

GUIA

Programa Piloto de vía rápida de obtención de patentes (*Patent Prosecution Highway* o PPH) entre la EPO (Oficina de Patentes Europea) y el INAPI, basado en el PCT y productos de trabajos nacionales.

La vía rápida de obtención de patentes o PPH aprovecha los procedimientos de examen acelerado de solicitudes de patentes que ya existen en la EPO e INAPI para permitir que los solicitantes obtengan las patentes correspondientes con más rapidez y eficiencia. Asimismo, permite que cada oficina aproveche las labores de búsqueda y examen ya realizadas por la otra oficina. Este programa piloto PPH tiene en cuenta las condiciones y requisitos de participación que se aplican actualmente a otros programas PPH que operan a nivel mundial.

A. Requisitos para solicitar la participación en el programa piloto PPH

Los solicitantes podrán requerir que una solicitud participe en presente programa piloto PPH, para INAPI en calidad de Oficina de Examen Posterior (OEP), en la medida que dicha solicitud cumpla los siguientes requisitos:

1. Las solicitudes de la EPO e INAPI deben ser correspondientes, lo que se cumple si la solicitud en INAPI como OEP para la que se solicite la participación en el programa piloto PPH debe tener la(s) misma(s) prioridad(es) que la solicitud(es) nacional(es) correspondiente(s) presentada(s) ante la EPO cuando se utilice el resultado de examen nacional en calidad de Oficina de Examen Anterior (OEA); o debe corresponder a la misma solicitud internacional correspondiente al PCT para la cual la EPO haya sido designada Autoridad de Búsqueda Internacional (ISA) y/o Autoridad de Examen Preliminar Internacional (IPEA) cuando se utilice el resultado del examen internacional en calidad de OEA.
2. Las solicitudes correspondientes deberán incluir al menos una reivindicación que la OEA considere patentable o admisible en su capacidad de Oficina nacional, regional, o ISA y/o IPEA. Las reivindicaciones a las que la ISA y/o IPEA hayan reconocido un carácter novedoso, inventivo y con aplicación industrial se considerarán patentables/admisibles a los efectos del presente documento.
3. Todas las reivindicaciones de la solicitud en la OEP para la que se requiera la participación en el programa piloto PPH deberán presentar una correspondencia suficiente con las reivindicaciones patentables o admisibles de la solicitud correspondiente en la OEA. Se considerará que las reivindicaciones presentan una correspondencia suficiente si, teniendo en cuenta las diferencias debidas a los requisitos de formato de las reivindicaciones, estas tienen un alcance idéntico o similar,

o si las reivindicaciones de la solicitud para la que se requiere la participación en el PPH tienen un menor alcance que las reivindicaciones de la(s) solicitud(es) correspondiente(s). A este respecto, una reivindicación presentada a la OEA tiene un menor alcance si se modifica para ser limitada por una característica adicional sustentada en la solicitud (memoria descriptiva o reivindicaciones). Por otra parte, no se considera que una reivindicación de la solicitud presentada a la OEP que introduzca una categoría de reivindicaciones nueva o diferente de las indicadas como patentables o admisibles por la OEA tenga una correspondencia suficiente, a menos que la legislación nacional o regional permita dicho tipo de reivindicaciones.

4. La solicitud en INAPI como OEP debe haber sido publicada en el Diario Oficial, y el período de 45 días previsto en el Artículo 5 de la Ley de Propiedad Industrial de Chile debe haber terminado.
5. La solicitud no ha comenzado el examen de fondo en la OEP para la cual se solicita la participación en el programa piloto PPH. En el caso de INAPI, se considera que el examen de fondo ha comenzado cuando los peritos acepten su designación.

B. Documentos necesarios para participar en el programa piloto PPH

Para participar en el programa piloto PPH en INAPI como OEP, el solicitante deberá presentar los siguientes antecedentes:

1. un escrito con el requerimiento de participación en el programa piloto PPH, donde se expongan la relación de las solicitudes correspondientes.
2. el formulario de participación en PPH (FPI-47), que está disponible en el sitio web de INAPI.
3. un cuadro de correspondencia de reivindicaciones;

o bien

si procede, una declaración de la correspondencia de las reivindicaciones.

4. presentar copia es Español o Inglés,

ya sea de las acciones oficiales de la OEA o, si procede, de la última acción relacionada con la(s) solicitud(es) correspondiente(s) en la OEA que contiene una opinión favorable de patentabilidad y las reivindicaciones patentables o admisibles por la OEA que constituyen la base de la solicitud de participación en el PPH;

o bien

del último trabajo en la fase internacional de una solicitud del PCT correspondiente, del dictamen escrito de la ISA o, si se ha presentado una solicitud con arreglo al Capítulo

II del PCT, del dictamen escrito de la IPEA o del Informe preliminar internacional de examen (IPER).

5. una copia de la(s) reivindicación(es) patentable(s) o admisibles(s) de la(s) solicitud(es) de la OEA y una traducción de esta documentación al inglés o español, cuando corresponda.
6. copias de los documentos citados en la(s) acción(es) de la oficina o del producto de trabajo del PCT mencionados en el punto 4. Si el documento citado es un documento de patente, el solicitante no tendrá que presentarlo a menos que la OEP tenga dificultades para obtenerlo, en cuyo caso se podrá pedir al solicitante que lo presente.
7. cuando corresponda, una copia del nuevo pliego de reivindicaciones que será sometido a examen en INAPI, que debe ser suficientemente correspondiente con las reivindicaciones aprobadas por la OEA.

Si se aprueba el requerimiento de participación en el programa piloto PPH, la solicitud de la OEP se tramitará de forma acelerada. En aquellos casos en los que la solicitud de participación en el programa piloto PPH no satisfaga todos los requisitos mencionados más arriba, se notificará al solicitante indicando los defectos de la solicitud. El solicitante recibirá al menos una oportunidad para subsanar las deficiencias observadas en la solicitud. Si no se corrige la solicitud, esta se excluirá del programa PPH y se notificará al solicitante.

Si alguno de los documentos mencionados en los puntos 3 y 4

- a. ya se ha presentado en la solicitud de la OEP antes del requerimiento de participación en el programa piloto PPH, el solicitante no tendrá que volver a presentarlo con el requerimiento de participación. El solicitante simplemente podrá mencionar estos documentos e indicar en el requerimiento de participación en el programa piloto PPH la fecha en que estos documentos se presentaron en la solicitud de la OEP.
- b. está disponible en el DAS (Sistema de Acceso a Expedientes) o Patentscope, el solicitante no debe presentar una copia del mismo sino una lista de los documentos que se deben recuperar. Se aceptarán traducciones automáticas de los documentos mencionados en los puntos 3 y 4. La OEP podrá pedir a los solicitantes que presenten una traducción precisa, en caso de que la traducción automática no sea suficiente. Si la(s) solicitud(es) de la OEA no se han publicado, el solicitante deberá presentar los documentos mencionados en los puntos 3 y 4 al depositar el requerimiento de participación en el PPH.

Anexo. Formulario FPI-47 para requerir la participación en un programa PPH.

		FPI - 47	
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PILOTO DE EXÁMEN ACCELERADO DE PATENTES (PPH)			
DATOS BIBLIOGRÁFICOS			
NÚMERO DE SOLICITUD INAPI			
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD			
EL SOLICITANTE PIDE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PILOTO DE EXAMEN ACCELERADO DE PATENTES (PPH) CON BASE EN:			
OFICINA DE EXAMEN ANTERIOR (OEA)			
NÚMERO DE SOLICITUD DE LA (OEA)	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA DE PRIORIDAD	
TIPO DE ACCIONES OFICIALES EMITIDAS POR LA OEA	ACCIONES OFICIALES EMITIDAS POR LA OFICINA NACIONAL		
	WO-ISA, WO-PEA I/PER		
DOCUMENTOS REQUERIDOS			
ACCIONES OFICIALES EMITIDAS POR LA OEA Y SI SE REQUIERE TRADUCCIONES	SE ADJUNTA COPIA DE LAS ACCIONES OFICIALES EMITIDAS POR LA OEA		
	SE PIDE A LA OFICINA QUE RECUPERE LOS DOCUMENTOS A TRAVÉS DE WIPO CASE		
	SE ADJUNTA TRADUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS		
REIVINDICACIONES PATENTABLES/ ADMISIBLES PARA LA OEA/TRADUCCIÓN	SE ADJUNTA COPIA DE TODAS LAS REIVINDICACIONES QUE SE HAN DETERMINADO QUE SON PATENTABLES		
	SE ADJUNTA TRADUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS		
DOCUMENTOS CITADOS EN LAS ACCIONES OFICIALES EMITIDAS POR LA OEA	SE ADJUNTA COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS CITADOS EN LAS ACCIONES OFICIALES EMITIDAS POR LA OEA (EXCEPTO LOS DOCUMENTOS DE PATENTES)		
	NO SE CITAN REFERENCIAS		
DOCUMENTOS PRESENTADOS PREVIAMENTE		FECHA	
CORRESPONDENCIA DE REIVINDICACIONES	TODAS LAS REIVINDICACIONES DE LA SOLICITUD CHILENA SE CORRESPONDEN SUFICIENTEMENTE CON LAS REIVINDICACIONES CONSIDERADAS PATENTABLES/ADMISIBLES POR LA OEA		
	EL SOLICITANTE MODIFICA EL PLEGO DE ACUERDO A UNA O MÁS DE LAS REIVINDICACIONES CONSIDERADAS COMO PATENTABLES/ADMISIBLES POR LA OEA		
LA CORRESPONDENCIA DE LAS REIVINDICACIONES SE EXPLICA EN LA SIGUIENTE TABLA			
REIVINDICACIONES DE LA SOLICITUD	REIVINDICACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA OEA	EXPLICACIÓN RELATIVA A LA CORRESPONDENCIA	
CORRESPONDENCIA DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA	EL SOLICITANTE HA REVISADO LA SOLICITUD Y LA MEMORIA DESCRIPTIVA PRESENTADA Y DECLARA QUE ESTA SE ACUERDO A LOS REQUISITOS Y PRÁCTICAS CHILENAS		
	EL SOLICITANTE HA MODIFICADO LA MEMORIA DESCRIPTIVA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y PRÁCTICAS CHILENAS		
NOMBRE DEL/DE LOS SOLICITANTES O REPRESENTANTES	FECHA		
Firma Solicitante o Representante			
www.inapi.cl			