

Guía para la Aplicación del Piloto PPH

entre

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

y

La Oficina de Propiedad Intelectual de Suecia

1. Antecedentes

La presente guía busca regular la ejecución del Memorándum de Entendimiento celebrado entre la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de Suecia (PRV) que entró en vigencia el 1ero de junio de 2023.

El Piloto PPH busca asegurar los beneficios de exámenes de alta calidad, rápidos y económicos para los solicitantes, evitando la duplicación de esfuerzos y reducir la carga de trabajo existente en las Oficinas, promoviendo la cooperación inter-oficinas.

En tal sentido, la guía establece las condiciones para ampararse al Piloto PPH en aquellas solicitudes en trámite ante la DNPI.

2. Vigencia

El Piloto PPH (DNPI-PRV) comenzará el 1/06/2023 y se extenderá por una vigencia inicial de tres años.

3. Requisitos para requerir un examen acelerado bajo el Programa Piloto PPH ante la DNPI

La solicitud que pretenda ampararse al PPH (PRV-DNPI) debe cumplir los siguientes requisitos:

3.1. La solicitud ante DNPI para la cual se pretende la aplicación del PPH y la/s solicitud/es ante la PRV en base a las cuales se pretenda la aplicación del piloto deben ser solicitudes de patentes correspondientes, con la misma fecha inicial (de prioridad o de presentación) y la solicitud ante DNPI sea:

a. Una solicitud que válidamente invoca prioridad bajo el Convenio de París, respecto a al menos, una solicitud presentada ante la PRV.



- b. Una solicitud en la cual se base la invocación de prioridad bajo el Convenio de París de al menos una solicitud presentada ante la PRV.
- c. Una solicitud que comparte un documento de prioridad en común con al menos una solicitud presentada ante la PRV.
- d. Una solicitud que invoca como prioridad una solicitud internacional – vía PCT – en que la PRV actúe como oficina ISA/IPEA
- e. Una solicitud derivada de la solicitud internacional correspondiente, en que la PRV actúe como ISA/IPEA

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.

3.2. Que la solicitud correspondiente haya sido sustantivamente examinada y una o más reivindicaciones hayan sido determinadas como patentables/aceptables por la PRV (en su actuación común o como ISA/IPEA)

El solicitante deberá identificar la relación entre la solicitud presentada ante DNPI para la cual se solicita la aplicación del piloto y la/s solicitud/es correspondiente/s presentadas ante la PRV, o la solicitud PCT correspondiente donde la PRV actuó como oficina ISA/IPEA, que contiene(n) las reivindicaciones calificadas como patentables/aceptables.

La(s) reivindicación(es) considerada(s) como patentable(s)/aceptable(s) deben estar explícitamente identificada(s) como tal(es) en la patente concedida o en la acción oficial más reciente emitida por la PRV y que 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.

3.3. Todas las reivindicaciones de la solicitud ante DNPI, presentadas originalmente o modificadas, para examen bajo el piloto PPH (DNPI-PRV) deben ser suficientemente correspondientes con una o más de las reivindicaciones consideradas como patentables/aceptables por la PRV.

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/aceptables por la PRV (en su actuación normal o como



ISA/IPEA). Por ejemplo, una reivindicación tiene menor alcance cuando la reivindicación ante la PRV 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 ante DNPI que introduzca una nueva/diferente categoría de reivindicación a aquella(s) reivindicación(es) consideradas patentable(s)/aceptable(s) por la PRV o en la solicitud Internacional PCT no se considerará suficientemente correspondiente.

No se requiere incluir “todas” las reivindicaciones consideradas como patentables/aceptables por la PRV o en la solicitud Internacional PCT (se permite la eliminación de reivindicaciones). Por ejemplo, en el caso en donde la solicitud en la PRV contiene 5 reivindicaciones determinadas como patentables/aceptables, la solicitud en la DNPI puede contener solamente 3 de estas 5 reivindicaciones.

Esto no precluye la posibilidad de enmiendas adicionales a las reivindicaciones, siempre que estén soportadas en la descripción y mantengan la correspondencia con las reivindicaciones ante PRV, ya sea a iniciativa de parte o por requerimiento de la DNPI.

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 (DNPI-PRV), debe corresponder suficientemente a las reivindicaciones indicadas como patentables/aceptables para poder beneficiarse del examen acelerado PPH.

3.4. 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.

3.5. 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.



4. Documentos a presentar ante la DNPI para solicitar el examen acelerado bajo el programa Piloto PPH (DNPI-PRV).

4.1. El solicitante deberá presentar junto con el formulario correspondiente los siguientes documentos:

- a) Copia de todas las acciones oficiales que sean relevantes para determinar la patentabilidad de la solicitud (Comunicación de Aceptación, examen, etc.) emitidas por la PRV.
- b) Copia de todas las reivindicaciones que hayan sido determinadas como patentables/aceptables por la PRV.
- c) Una tabla que muestre la correspondencia entre las reivindicaciones de la solicitud presentada ante DNPI, para la cual se solicita la aplicación del piloto PPH, y las reivindicaciones correspondientes de la solicitud PRV o de la solicitud internacional PCT donde la PRV haya actuado como IPEA, que hayan sido determinadas como patentables/aceptables por dicha Oficina.
- d) Copia de los antecedentes, información, referencias o documentos citados por el examinador de la PRV en el examen de patentabilidad, Comunicación de Aceptación u otra acción oficial, 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.

4.2. Si cualquiera de los documentos mencionados en el numeral 4.1 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.

4.3. Todos los documentos correspondientes al PPH (ej. Acciones oficiales, etc.) deben ser presentados en español o traducidos. En el caso de documentos en inglés, siempre que se presenten juntas la versión en inglés y en español, son admisibles las traducciones automatizadas.

5. Procedimiento para solicitar el examen acelerado de una solicitud DNPI bajo el programa Piloto PPH (DNPI-PRV).



5.1. El solicitante deberá presentar la petición de aplicación del programa Piloto PPH (DNPI-PRV) adjuntando el formulario correspondiente y los documentos mencionados en el numeral precedente. El formulario siempre debe ser presentado en español.

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 piloto y que se aplicará el examen acelerado.

Si no se admite la solicitud de aplicación del piloto, tal circunstancia se notificará al solicitante, quien tendrá la oportunidad de presentar nuevamente la solicitud por una sola vez. En caso que esta segunda solicitud tampoco sea aceptada, la solicitud de patente continuará el trámite regular de acuerdo a su estado. Si la segunda solicitud es admitida, tal circunstancia se notificará al solicitante, y se realizará el examen acelerado.

5.2. La aceptación de participación en el Piloto PPH no será transferible a una solicitud divisional. El solicitante podrá presentar una nueva petición para participar en el Piloto PPH en la solicitud divisional, cumpliendo con los requisitos correspondientes.

5.3. 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.

5.4. 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.

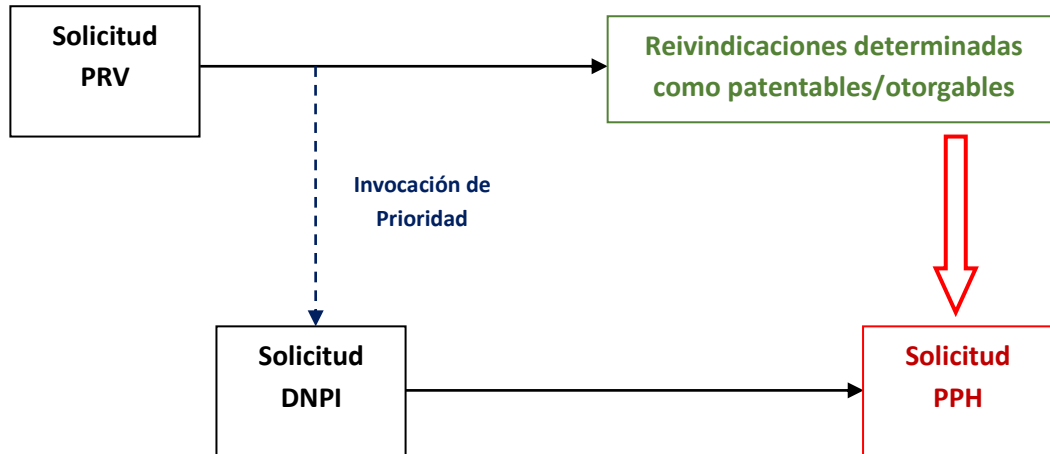
5.5. El procedimiento PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones establecidas en virtud de la legislación aplicable.



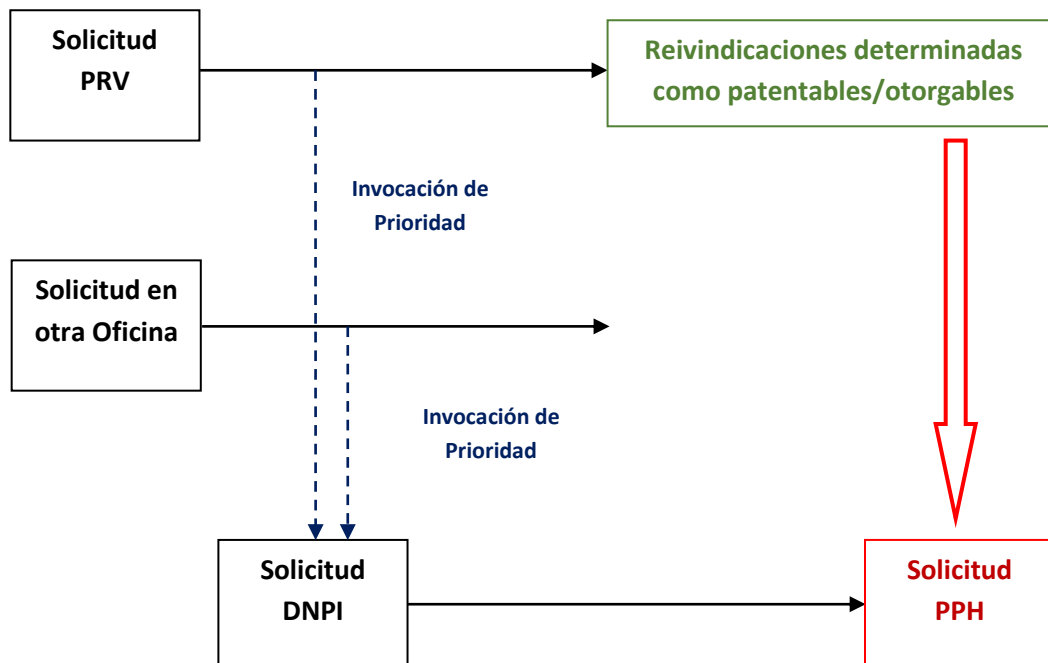
ANEXO I

Solicitudes de patente que reúnen los requisitos para acceder al examen acelerado bajo el Programa Piloto PPH (DNPI-PRV)

Ejemplo A: Vía Paris.

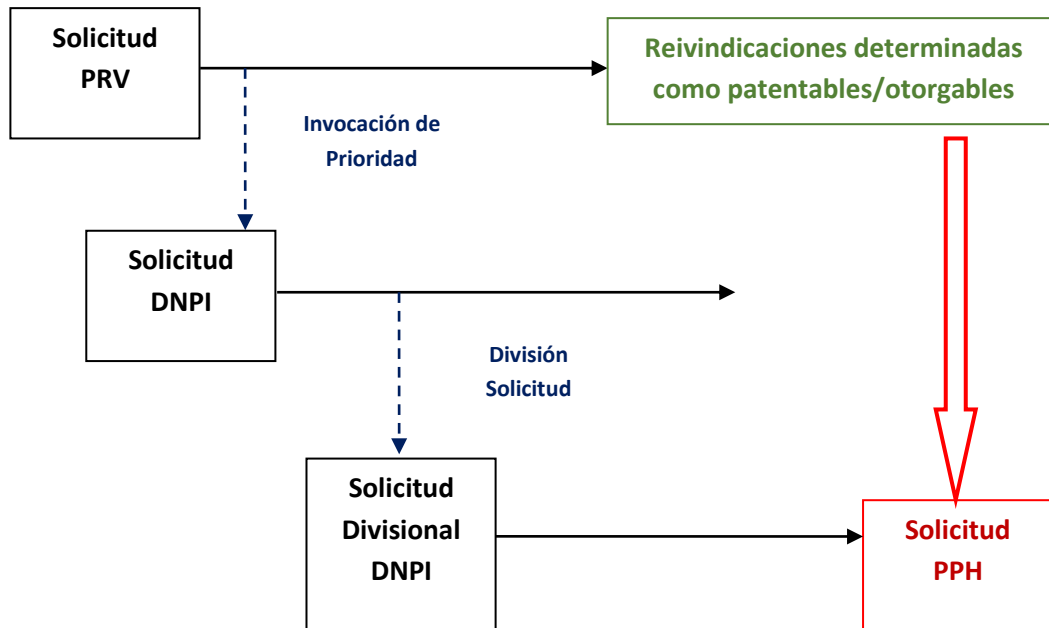


Ejemplo B: Vía Paris y Prioridad Compleja

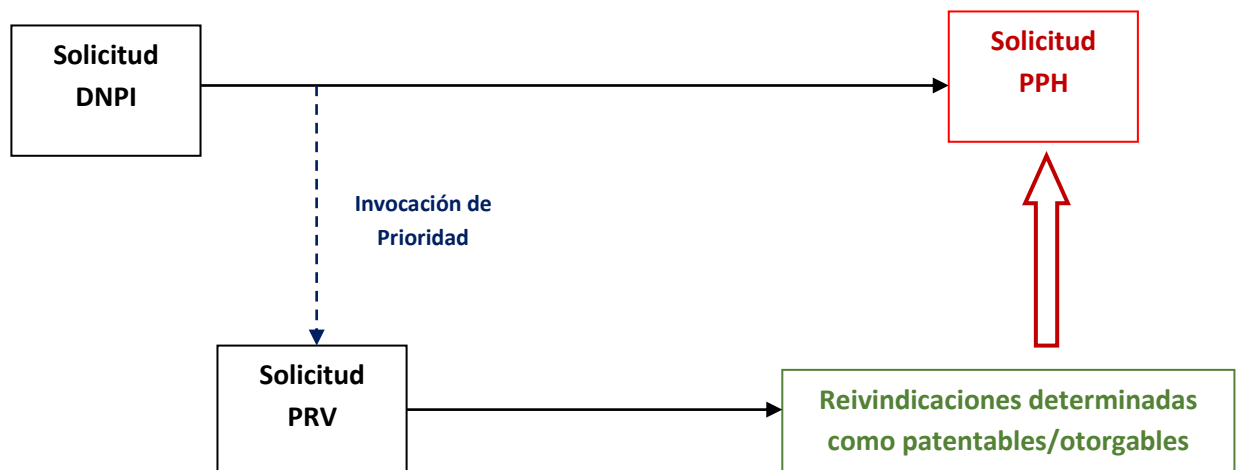




Ejemplo C: Vía parís y solicitud divisional

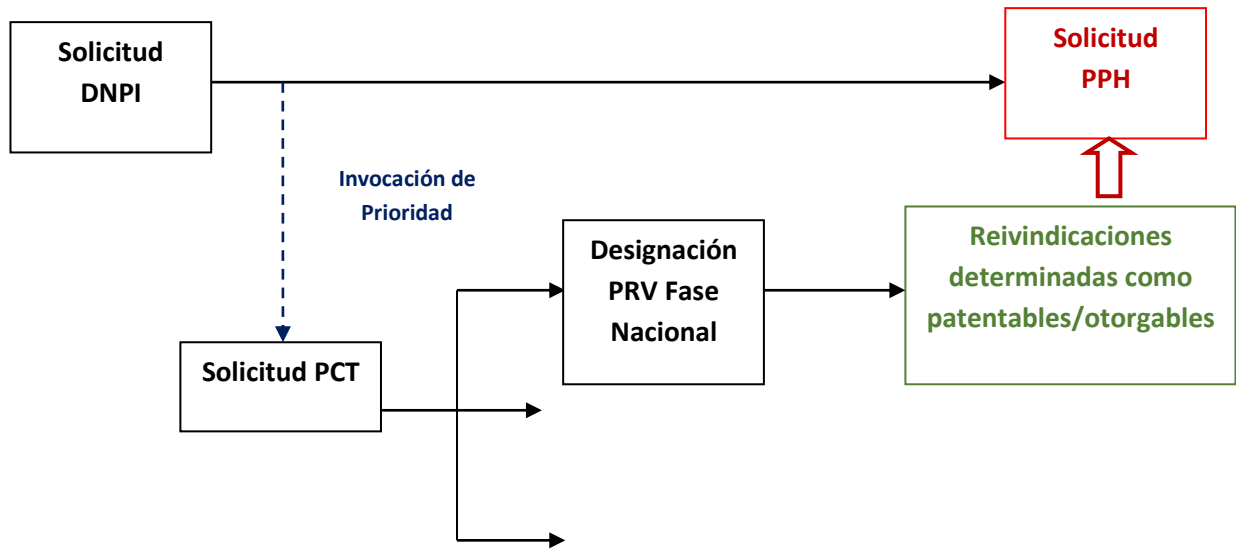


Ejemplo D: Vía París

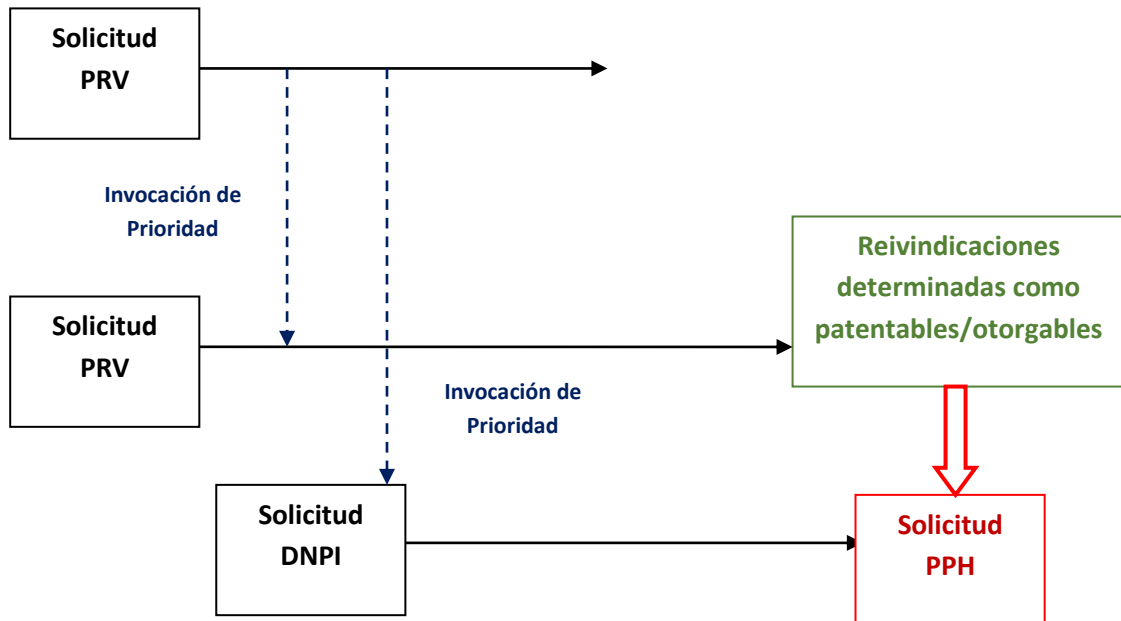




Ejemplo E: Vía París y PCT

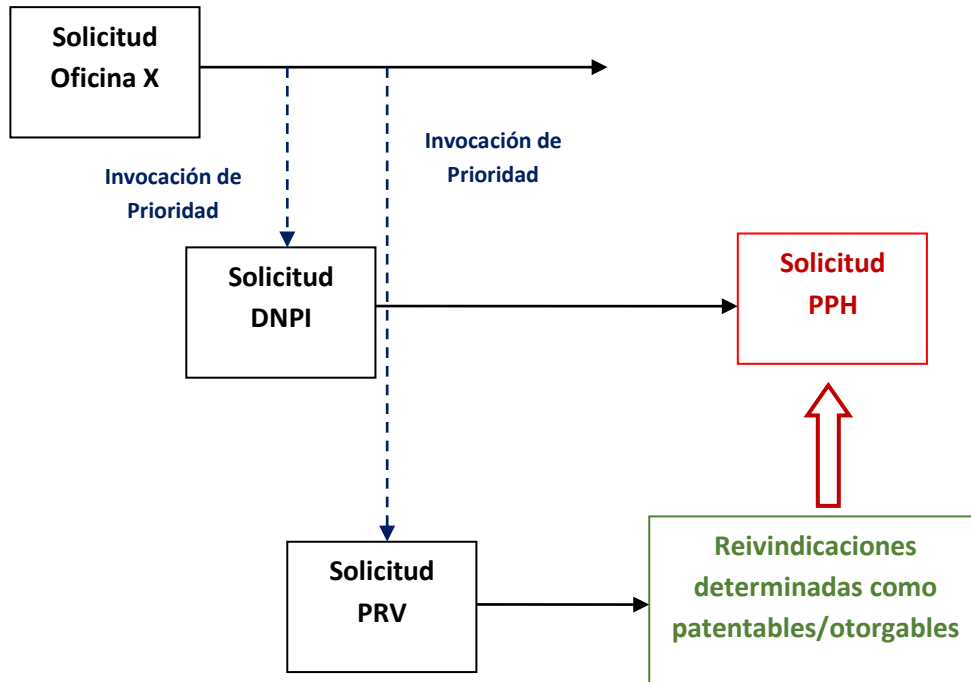


Ejemplo G: Vía París y Prioridad Nacional

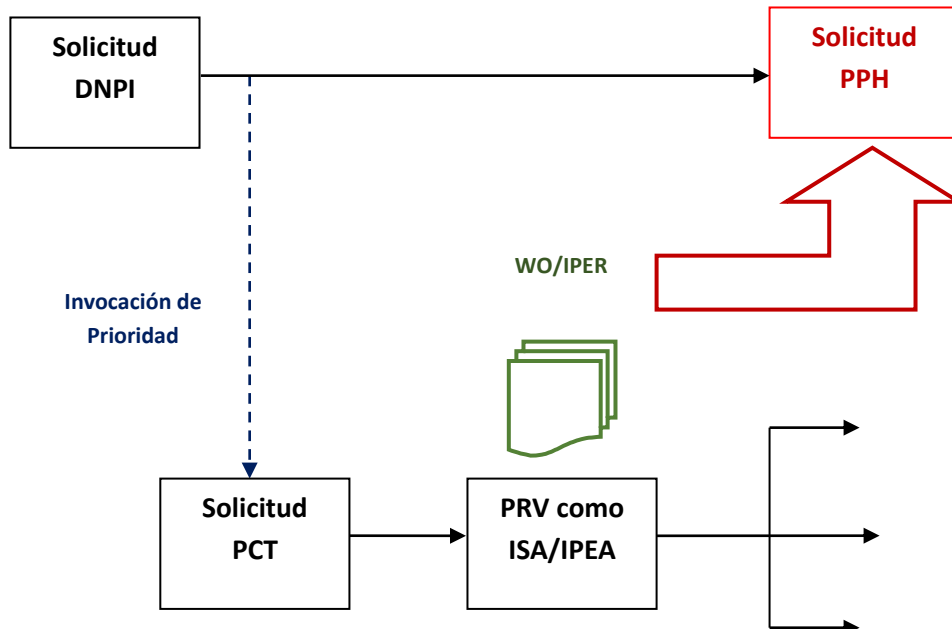




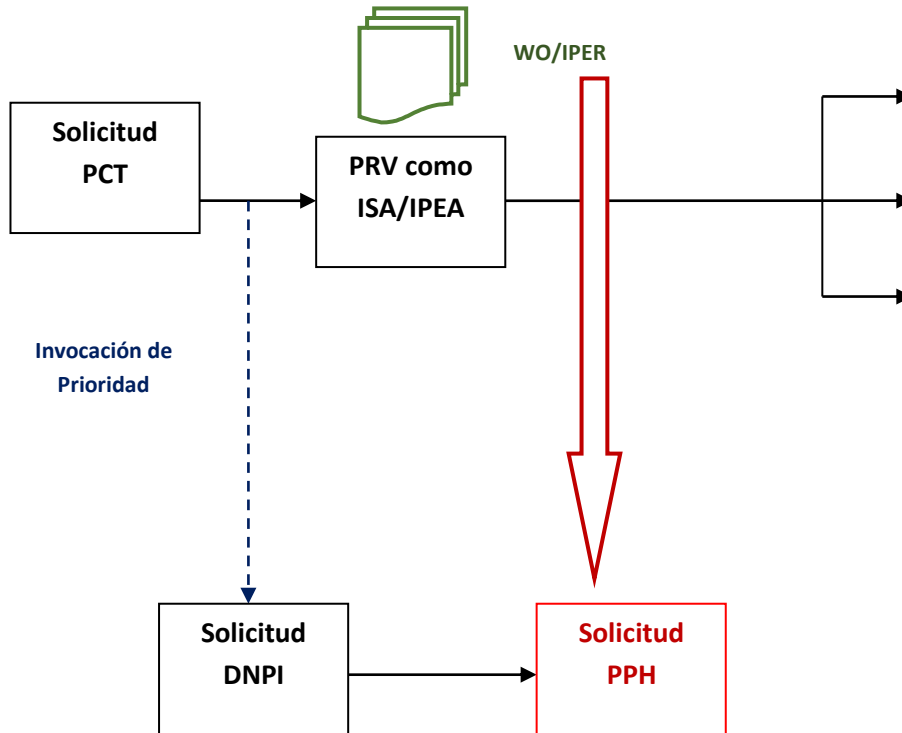
Ejemplo H: Vía París y primer solicitud en un tercer país



Ejemplo I: Solicitud Nacional que sirve de base a solicitud PCT



Ejemplo J: Solicitud Nacional, invocando prioridad extranjera de una solicitud internacional





ANEXO II

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

1. Las reivindicaciones de los casos siguientes (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	Reivindicación 1 en DNPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable/aceptable”
2	1	A	1 2	A A+a	La reivindicación 1 en DNPI es la misma que la reivindicación 1 “patentable/aceptable”. La reivindicación 2 en DNPI es creada añadiendo una característica técnica descrita en la especificación a la reivindicación 1 “patentable/aceptable”.
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/aceptable”. Las reivindicaciones 2, 3 en DNPI son las mismas que las reivindicaciones 3, 2 “patentables/aceptable”,



					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 de los casos siguientes (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/aceptable” reivindica un producto. La característica técnica de la reivindicación “patentable/aceptable” 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/aceptable” en un componente de la invención reclamada. La reivindicación en DNPI se crea alterando parte de las características



					técnicas de la reivindicación “patentable/acceptable”.
--	--	--	--	--	--