

Julio, 2016

ACUERDO DE PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN DE PATENTES (PPH) SUSCRITO POR LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

El pasado 1 de julio de 2016 entró en vigencia el Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes o PPH (Patent Prosecution Highway) de la Alianza del Pacífico, del cual forman parte Chile, México, Colombia y Perú¹.

El Programa Piloto PPH es un acuerdo entre las oficinas de patentes de dichos países, que permite a los solicitantes acceder a un procedimiento de examen acelerado de una solicitud de patente. Para esto, se debe requerir a la Oficina de Examen Posterior (OEP) hacer uso y aplicación, en la medida de lo posible², de los resultados de los exámenes de fondo anteriormente realizados por la Oficina de Examen Anterior (OEA) respecto de las reivindicaciones calificadas por ésta como patentables/otorgables.

Así, el Programa Piloto PPH permite a los solicitantes de patentes en Chile, cuya patentabilidad ya ha sido examinada por el IMPI, la SIC o el INDECOPI (OEA), solicitar al INAPI (OEP) un examen acelerado de la solicitud chilena. Esto, en la medida de que alguna de dichas oficinas haya calificado al menos una de sus reivindicaciones como patentable/otorgable.

Los requisitos para poder acceder en Chile al beneficio de examen acelerado establecido por el Programa Piloto PPH son:

- 1 Que la solicitud chilena para la cual se solicita el PPH y la solicitud extranjera sean solicitudes equivalentes, es decir, que tengan la misma fecha inicial, pudiendo ser la misma fecha de prioridad o la misma fecha de presentación.
- 2 Que la solicitud extranjera haya sido examinada sustantivamente por la OEA y tenga una o más reivindicaciones que hayan sido consideradas patentables/otorgables por ésta.
- 3 Que todas las reivindicaciones contenidas en la solicitud –como se presentaron originalmente o según hayan sido modificadas –correspondan a una o más reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por OEA.
- 4 Que la solicitud nacional presentada ante el INAPI haya sido publicada en el Diario Oficial.
- 5 Que no se haya iniciado el examen de fondo al momento de presentarse la solicitud de PPH. Lo anterior se entiende desde que ha sido designado un perito para realizar el examen de la solicitud.

¹En Chile el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en México el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y en Perú Instituto Nacional para la Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

² Existen excepciones a la aplicación de los resultados de los exámenes de fondo en el país de la OEP, como por ejemplo cuando las reivindicaciones objeto de la solicitud PPH se refieren a materias no patentables en dicho país, como serían en Chile los métodos de tratamiento o de diagnóstico de personas o animales.



Si tiene consultas respecto de los temas comentados en esta alerta, puede contactar a los siguientes abogados o a su contacto regular en Carey.

Francisco Carey
Socio
+56 2 2928 2638
fcarey@carey.cl

Julika Weiss
Asociada
+56 2 2928 2638
jweiss@carey.cl

La información contenida en esta alerta fue preparada por Carey y Cía. Ltda. sólo para fines educativos e informativos y no constituye asesoría legal.

Carey y Cía. Ltda.
Isidora Goyenechea 2800, Piso 43.
Las Condes, Santiago, Chile.
www.carey.cl

Para acceder al beneficio de examen acelerado contemplado por el Programa Piloto PPH, el solicitante debe requerirlo ante el INAPI por medio del correspondiente formulario y acompañar los siguientes documentos:

- 1** Copia de todas las acciones oficiales que sean relevantes para determinar la patentabilidad, emitidas por la OEA correspondiente.
- 2** Copia de las reivindicaciones que han sido consideradas patentables/otorgables por la OEA.
- 3** Una tabla que muestre la equivalencia entre las reivindicaciones de la solicitud nacional y las reivindicaciones de la correspondiente solicitud en trámite ante la OEA, que hayan sido consideradas patentables/otorgables por ésta.
- 4** Copia de los documentos citados como relevantes por el examinador de la OEA.

Si la petición cumple con estos requisitos formales, el INAPI aceptará la petición de examen acelerado. En caso contrario, la rechazará y notificará al solicitante de los defectos en que incurrió su solicitud de examen acelerado. El solicitante podrá, por una sola vez, presentar nuevamente la petición para acceder al beneficio contemplado por el PPH. No existe ninguna tasa oficial asociada a esta petición.

Los principales beneficios que trae el Programa Piloto PPH son, para el solicitante, el ahorro en gastos asociados a la tramitación de patentes, la disminución del tiempo de tramitación de registros de patente y la mayor certeza en la obtención del registro; y, para las oficinas de patentes, la no duplicación de esfuerzos y la disminución de su excesiva carga de trabajo.

Es importante mencionar que el beneficio contemplado por el Programa Piloto PPH no exime al solicitante de las obligaciones impuestas por la legislación de patentes del país en el que ingrese la petición de examen acelerado, y que dicho programa es un sistema compatible con el PCT.

El Programa Piloto PPH se extenderá por un período de tres años, pudiendo ser prorrogado por otro año más. Durante este período de prueba, los países que forman parte del acuerdo evaluarán sus resultados para determinar cuándo y cómo el programa deberá ser implementado en su totalidad.