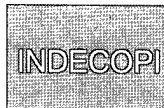




Presidencia
del Consejo de Ministros



DIRECCIÓN DE INVENCIONES
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

RESOLUCION N° 000752-2016/DIN-INDECOPI

Lima, 20 de julio de 2016

Lineamientos para la aplicación del Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) entre el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Chile (INAPI), la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI) en el marco de la Alianza del Pacífico

1. LEGISLACIÓN PERTINENTE

Con fecha 08 de octubre de 2015, los representantes de las Oficinas de Propiedad Intelectual de los países miembros de la Alianza del Pacífico suscribieron en Ginebra la "Declaración Conjunta de las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico": el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Con fecha 14 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) suscribió el Memorándum de Entendimiento sobre el Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) con las Oficinas de propiedad Intelectual de los Estados Parte de la Alianza del Pacífico.

El Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) tendrá como base el principio Mottainai, el cual consiste en que cuando la Oficina de Examen Anterior (OEA) haya evaluado la patentabilidad de una solicitud de patente de invención (incluyendo solicitudes internacionales PCT que ingresan a fase nacional), 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 con los requisitos establecidos para tal efecto en las guías para la operación del Programa Piloto.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Memorándum de Entendimiento, los países deberán formular las Guías para la operación del Programa Piloto en el cual se establecerán las condiciones, procedimientos y requisitos para la operación del mismo.

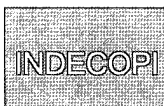
En ejercicio de la facultad contenida en el artículo 35 numeral 3 del Decreto Legislativo 1033, corresponde a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías aprobar los lineamientos para la operación del Programa Piloto mencionado.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



Presidencia
del Consejo de Ministros



Los presentes Lineamientos se emiten en aplicación de las facultades conferidas por los artículos 35 numeral 3, 37 y 40 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo 1075 que aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. RESOLUCION DE LA DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Primero.- APROBAR los Lineamientos "Guía para la aplicación del Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) entre el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Chile (INAPI), la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI)", que forma parte integrante de la presente Resolución.

Segundo.- Disponer la publicación de la presente Resolución.



Comuníquese, publíquese y archívese


MANUEL CASTRO CALDERÓN
Director de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

Lineamientos “Guía para la aplicación del Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) entre la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Chile (INAPI) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI)”

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

Con fecha 14 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) suscribió un Memorándum de Entendimiento sobre el Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (en adelante PPH) con las Oficinas de propiedad Intelectual de los Estados Parte de la Alianza del Pacífico: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile (en adelante países de la AdP).

El 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 (incluyendo solicitudes internacionales PCT que ingresan a fase nacional), 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 con los requisitos establecidos para tal efecto.

De acuerdo con el Memorándum de Entendimiento, las Oficinas de propiedad intelectual participantes formularán las guías respectivas para establecer las condiciones, procedimientos y requisitos del PPH.

El presente documento tiene la finalidad de detallar el procedimiento y los requisitos necesarios para acogerse en el INDECOPI al Programa Piloto del PPH en sus modalidades Mottainai y PCT-PPH con el INAPI, el IMPI o la SIC.

PARTE I: Procedimiento para solicitar el Examen Acelerado de Patentes (PPH) usando los resultados nacionales de los países de la AdP

1. Procedimiento para solicitar el Examen Acelerado de Patentes (PPH)

El procedimiento a seguir para presentar el pedido para que se efectúe el examen acelerado de patentes es el siguiente:

1.1 La solicitud en Indecopi para la cual se solicita el PPH y la solicitud de la OEA de los países de la AdP, que forma 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 Indecopi (incluyendo una solicitud PCT en fase nacional) sea:

- a) una solicitud que válidamente reclama prioridad bajo el Convenio de París de al menos una solicitud de un país de la AdP (ver ANEXO III, ejemplos A, B, C, y D), 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 de la AdP (incluyendo solicitud(es) PCT en fase nacional) (ver ANEXO III, ejemplos E, F y G), o
- c) una solicitud la cual comparte un documento de prioridad en común con al menos una solicitud de un país de la AdP (incluyendo solicitud(es) PCT en fase nacional) (ver ANEXO III, ejemplos H, I, J, K, L), o
- d) una solicitud PCT en fase nacional, en donde ambas, la solicitud en Indecopi y la solicitud en un país de la AdP se derivan de una solicitud PCT en común que no reclama prioridad (ver ANEXO III, ejemplo M).

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

1.2 Que la solicitud correspondiente en un país de la AdP tenga una o más reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables por un país de la AdP

El solicitante deberá identificar la relación entre la solicitud en un país de la AdP que contiene las reivindicaciones patentables/otorgables y la solicitud en el Indecopi.

Las reivindicaciones son consideradas como patentables/otorgables, cuando el examinador de un país de la AdP claramente identifique las reivindicaciones como patentables/otorgables en la acción oficial más reciente por parte de la Oficina, incluso si no se ha otorgado todavía una patente para la solicitud.

Las reivindicaciones también son consideradas como patentables/otorgables si la acción oficial de un país de la AdP no indica explícitamente que una reivindicación en particular es patentable/otorgable, para lo cual 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 citada, indicando que no ha existido objeción por parte de la Oficina de un país de la AdP respecto de esa reivindicación, y por lo tanto, la reivindicación se considera patentable/otorgable por un país de la AdP.

1.3 Todas las reivindicaciones en la solicitud en Indecopi, 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 de la AdP.

Se considera que las reivindicaciones son "suficientemente correspondientes" cuando, considerando las diferencias debidas a la traducción y/o al formato, las reivindicaciones ante Indecopi tienen el mismo o menor alcance que las reivindicaciones en el país de AdP. Por ejemplo, una reivindicación tiene menor alcance cuando la reivindicación ante el país de la

AdP es modificada para ser limitada por una característica técnica adicional que está soportada en la especificación (descripción y/o reivindicaciones) originalmente presentada en el Indecopi.

Una reivindicación en la solicitud del Indecopi que introduzca una nueva/diferente categoría de reivindicación a aquella(s) reivindicación(es) consideradas patentable(s)/otorgable(s) en un país de la AdP no se considerará suficientemente correspondiente.

No se requiere incluir “todas” las reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por un país de AdP (se permite la eliminación de reivindicaciones). Por ejemplo, en el caso en donde la solicitud en el país de AdP contiene 5 reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables, la solicitud en Indecopi 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 en la solicitud del país de AdP para poder beneficiarse del examen acelerado.

1.4 La solicitud ante Indecopi debe haber sido publicada.

La solicitud objeto del PPH deberá haber sido publicada y vencido el plazo para formular oposiciones de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 42 de la Decisión 486.

1.5 Examen de fondo

El Indecopi no debe haber notificado el examen de patentabilidad de la solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 al momento de presentar la solicitud para participar en el Programa Piloto PPH.

2. Documentos a presentar

2.1 El solicitante deberá presentar junto con el formato correspondiente (ANEXO I), los siguientes documentos:

- a) Copia de las acciones oficiales (proveído, resolución, examen o decisión, entre otras) que hayan sido relevantes para determinar la patentabilidad de la solicitud emitidas en un país de AdP.
- b) Copia de todas las reivindicaciones que hayan sido determinadas como patentables/ otorgables por un país de AdP.
- c) Copia de los antecedentes, información, referencias o documentos citados por el examinador del país de AdP en el examen de patentabilidad, resolución o acción oficial correspondiente, incluyendo la literatura no patente.

En caso los documentos de patente no estén disponibles para el Indecopi, el solicitante deberá responsabilizarse de proporcionar la documentación previo requerimiento del Indecopi. Los documentos de literatura no patente deben ser siempre presentados por el solicitante.

- d) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en el país de AdP y las que se han presentado en el Indecopi. Se deberá indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud presentada en Indecopi son suficientemente correspondientes con las reivindicaciones patentables/otorgables en la solicitud del país de AdP (ANEXO I).

2.2 Si cualquiera de los documentos mencionados en el numeral 2.1 han sido presentados en la solicitud en Indecopi antes de la solicitud de participación en el Programa Piloto PPH, no será necesario que el solicitante vuelva a presentar estos documentos conjuntamente con la solicitud de participación.

El solicitante deberá mencionar este hecho e indicar en la solicitud de participación en el Programa Piloto PPH cuándo fueron presentados previamente en la solicitud de Indecopi.

3. Procedimiento para el examen acelerado

3.1 El solicitante deberá presentar la petición para el Programa Piloto PPH adjuntando el formato 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.

Si el solicitante presenta la petición para participar en el Programa Piloto PPH antes del plazo mencionado en el numeral 1.4, el Indecopi analizará el cumplimiento de los requisitos de la solicitud una vez finalizado dicho periodo.

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 15, 20 y 21 de la Decisión 486, así como en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000 publicada en la Gaceta Oficial N° 22 del 12 de octubre del 2001, referida a la no patentabilidad de los usos.

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 patentes de modelos de utilidad ni las solicitudes de registro de diseño industrial.

- 3.5 Toda modificación efectuada a 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 Los solicitantes no solo deberán enfocarse en las reivindicaciones, sino en la solicitud como un todo, deberán revisar la solicitud completa y hacer las modificaciones necesarias a fin de que sea congruente toda la información en la solicitud, sin ampliar lo originalmente presentado.
- 3.7 Todo escrito, comunicación o correspondencia relativa a la participación en el Programa Piloto PPH presentada en Indecopi 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.
- 3.8 El procedimiento PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones establecidas en virtud de la legislación aplicable.

PARTE II: Procedimiento para solicitar el Examen Acelerado de Patentes (PPH) usando los productos del trabajo internacional PCT del INAPI

Los solicitantes pueden requerir el examen acelerado a través del presente procedimiento, que incluye la presentación de documentos relevantes para una solicitud de patente que ha sido presentada ante el Indecopi y que satisfaga los siguientes requisitos contemplados en el Programa Piloto del PPH entre Indecopi y el INAPI de Chile, basado en los productos del trabajo internacional del PCT (programa piloto del PCT-PPH) cuando el INAPI haya actuado como autoridad de búsqueda o examen bajo el PCT.

1. Requisitos

1.1 La solicitud de patente que se presenta ante el Indecopi y en la que el solicitante presenta una petición para participar en el programa piloto del PCT-PPH debe cumplir los siguientes requisitos:

- a) **El producto del trabajo más reciente de la fase internacional de una solicitud PCT correspondiente a la solicitud ("producto de la fase internacional"), denominado como la "Opinión Escrita de la Autoridad de Búsqueda Internacional (WO/ISA)", la Opinión Escrita de la Autoridad de Examen Preliminar Internacional (WO/IPEA) o el Informe de Examen Preliminar Internacional (IPER), debe indicar al menos una reivindicación patentable/otorgable (desde el aspecto de la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial).**

Tomar en cuenta que la ISA y la IPEA que produjeron la WO/ISA, WO/IPEA y el IPER se limitan al INAPI, pero, si una prioridad es reclamada, la reivindicación de prioridad puede referirse a una solicitud en cualquier oficina, véase la figura A' en el ANEXO III (la solicitud ZZ puede ser cualquier solicitud nacional).

El solicitante no puede presentar una petición en virtud del PCT-PPH basándose solamente en el Informe de Búsqueda Internacional (ISR).

En caso de que alguna observación sea descrita en el Cuadro VIII de la WO/ISA, WO/IPEA o IPER que constituye la base de la petición PCT-PPH, el solicitante debe explicar por qué la(s) reivindicación(es) no están sujetas a la observación, independientemente de si una enmienda se presenta o no para corregir la observación señalada en el Cuadro VIII. La solicitud no será elegible para participar en el programa piloto del PCT-PPH si el solicitante no explica por qué la reivindicación(es) no está(n) sujeta(s) a la observación. Sin embargo, en este sentido, no afectará la decisión sobre la elegibilidad de la solicitud si la explicación es adecuada y/o si la modificación presentada supera la observación comprendida en el cuadro VIII.

b) La relación entre la solicitud ante el indecopi y la solicitud internacional correspondiente satisface alguno de los siguientes requisitos:

- La solicitud es una solicitud en fase nacional de la solicitud internacional correspondiente (ver ANEXO III, ejemplos A, A 'y A".)
- La solicitud es una solicitud nacional en la cual se basa el reclamo de prioridad de la solicitud internacional correspondiente (ver ANEXO III, ejemplo B.)
- La solicitud es una solicitud en fase nacional de una solicitud internacional que reclama como prioridad la solicitud internacional correspondiente (ver ANEXO III, ejemplo C.)
- La solicitud es una solicitud nacional que reclama como prioridad extranjera/nacional la solicitud internacional correspondiente (ver ANEXO III, ejemplo D.)
- La solicitud es una solicitud derivada (solicitud divisional, solicitud reclamando prioridad nacional, etc.) de la solicitud que cumpla con alguna de las categorías anteriores (i)-(iv) (ver ANEXO III, ejemplos E1 y E2).

c) Todas las reivindicaciones en el expediente, como originalmente fueron presentadas o modificadas para su examen en virtud del programa piloto de PCT-PPH, deben corresponder suficientemente a una o más de aquellas reivindicaciones indicadas como patentables/otorgables en el producto del trabajo internacional más reciente de la solicitud internacional correspondiente teniendo como autoridad al INAPI.

Las reivindicaciones son consideradas "suficientemente correspondientes", cuando, considerando las diferencias debidas a la traducción y/o al formato de las reivindicaciones, las reivindicaciones de la solicitud son del mismo alcance que las

reivindicaciones indicadas como patentables/otorgables en el producto del trabajo internacional más reciente, o las reivindicaciones de la solicitud son más limitadas en cuanto a su alcance que las reivindicaciones indicadas como patentables/otorgables en el producto del trabajo internacional más reciente.

En este sentido, una reivindicación que tiene menor alcance ocurre cuando la reivindicación indicada como patentable/otorgable en el producto del trabajo internacional más reciente es modificada para ser aún más limitada por una característica técnica adicional que está soportada en la especificación (descripción y/o reivindicaciones) originalmente presentada en el Indecopi.

Una reivindicación de la solicitud ante el Indecopi que introduzca una nueva/diferente categoría de reivindicación a aquellas reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables en el producto del trabajo internacional más reciente no se considerará suficientemente correspondiente.

No se requiere incluir “todas” las reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables en el producto del trabajo internacional más reciente (se permite la eliminación de reivindicaciones). Por ejemplo, en el caso en donde una solicitud internacional contiene 5 reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables, la solicitud en el Indecopi 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 solicitud para participar en el Programa Piloto PCT-PPH, debe corresponder suficientemente a las reivindicaciones indicadas como patentables/otorgables en la solicitud del país de AdP para poder beneficiarse del examen acelerado.

1.2 La solicitud ante Indecopi debe haber sido publicada.

La solicitud objeto del PCT-PPH deberá haber sido publicada y vencido el plazo para formular oposiciones de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 42 de la Decisión 486.

1.3 Examen de fondo

El Indecopi no debe haber notificado el examen de patentabilidad de la solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 al momento de presentar la solicitud para participar en el Programa Piloto PPH.

2. Documentos a ser presentados

2.1 El solicitante deberá presentar junto con el formato correspondiente (ANEXO I), los siguientes documentos:

- a) Copia del producto del trabajo internacional más reciente que indica las reivindicaciones que son patentables/otorgables y sus traducciones.

En caso de que la solicitud sea una solicitud en fase nacional (1. (b) (i)), el solicitante no necesita presentar una copia del producto del trabajo internacional más reciente o la traducción del mismo porque normalmente una copia de este documento ya se encuentra en el expediente de la solicitud o bien se encuentra disponible a través de "PATENTSCOPE®", a menos que sean requeridos por el Indecopi.

(WO/ISA e IPER están generalmente disponibles como "IPRP Capítulo I" y "IPRP Capítulo II", respectivamente, a los 30 meses después de la fecha de prioridad).

- b) Copia del capítulo reivindicatorio que en el producto del trabajo internacional más reciente de la solicitud internacional correspondiente se indicó como patentable/otorgable y su traducción.

Si la copia del capítulo reivindicatorio que se indica como patentable/otorgable está disponible a través de "PATENTSCOPE®" (por ejemplo, ha sido publicado en el Boletín de

Patentes Internacionales), el solicitante no necesitará presentar este documento a menos que sea requerido por el Indecopi.

- c) Copia de los antecedentes, información, referencias o documentos citados por el examinador del trabajo internacional más reciente del INAPI de la solicitud internacional correspondiente, incluyendo la literatura no patente.

En caso los documentos de patente no estén disponibles para el Indecopi, el solicitante deberá responsabilizarse de proporcionar la documentación previo requerimiento del Indecopi. Los documentos de literatura no patente deben ser siempre presentados por el solicitante.

- d) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables y las que se han presentado en el Indecopi. Se deberá indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud presentada en Indecopi son suficientemente correspondientes con las reivindicaciones patentables/otorgables en el producto del trabajo internacional más reciente. (ANEXO II).

- 2.2 Si cualquiera de los documentos mencionados en el numeral 2.1 han sido presentados en la solicitud en Indecopi antes de la solicitud de participación en el Programa Piloto PPH, no será necesario que el solicitante vuelva a presentar estos documentos conjuntamente con la solicitud de participación.

El solicitante deberá mencionar este hecho e indicar en la solicitud de participación en el Programa Piloto PPH cuándo fueron presentados previamente en la solicitud de Indecopi

3. Procedimiento para el examen acelerado PCT-PPH

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

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

Si el solicitante presenta la petición para participar en el Programa Piloto PPH antes del plazo mencionado en el numeral 1.4, el Indecopi analizará el cumplimiento de los requisitos de la solicitud una vez finalizado dicho periodo.

- 3.2 No participarán en el Programa Piloto PCT-PPH las reivindicaciones de solicitudes de patente de invención que contengan asuntos que se encuentren comprendidos en los artículos 15, 20 y 21 de la Decisión 486, así como en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000 publicada en la Gaceta Oficial N° 22 del 12 de octubre del 2001, referida a la no patentabilidad de los usos.
- 3.3 La aceptación de participación en el Programa Piloto PCT-PPH no podrá transferirse a una solicitud divisional. El solicitante podrá presentar una nueva petición para participar en el Programa Piloto PCT-PPH en la solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente.
- 3.4 El Programa Piloto PCT-PPH no aplica para las solicitudes de patentes de modelos de utilidad ni las solicitudes de registro de diseño industrial.
- 3.5 Toda modificación efectuada a la solicitud de patente a fin de que sea analizada en el marco del Programa Piloto PCT-PPH se tendrán por efectuadas independientemente de que la aceptación o no de la solicitud de participación.
- 3.6 Los solicitantes no solo deberán enfocarse en las reivindicaciones, sino en la solicitud como un todo, deberán revisar la solicitud completa y hacer las modificaciones necesarias a fin de que sea congruente toda la información en la solicitud, sin ampliar lo originalmente presentado.

- 3.7 Todo escrito, comunicación o correspondencia relativa a la participación en el Programa Piloto PCT-PPH presentada en Indecopi 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.
- 3.8 El procedimiento PCT-PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones establecidas en virtud de la legislación aplicable.

ANEXO I

**SOLICITUD PARA EL
PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH)**

**SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN
EL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH)**

A. Datos Bibliográficos

Número de Solicitud (si se conoce)	
Título	
Fecha de presentación de la solicitud	
Referencia	

B. Solicitud

El solicitante pide participar en PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH) con base en:

Oficina de examen anterior (OEA)	
Número de Solicitud de la OEA (Incl. Número de Solicitud PCT)	
Tipo de tarea realizada por la OEA	<input type="checkbox"/> Actuación(es) de Oficina Nacional/Regional
	<input type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA o IPER

C. Documentos requeridos

I. Documentos/actividades/tareas realizadas por la OEA y, si se requiere, Traducciones

1. Se adjunta copia de los documentos/actividades/tareas realizadas por la OEA; o
 Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema bases de datos de patentes y/o PATENTSCOPE
2. Se adjunta traducción de los documentos de 1 en un idioma aceptado por la Oficina; o
 Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema de Acceso a los Expedientes o PATENTSCOPE

II. Reivindicaciones Patentables/Admisibles determinadas por la OPE y, si se requiere, Traducciones

3. Se adjunta copia de todas las reivindicaciones que se ha determinado que son Patentables/Admisibles por la OEA; o
 Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema bases de datos de patentes y/o PATENTSCOPE
4. Se adjunta traducción de los documentos de 3 en un idioma aceptado por la Oficina; o
 Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema de bases de datos de patentes y/o PATENTSCOPE

III. Documentos Citados en las tareas realizadas por la OEA (si se requiere)

5. Se adjunta copia de todos los documentos citados en las tareas realizadas por la OEA (excepto los

documentos de patente); o

No se citan referencias

IV. Documentos aportados previamente

6. Especifique si alguno de los documentos mencionados en el apartado anterior han sido aportados anteriormente:

D. Correspondencia de Reivindicaciones

Todas las reivindicaciones de la solicitud se corresponden suficientemente con las reivindicaciones patentables/admisibles de la solicitud OEA; o

La correspondencia de reivindicaciones se explica en la siguiente tabla

Reivindicaciones de la solicitud	Reivindicaciones correspondientes de la OEA	Explicación relativa a la correspondencia

Nombre(s) del/de los solicitante(s) o representante(s)

Fecha

Firma(s) del solicitante/representante

Anexo II

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

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 Indecopi		Explicación
	No.	Contenido	No.	Contenido	
Caso 1	1	A	1	A	La reivindicación 1 en Indecopi es la misma que la reivindicación 1 “patentable/otorgable”.
Caso 2	1	A	1 2	A A+a	La reivindicación 1 en Indecopi es la misma que la reivindicación 1 “patentable/otorgable”. La reivindicación 2 en Indecopi 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 Indecopi es la misma que la reivindicación 1 “patentable/otorgable”. Las reivindicaciones 2, 3 en Indecopi son las mismas que las reivindicaciones 3, 2 “patentables/otorgables”, respectivamente.
Caso 4	1	A	1	A+a	La reivindicación 1 en Indecopi 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 Indecopi		Explicación
	No.	Contenido	No.	Contenido	
Caso 5	1	A Producto	1	A' Método	La reivindicación 1 en Indecopi 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 Indecopi pero las categorías de ambas son diferentes.
Caso 6	1	A+B	1	A+C	La reivindicación 1 en Indecopi es diferente de la reivindicación 1 “patentable/otorgable” en un componente de la invención reclamada. La reivindicación en Indecopi se crea alterando parte de las características técnicas de la reivindicación “patentable/otorgable”.

Anexo III

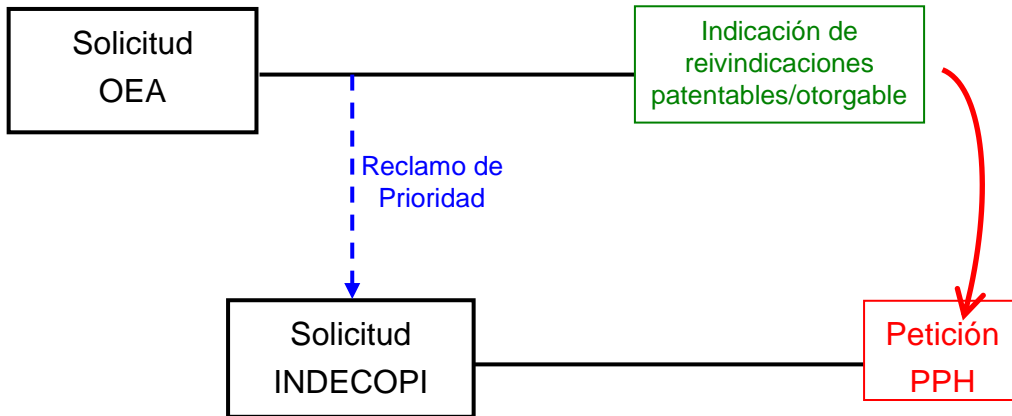
Solicitudes que reúnen los requisitos para acceder al Procedimiento Acelerado de Examen de Examen de Patentes

ANEXO III

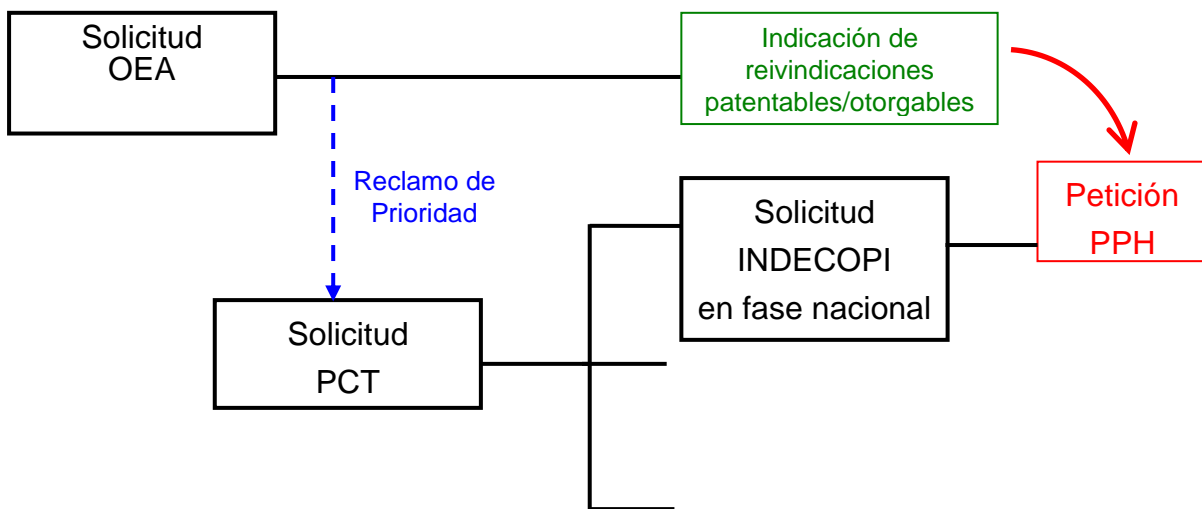
Solicitudes que reúnen los requisitos para acceder al Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes

OEA es Oficina de Examen Anterior, en este caso, Chile, Colombia o México.

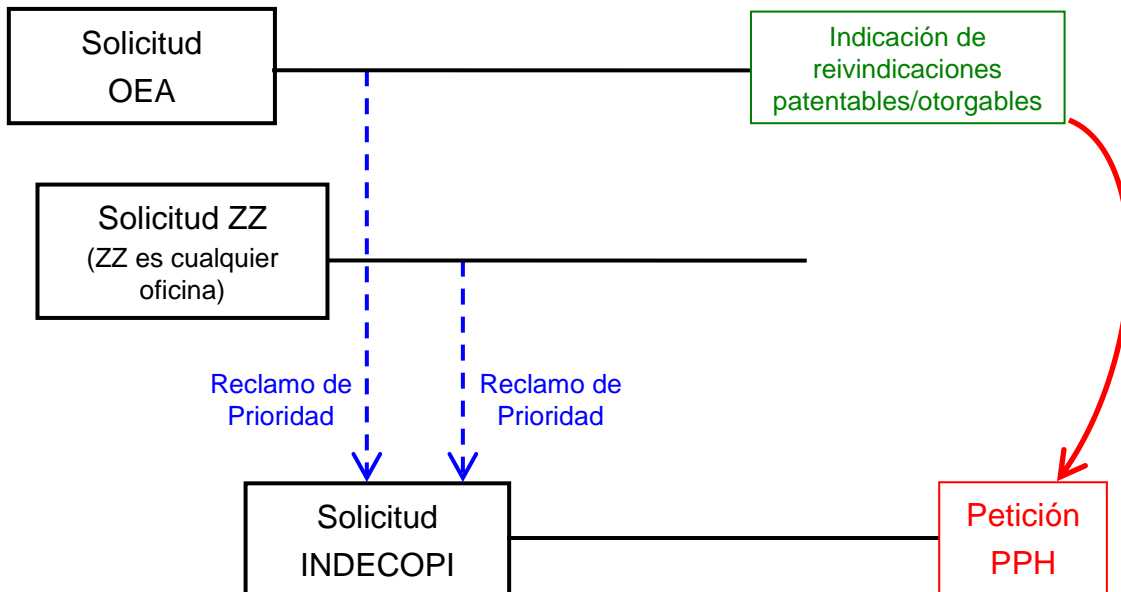
1. Ejemplo A:



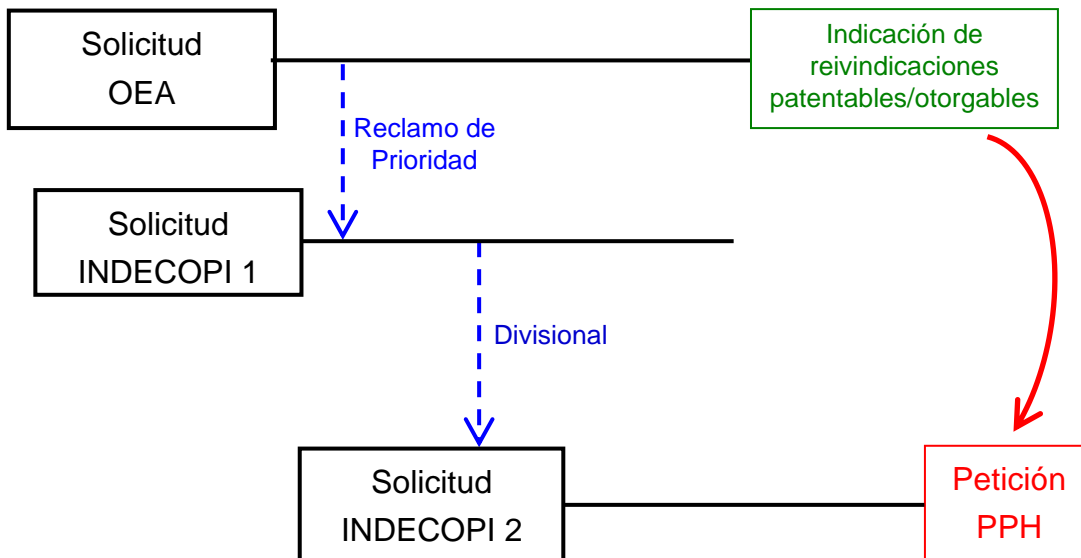
2. Ejemplo B:



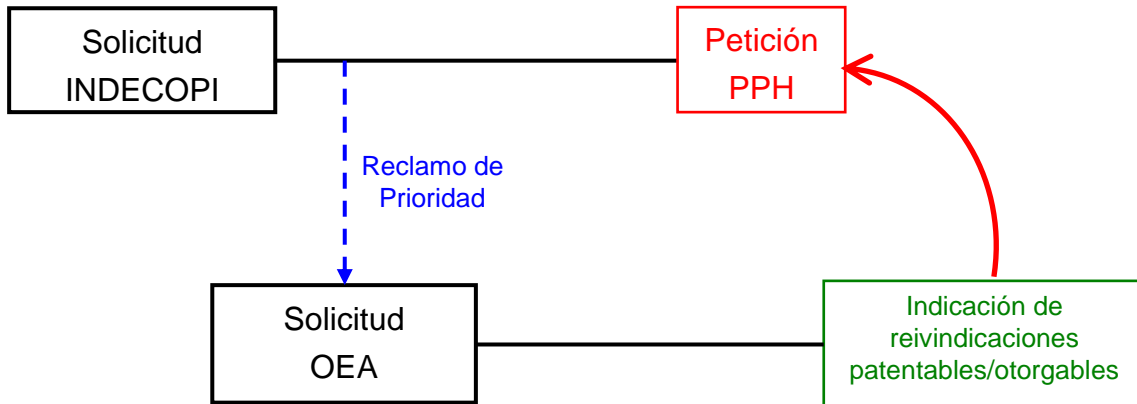
3. Ejemplo C:



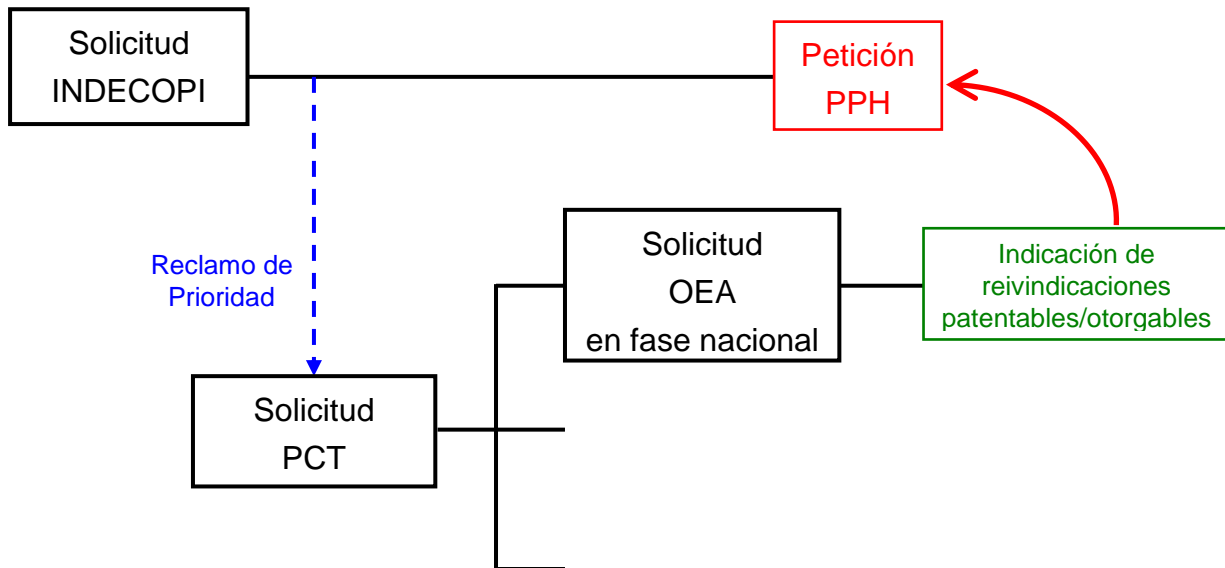
4. Ejemplo D:



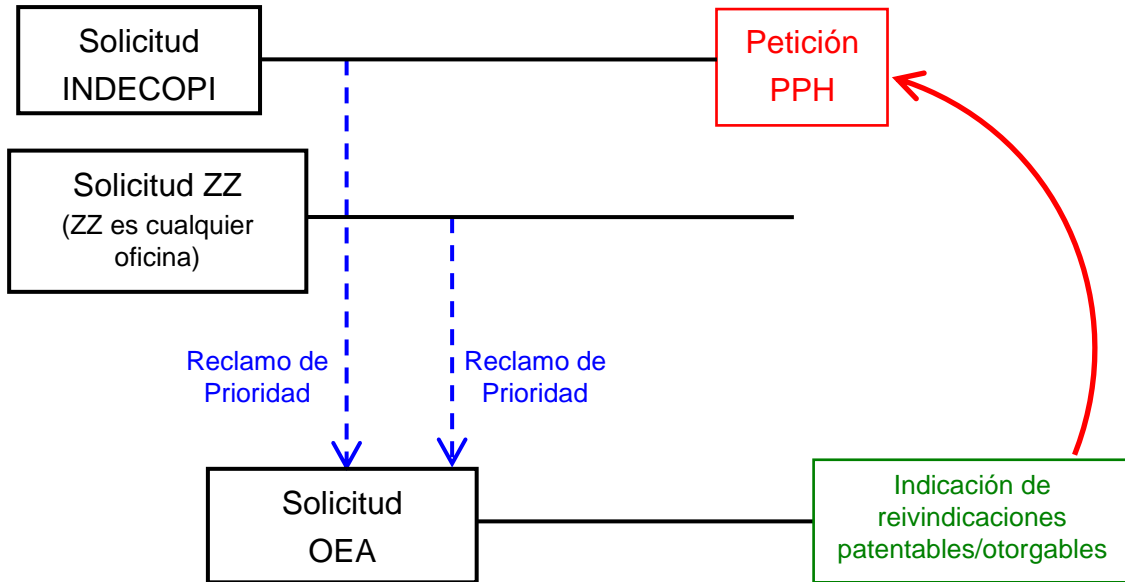
5. Ejemplo E:



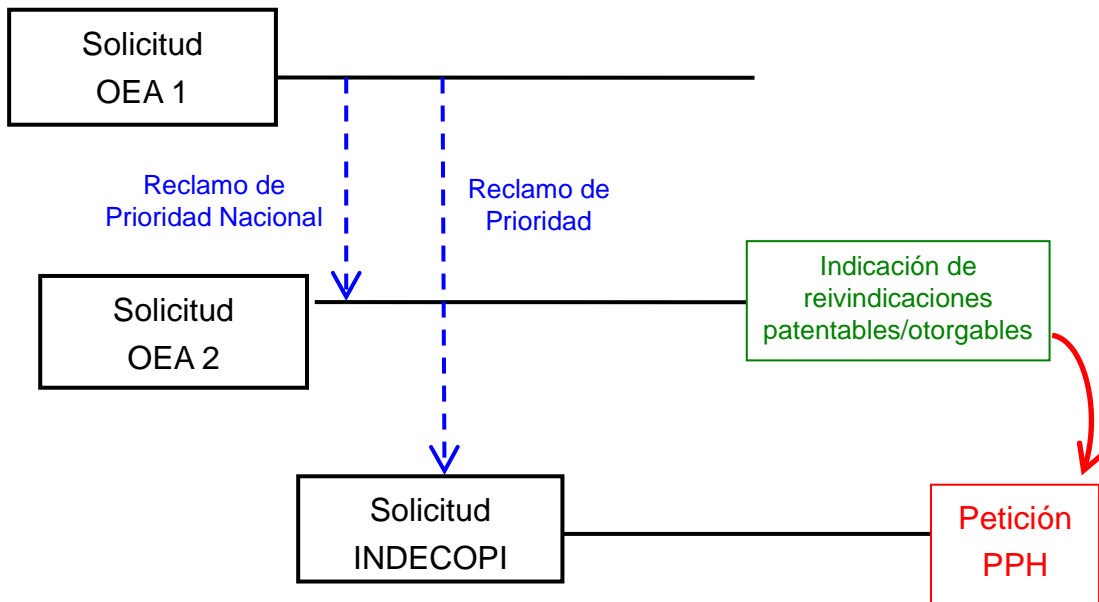
6. Ejemplo F:



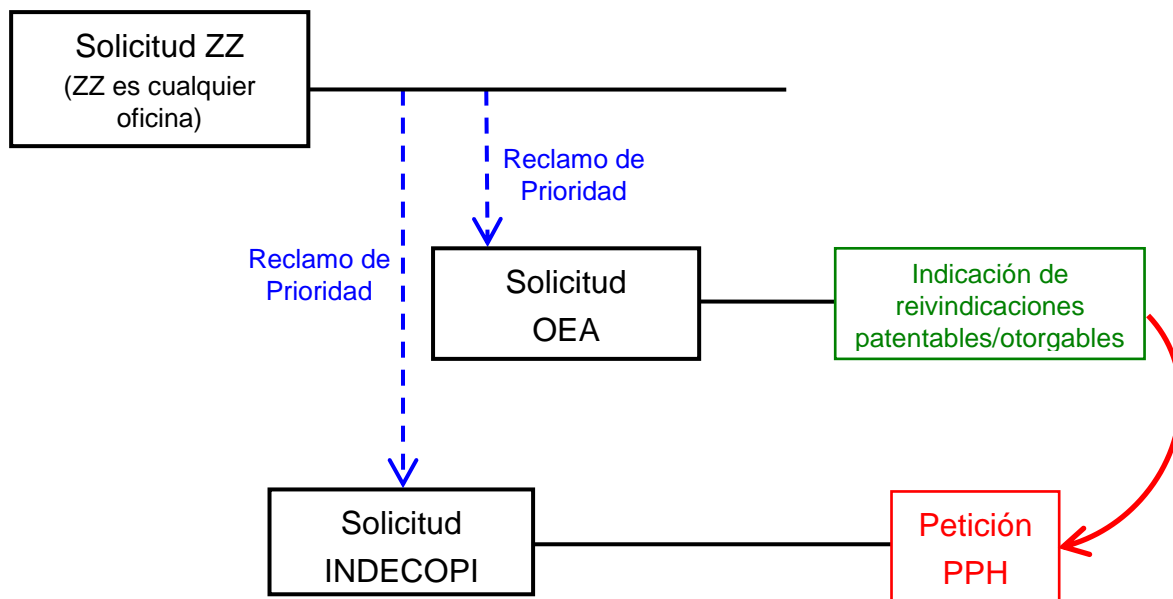
7. Ejemplo G:



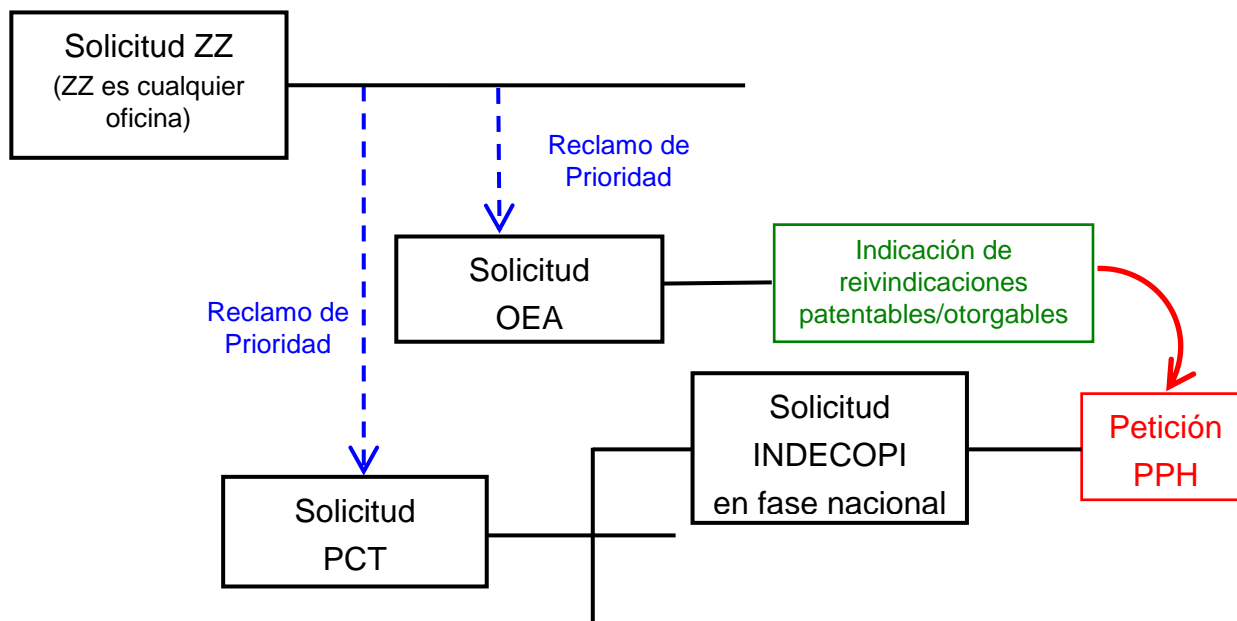
8. Ejemplo H:



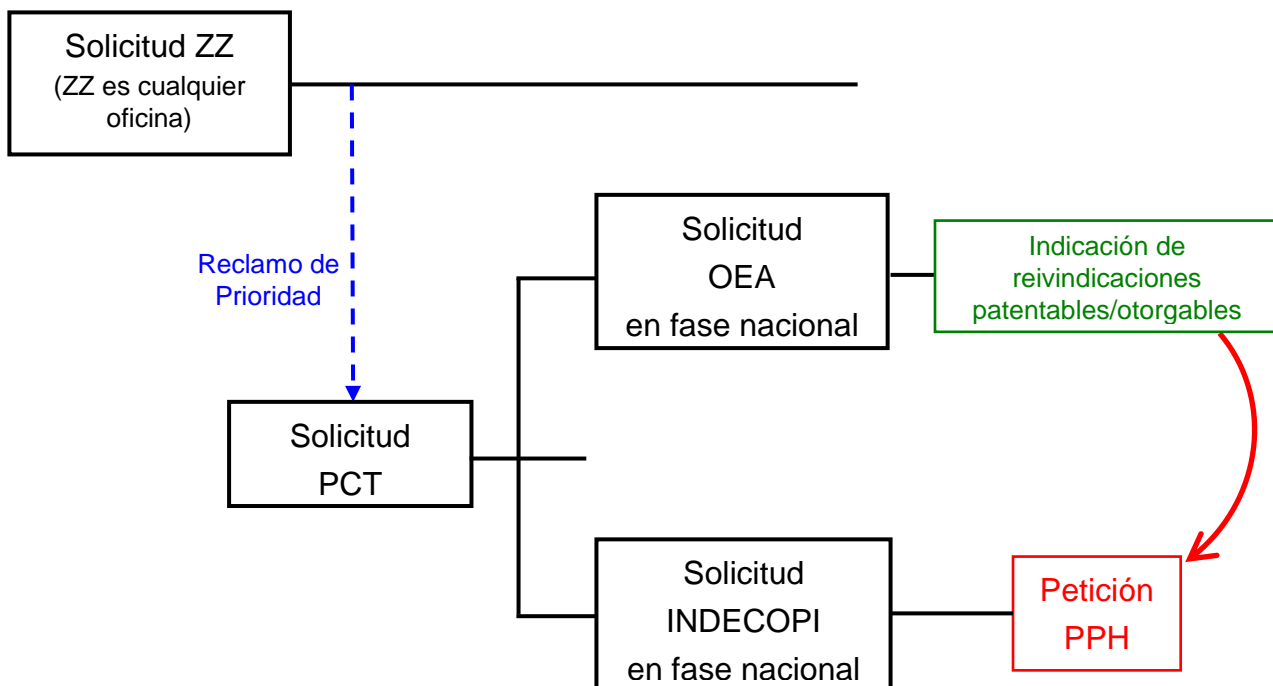
9. Ejemplo I:



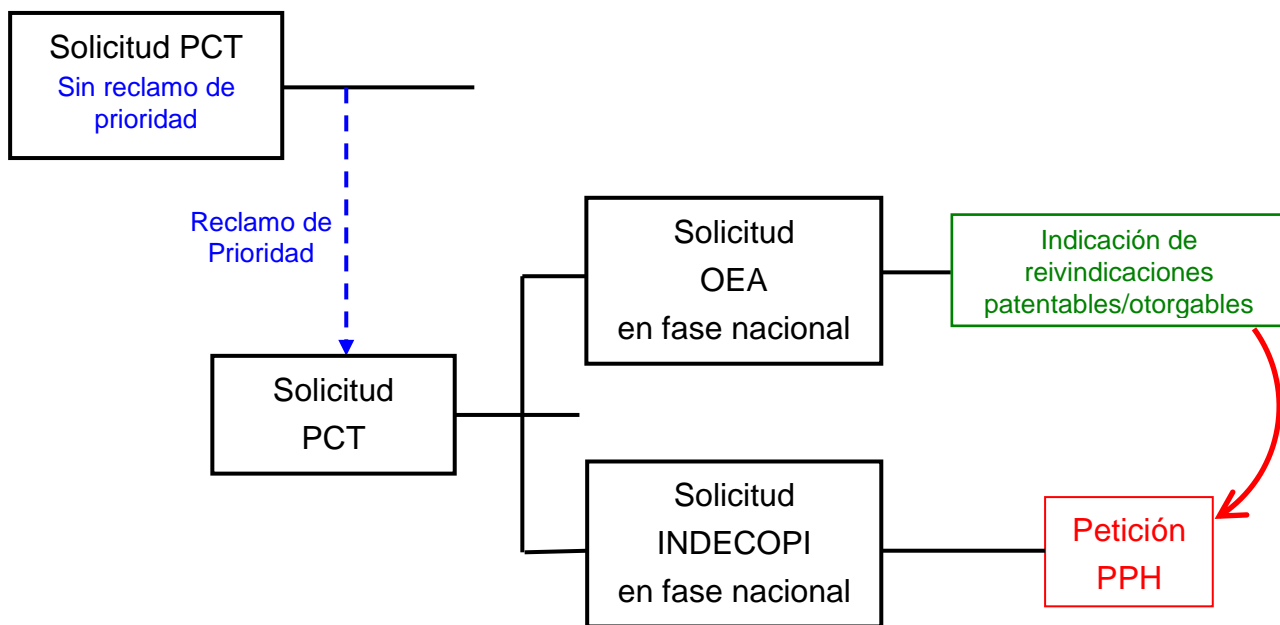
10. Ejemplo J



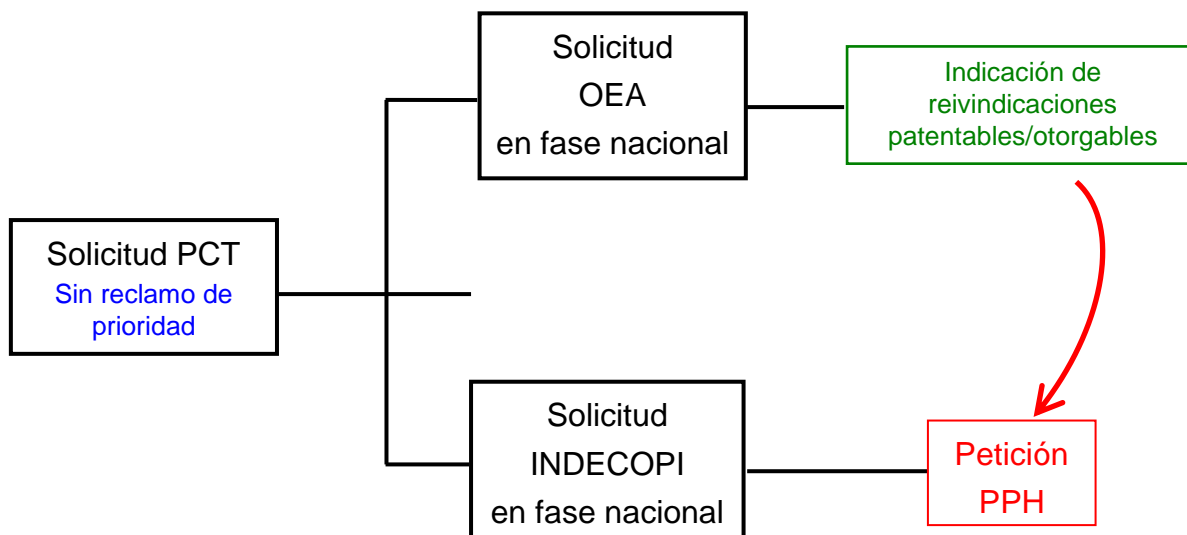
11. Ejemplo K



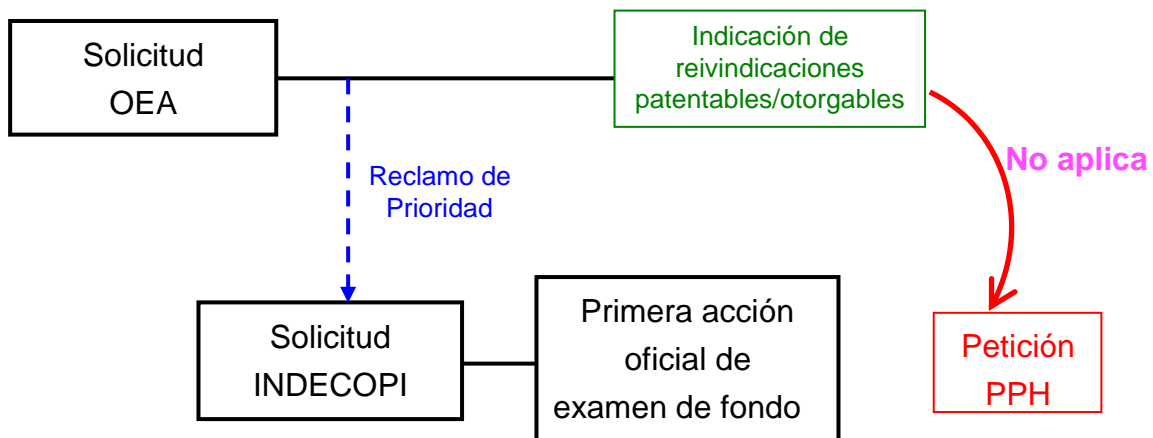
12. Ejemplo L:



13. Ejemplo M:



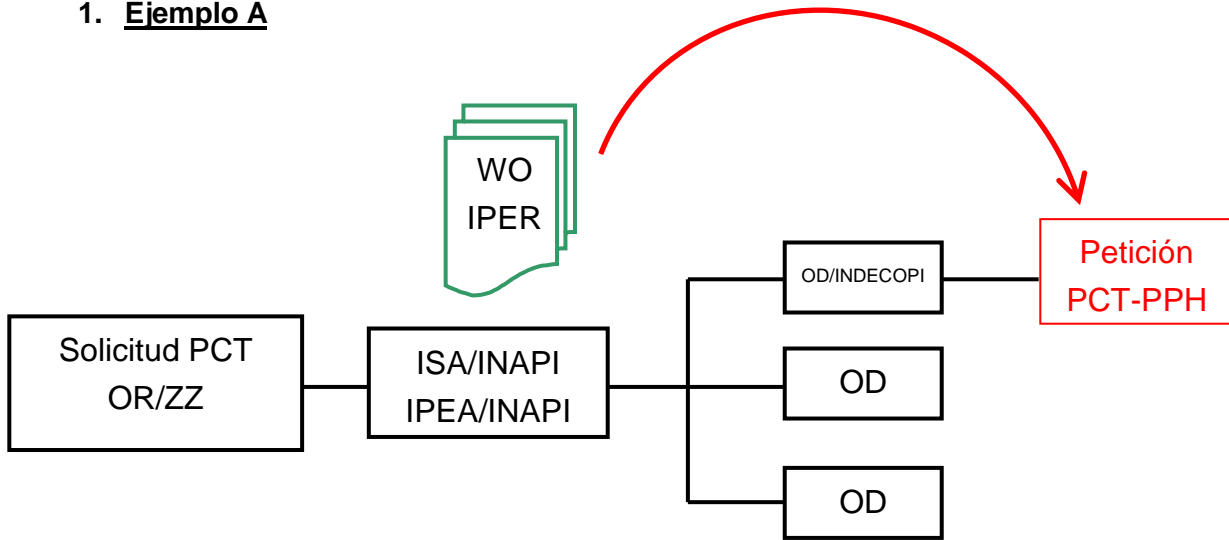
14. Ejemplo N:



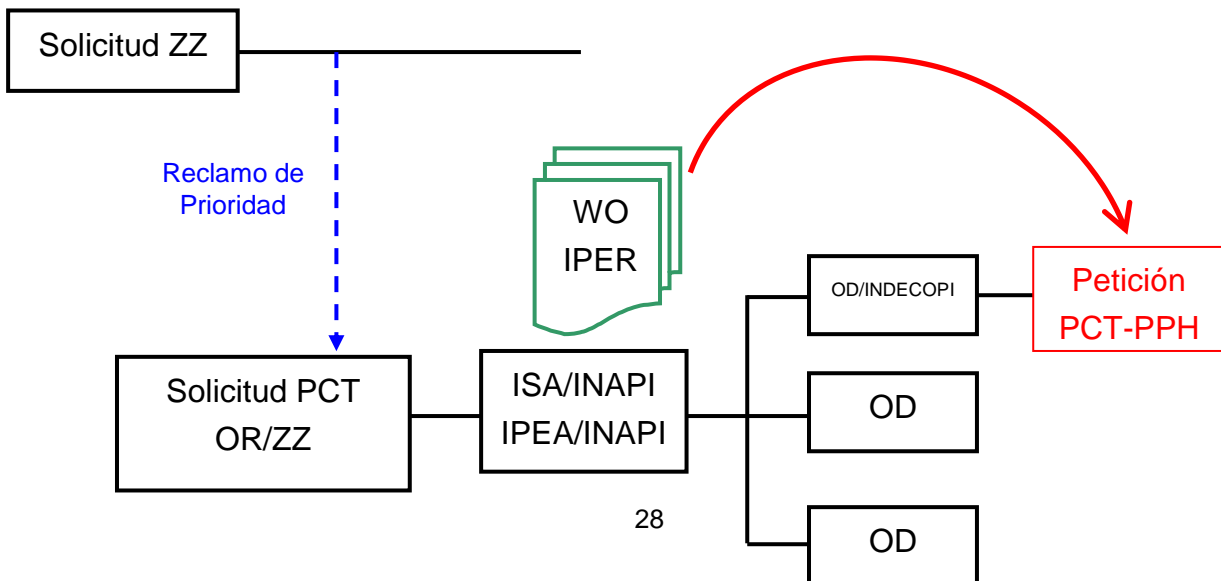
Ejemplos de solicitudes de patente que pueden solicitar el examen acelerado en el marco del PCT-PPH

OR es Oficina Receptora
ZZ es cualquier oficina
OD es Oficina Designada.

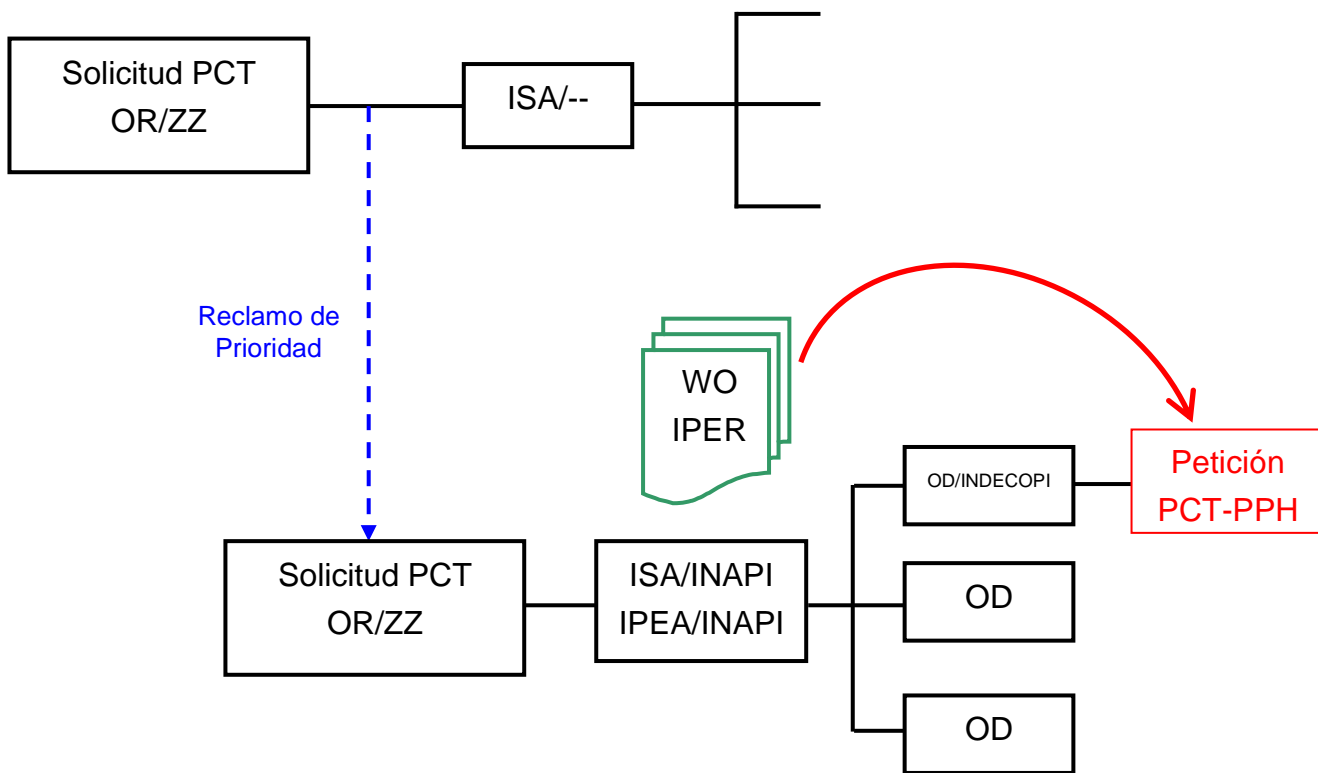
1. Ejemplo A



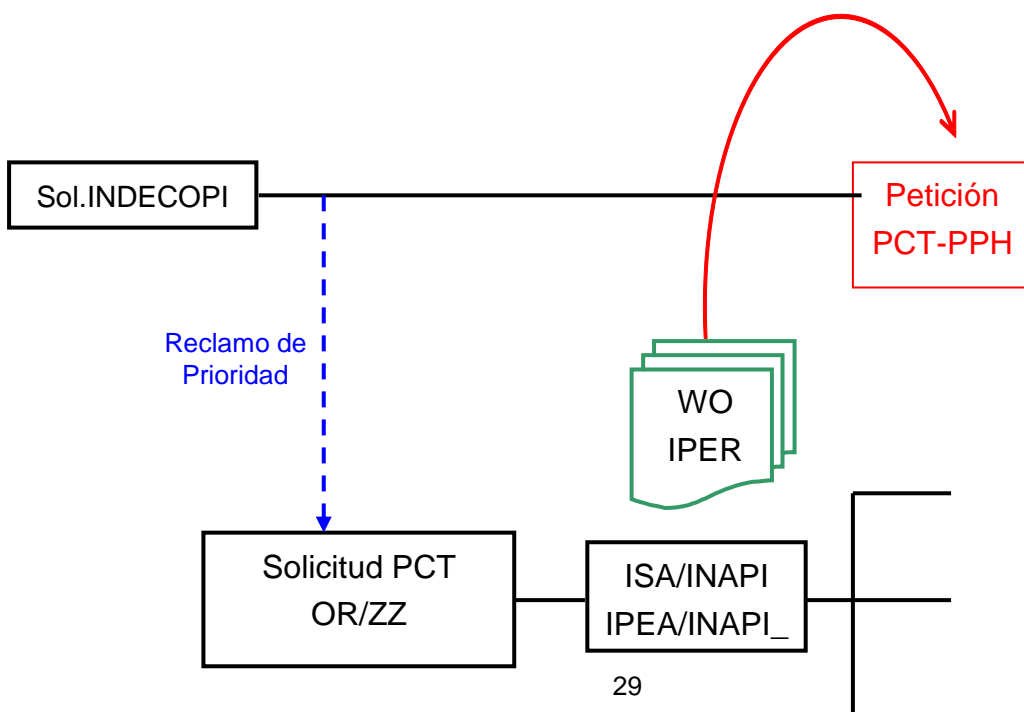
2. Ejemplo A'



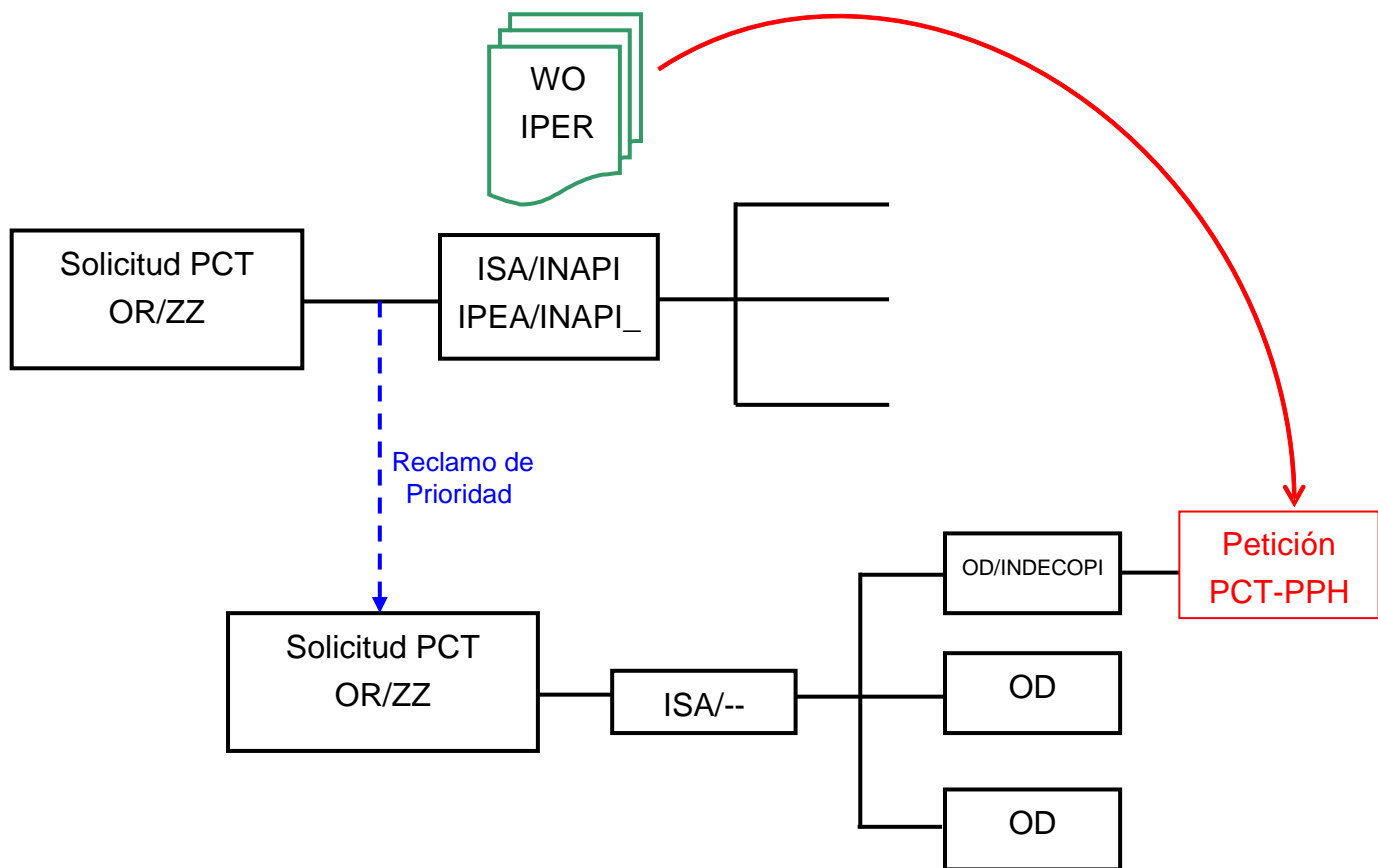
3. Ejemplo A



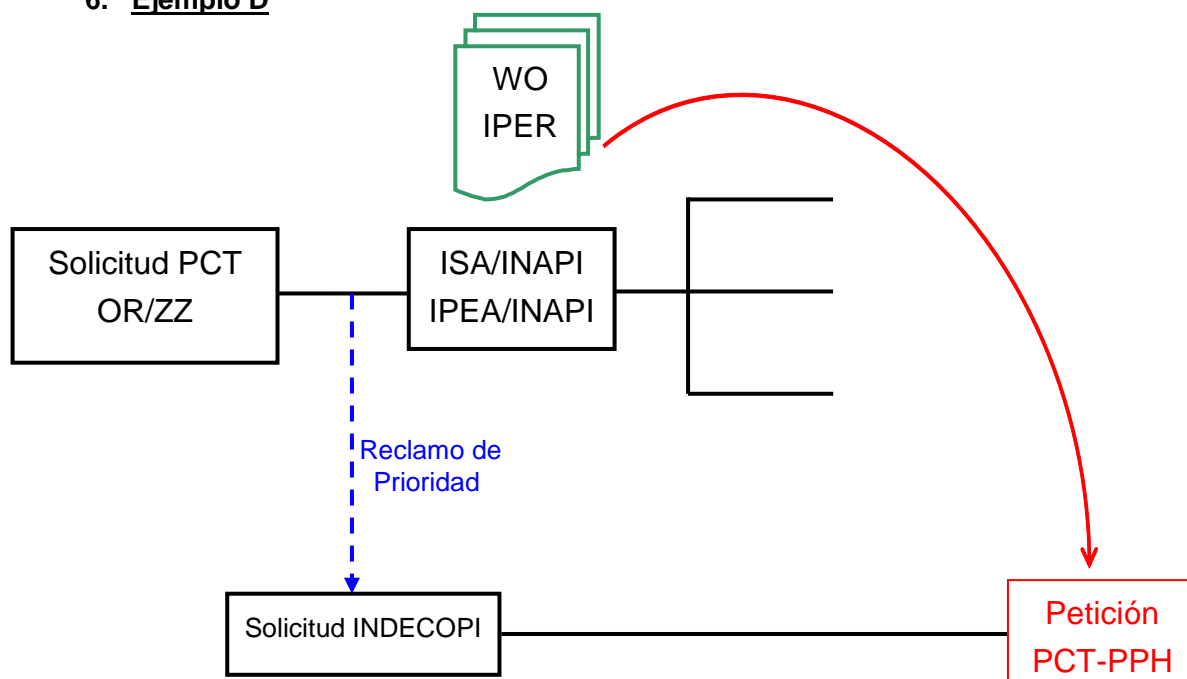
4. Ejemplo B



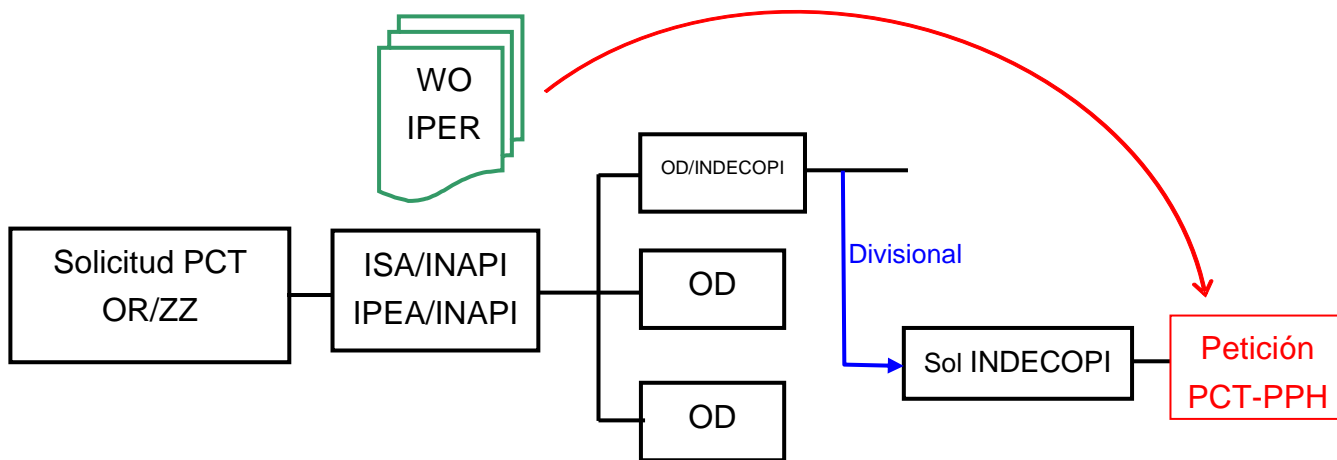
5. Ejemplo C



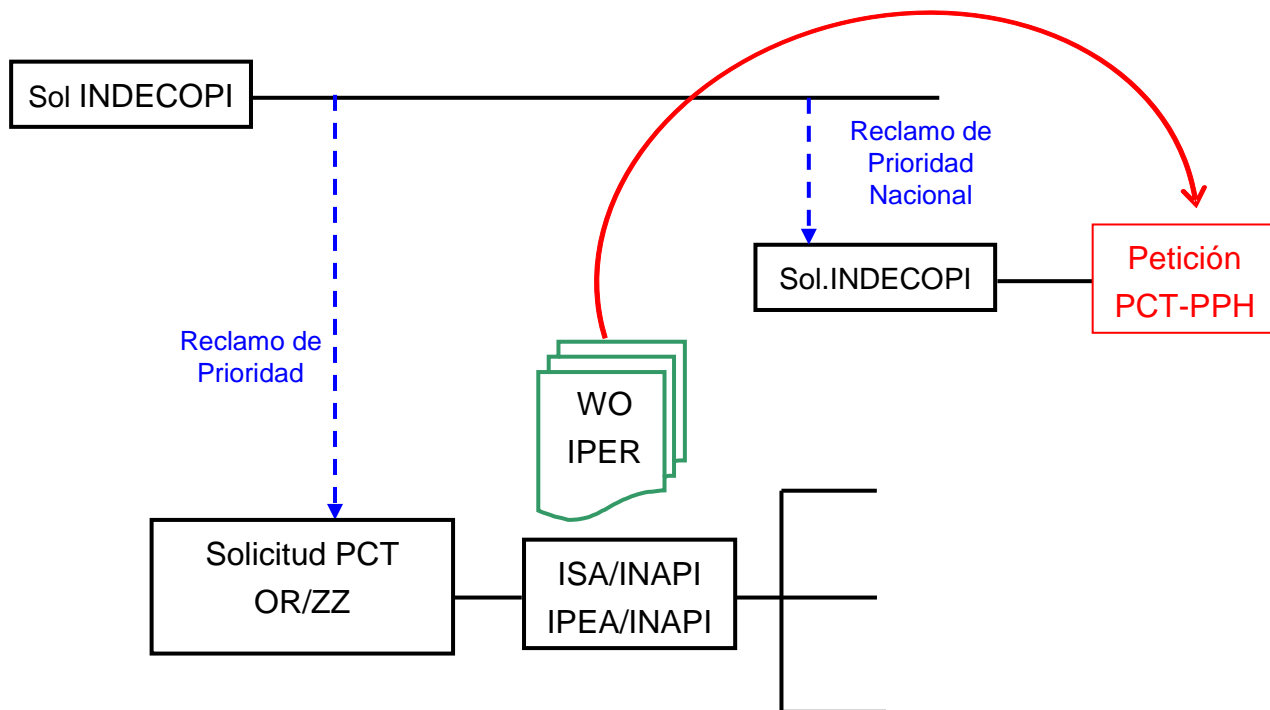
6. Ejemplo D



7. Ejemplo E1



8. Ejemplo E2



9. Ejemplo F

