la OEP tienen el mismo o menor alcance que las reivindicaciones en la OEA o en la solicitud internacional PCT. Por ejemplo, una reivindicación tiene menor alcance cuando se le agrega una característica técnica que está soportada en la especificación (descripción y reivindicaciones) y limita el campo de protección.

Una reivindicación en la solicitud que introduce una nueva/diferente categoría respecto a aquella(s) reivindicación(es) consideradas patentable(s)/otorgable(s) por la OEA o en la solicitud internacional PCT no serán consideradas suficientemente correspondientes. Por ejemplo, si la solicitud ante la OEA únicamente contiene reivindicaciones de un proceso para la manufactura de un producto, y las reivindicaciones presentadas ante la OEP introducen reivindicaciones de producto dependientes de las reivindicaciones del proceso, éstas no se considerarán suficientemente correspondientes.

Será aceptada cualquier reivindicación modificada o añadida posteriormente a la presentación de la solicitud de participación en el Programa Piloto del PPH cuando corresponda suficientemente con la(s) reivindicación(es) indicada(s) como patentable(s)/otorgable(s) en la solicitud de la OEA y ésta reivindicación modificada/añadida se presente antes de la expedición de la resolución sobre la procedencia de la patente solicitada. No se requiere incluir "todas" las reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por la OEA o en la solicitud internacional PCT (se permite la eliminación de reivindicaciones). Por ejemplo, en el caso en donde la solicitud en la OEA contiene 5 reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables, la solicitud en la OEP 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 de PPH pero antes del nombramiento de perito en la OEP debe corresponder suficientemente a las reivindicaciones indicadas como patentables/otorgables en la solicitud ante la OEA o en la solicitud internacional PCT para poder beneficiarse del examen acelerado PPH.

D) LA SOLICITUD ANTE LA OEP DEBE HABER SIDO PUBLICADA.

La solicitud objeto del PPH deberá haber sido publicada, haber vencido el plazo para formular oposiciones y estar en condiciones para que sea nombrado el perito.

E) QUE EL PERITO NO HAYA SIDO NOMBRADO, ES DECIR NO HAYA INICIADO EL EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PILOTO DEL PPH.

2.- DOCUMENTOS NECESARIOS ANTE LA OEP PARA EL EXAMEN ACELERADO DENTRO DEL PROGRAMA PILOTO PPH.

El formulario de solicitud de examen acelerado ante la OEP dentro del programa piloto del PPH se debe acompañar de los siguientes documentos:

a) Una copia de todas las acciones oficiales correspondientes a la solicitud en la OEA o a la solicitud internacional PCT 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 la OEA;

c) Una tabla que muestre la correspondencia entre las reivindicación(es) de la solicitud presentada en la OEP para el examen acelerado dentro del PPH, y la(s) reivindicación(es) de la correspondiente solicitud en la OEA o en la solicitud internacional PCT, la cuales ha(n) sido considerada(s) patentable(s)/otorgable(s) por dicha OEA; Cuando las reivindicaciones sean una traducción el solicitante podrá indicar en la tabla únicamente "son lo mismo", cuando las reivindicaciones no sean sólo la traducción literal, será necesario explicar la suficiente correspondencia de cada reivindicación con base al criterio 1 (c)

d) Copias de los documentos citados como relevantes por el examinador de la OEA. Si éstos son documentos de patente, no será necesario acompañarlos materialmente, dado que en la mayor parte de los casos están públicamente disponibles. Si la OEP no tiene acceso a los documentos de patentes relevantes, el solicitante deberá suministrarlos a petición de la OEP al igual que la literatura no patente, los documentos correspondientes a literatura no patente deberán ser presentados siempre, con sus respectivas traducciones al español e inglés.

Si alguno de los documentos citados como relevantes por la OEA ya han sido presentados en la solicitud de la OEP, 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 la fecha en la que los mismos fueron presentados dentro de la solicitud de participación en el programa piloto PPH ante la OEP.

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD ANTE LA OEP PARA EL EXAMEN ACELERADO BAJO EL PROGRAMA PILOTO PPH.

El solicitante debe presentar el formulario de solicitud de examen acelerado dentro del programa piloto del PPH, accesible en la página web de la OEP, 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 la OEP 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 del PPH no cumpla con todos los requisitos establecidos anteriormente, será rechazada, notificándose al solicitante los defectos en que incurrió la petición. 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.

Si la segunda petición presentada tampoco se acepta porque no son homologables con las reivindicaciones presentadas en la OEA, el solicitante será notificado y la solicitud esperará su turno normal de examen. Aquellas reivindicaciones que sean negadas por no cumplir los criterios de patentabilidad serán directamente negadas y ya no será necesario un pronunciamiento de la autoridad sobre las mismas, en la decisión que resuelva sobre las reivindicaciones que no formaron parte del examen acelerado.

Las solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad que contienen materia considerada como no patentable de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el ordenamiento jurídico nacional vigente no son sujeto de participación en el presente programa.

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 la OEP, 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".

El solicitante faculta a la OEP a mantener procesos de validación directa con la OEA de tal manera que pueda transferirse toda la información requerida en virtud del 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.

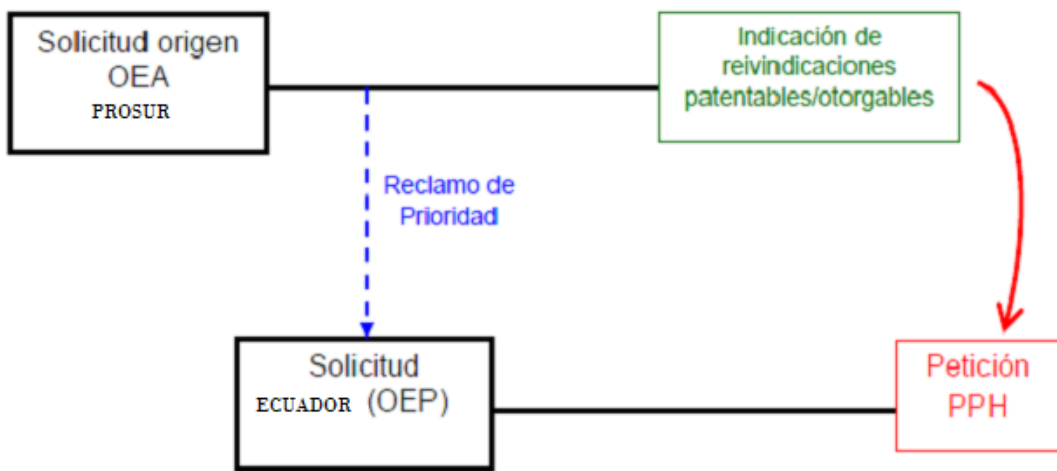
Se hace notar que todas las enmiendas realizadas a la solicitud a fin de que sean examinadas en el marco del PPH se tendrán por realizadas independientemente de que la petición para participar en el programa piloto del PPH sea aceptada o no.

El programa PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones en atención a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el ordenamiento jurídico nacional vigente. El solicitante deberá actuar de buena fe, lo cual incluirá el suministro de información a la OEP sobre cualquier documento que sea considerado relevante para determinar la patentabilidad, caso contrario se estará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico nacional.

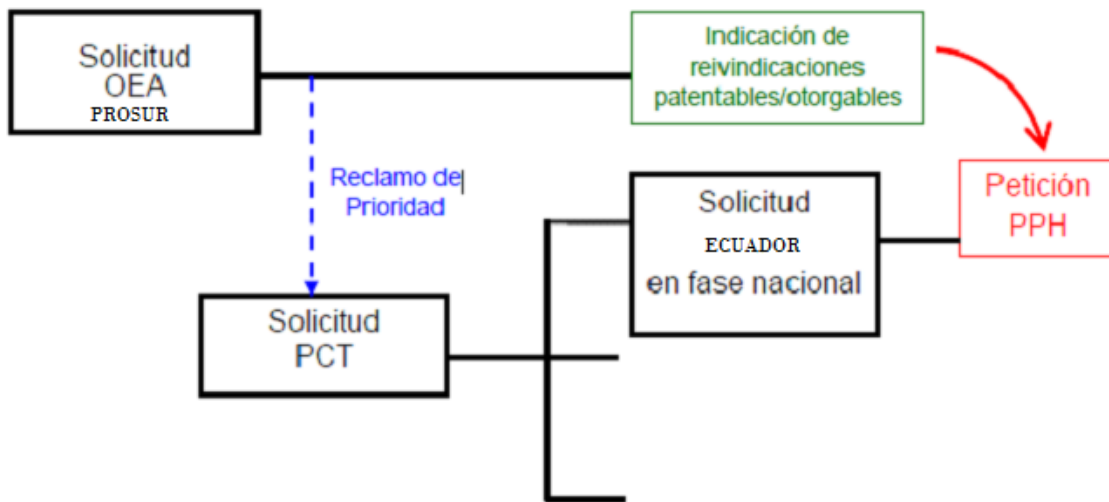
ANEXO I

EJEMPLOS DE SOLICITUDES DE PATENTES QUE PUEDAN REQUERIR EL EXAMEN ACELERADO BAJO EL PROGRAMA PILOTO PPH.

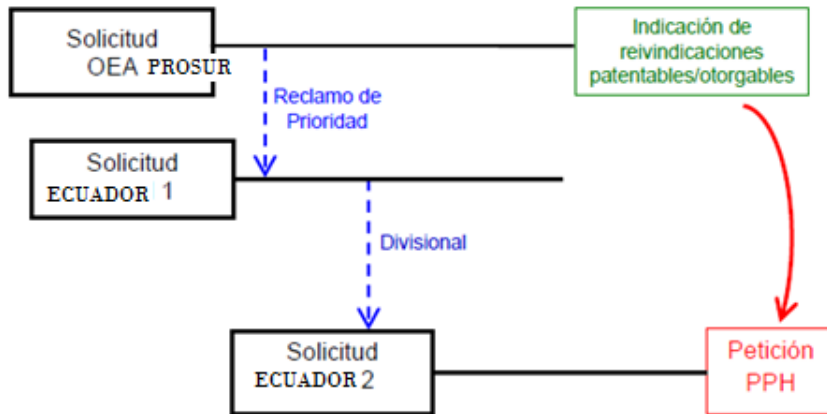
EJEMPLO A, VÍA PARIS



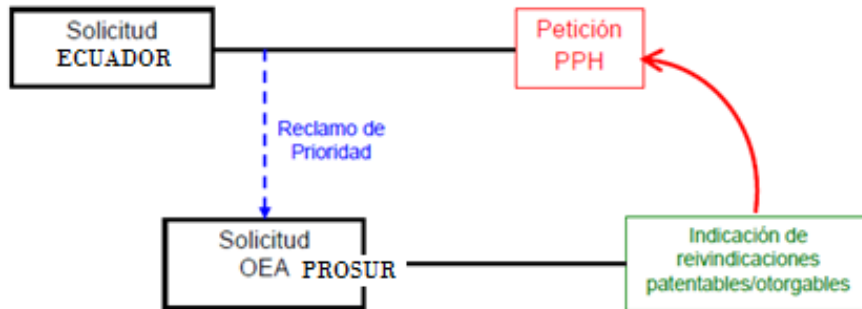
EJEMPLO B, VÍA PARIS Y VÍA PCT



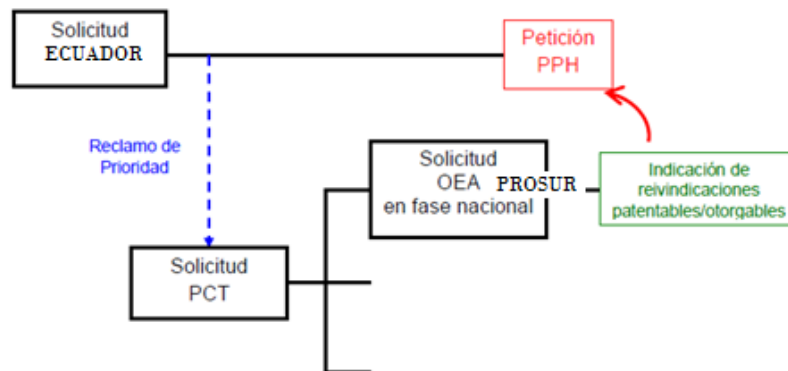
EJEMPLO C, VÍA PARIS Y SOLICITUD DIVISIONAL



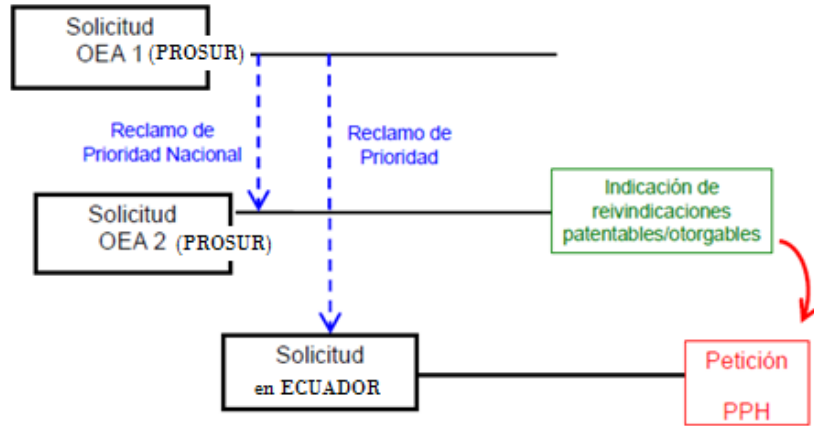
EJEMPLO D, VÍA PARIS



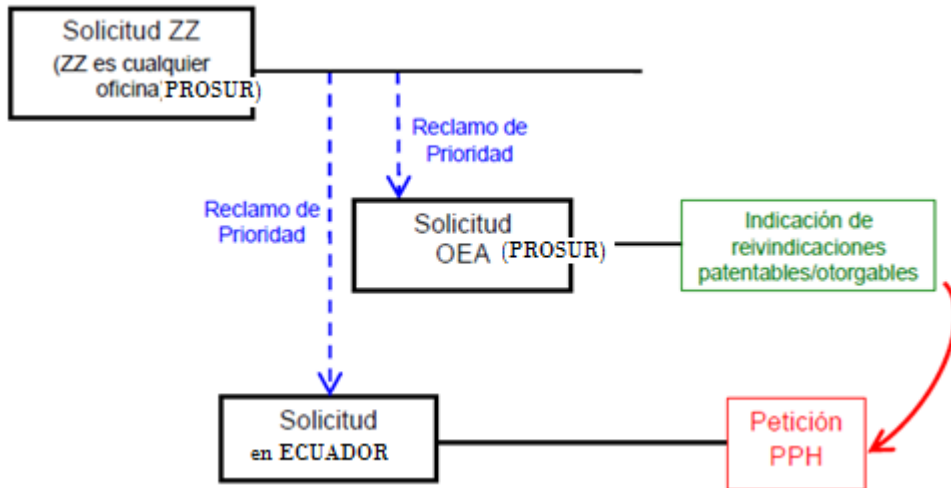
EJEMPLO E, VÍA PARIS Y VÍA PCT



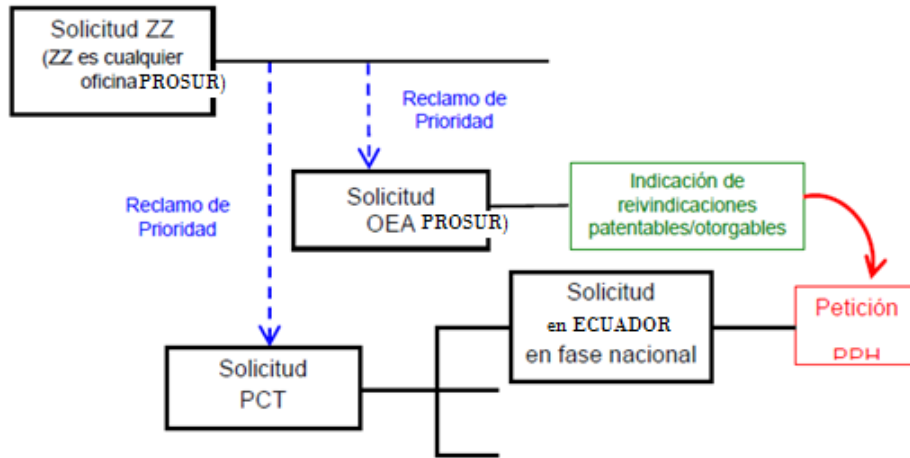
EJEMPLO F, VÍA PARIS Y PRIORIDAD NACIONAL



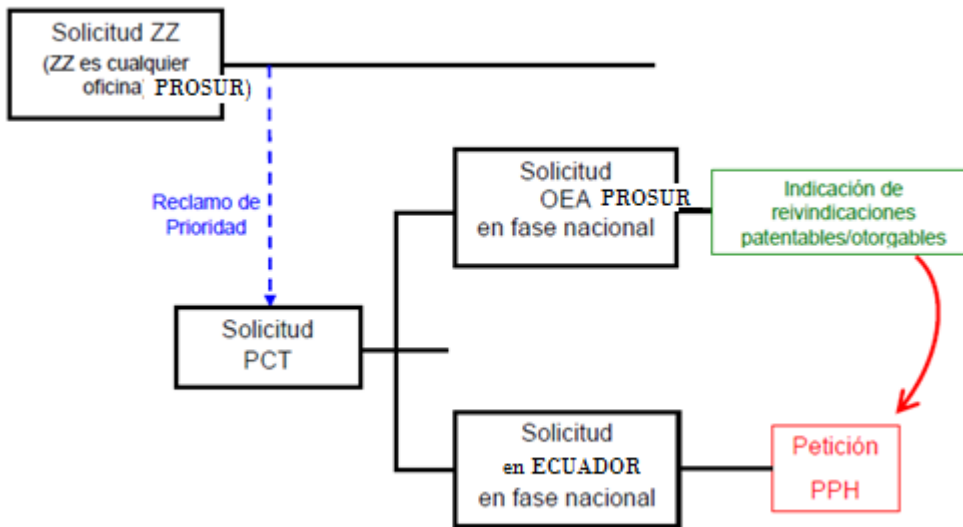
EJEMPLO G, VÍA PARIS PERO LA PRIMERA SOLICITUD ES DE UN TERCER PAIS MIEMBRO DE PROSUR



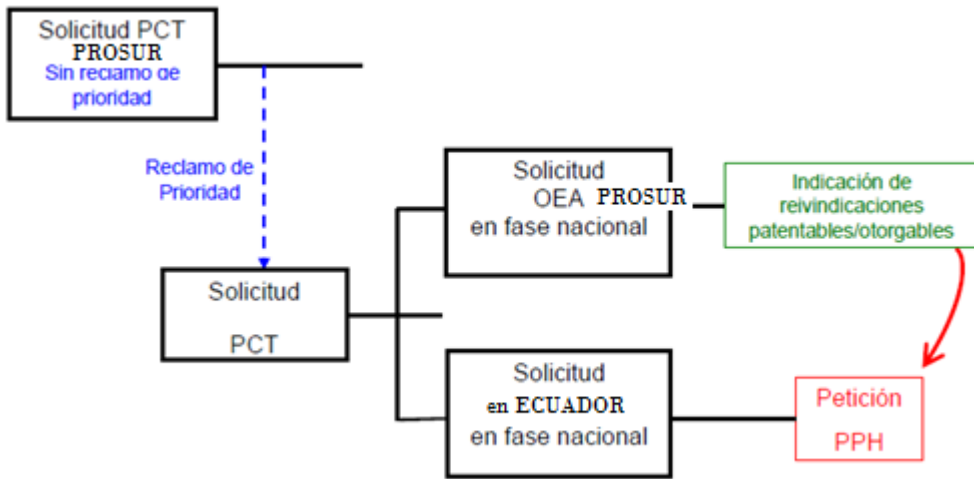
EJEMPLO H, VÍA PARIS Y VÍA PCT, PERO LA PRIMERA SOLICITUD ES DE UN TERCER PAIS MIEMBRO DE PROSUR



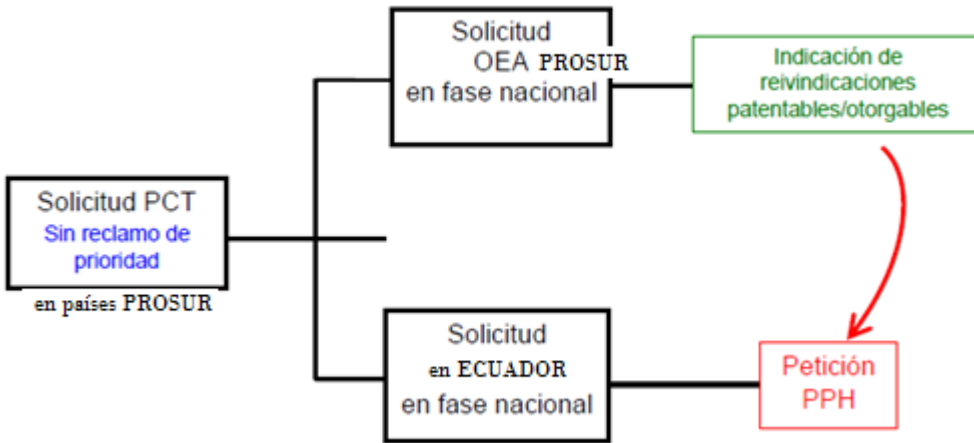
EJEMPLO I, VÍA PCT



EJEMPLO J, VÍA PCT DIRECTA Y VÍA PCT



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