

Obtenga en menor tiempo su Registro con el Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH).

1. En qué consiste el Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)

En términos sencillos, el PPH (Patent Prosecution Highway, por sus siglas en inglés) es un procedimiento que permite acelerar la tramitación de una solicitud de patente, basado en el resultado favorable obtenido en una oficina extranjera con la cual se ha convenido un acuerdo de cooperación.

El concepto básico del PPH es que si al menos una reivindicación de una solicitud de patente ha sido considerada patentable/otorgable por una primera oficina de propiedad industrial (Oficina de Examen Anterior, OEA), puede requerirse un examen acelerado para la solicitud correspondiente, presentada en una segunda oficina de propiedad industrial (Oficina de Examen Posterior, OEP), con la cual se ha firmado un acuerdo PPH.

Para participar del PPH, es necesario que las reivindicaciones de la solicitud presentada en la Oficina de Examen Posterior (OEP) se correspondan suficientemente con las reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por la Oficina de Examen Anterior (OEA).

Sin perjuicio de lo anterior, la decisión de otorgar o no la patente se reserva por la Oficina de Examen Posterior, donde está presentada la solicitud en cuestión, para la cual la decisión favorable emitida por la Oficina de Examen Anterior es un antecedente a tener en cuenta pero sin que le sea vinculante.

2. Modalidades del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), ha fortalecido sus relaciones de cooperación con Oficinas de Propiedad Industrial de países de la región, firmando acuerdos para la implementación conjunta del Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes en base a dos modalidades.

La modalidad PPH Mottainai permite que un solicitante que ha obtenido un resultado favorable en una Oficina de Examen Anterior (OEA), pueda requerir el examen acelerado de su solicitud correspondiente en una Oficina de Examen Posterior (OEP), independientemente de cuál sea la oficina de origen o primer depósito.

La modalidad PCT-PPH permite que un solicitante que ha obtenido un resultado favorable en fase internacional, en el marco de una solicitud PCT, pueda requerir el examen acelerado de su solicitud correspondiente en una Oficina de Examen Posterior (OEP).

Para efectos de la modalidad PCT-PPH, se considera que las acciones de fase internacional que sirven de base para un requerimiento de examen acelerado, son las siguientes: a) La Opinión Escrita favorable de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional; b) La Opinión Escrita favorable de la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional; y, c) El Informe Preliminar Internacional favorable sobre Patentabilidad.

3. Guías para participar del PPH

Cada país formulará, intercambiará y publicará sus propias guías en las que se establecerán los requisitos, documentos y tramitación para una petición de participación en el PPH en su respectiva Oficina.

Las guías se establecen por cada país, de acuerdo a su proceso de tramitación de patentes, por ende, tienen ciertas singularidades que obligan al peticionario de PPH a estudiarlas y atenerse a ellas cuando busque beneficiarse de una acción oficial favorable obtenida en una oficina que cuente con un acuerdo de cooperación PPH.

4. Requisitos, documentos y procedimiento en INAPI

El solicitante no necesita pagar ninguna tasa para presentar una petición PPH en Chile, ya que es totalmente gratuito.

El PPH en INAPI procede solo en las solicitudes administrativas, donde es posible acelerar de forma efectiva el procedimiento. Las solicitudes de patente con procedimientos contenciosos, están excluidas de participar en el PPH, ya que su naturaleza impide alcanzar los estándares de celeridad que justifican este mecanismo.

Para obtener el procedimiento acelerado de acuerdo al Programa Piloto PPH se deben cumplir cinco requisitos:

1.- Que la solicitud de la Oficina de Examen Anterior (OEA), en la que se basa la petición de PPH, y la solicitud en INAPI como Oficina de Examen Posterior (OEP), para la cual se requiere el examen acelerado, sean solicitudes correspondientes que tengan la misma fecha de prioridad o de presentación;

2.- Que la solicitud correspondiente de la OEA haya sido examinada sustantivamente y tenga al menos una reivindicación patentable/otorgable;

3.- Que las reivindicaciones de la solicitud en INAPI sean suficientemente correspondientes con las reivindicaciones encontradas patentables/otorgables en la OEA;

4.- Que la solicitud en INAPI haya sido publicada; y

5.- Que en la solicitud presentada en INAPI no se haya nombrado al perito.

Además, se debe completar el Formulario 47 acompañando los siguientes documentos:

1.- Copia de la(s) acción(es) oficial(es) de la OEA, que determinaron la patentabilidad de la solicitud;

2.- Copia de las reivindicaciones consideradas patentables/otorgables en la OEA;

3.- Tabla de correspondencia de las reivindicaciones de la solicitud en la OEA y de la solicitud en el INAPI como OEP;

4.- Copia de los documentos citados como relevantes en la OEA.

Formulario que puede descargarse en el siguiente enlace:

<https://ion.inapi.cl/FormulariosPdf/patente/47.Solicitud-de-Participacion.pdf>

5. Efecto de la aceptación de una petición PPH

Una vez aprobada la petición PPH, el efecto principal es que la solicitud de patente de la OEP, se beneficiará de un examen acelerado. Dentro de la tramitación de una solicitud de patente existen plazos legales, administrativos y de las partes. El INAPI realizará una acción preferente solamente respecto de los plazos administrativos de una solicitud que ha obtenido una respuesta favorable a la petición de PPH. En términos prácticos, se ha establecido un sistema de preferencia en la revisión y examen de la solicitud que ha sido beneficiada con el PPH.

Es así como, una vez obtenido el PPH, la solicitud queda en etapa de examen con preferencia sobre las demás solicitudes que se encuentren en la misma etapa procesal. De manera que dicho solicitante beneficiado con PPH podrá disminuir el tiempo de tramitación de su solicitud de patente.

6. Recomendaciones prácticas para requerir PPH

Los requisitos y condiciones de una petición de PPH, van a depender de las guías preparadas por cada país, las que necesariamente se ajustan a su procedimiento de solicitud de patentes. La principal recomendación es atender a las guías; no todos los procedimientos son iguales y existen diferencias en atención a ello.

El procedimiento acelerado de patentes promueve el trabajo colaborativo entre las oficinas y busca evitar las duplicidades, por ende, existen documentos que no será necesario acompañar a la solicitud en trámite donde se persigue obtener el examen acelerado. Esto puede ser así, ya sea, porque fueron acompañados anteriormente, ya sea, porque se encuentran a disposición de los examinadores de la OEP en bases de datos públicas.

Por otra parte, los documentos en otro idioma no deben acompañarse en traducciones oficiales. Basta una traducción ajustada y precisa al original.

7. Acuerdos PPH firmados por INAPI

Los compromisos suscritos por INAPI se han realizado en el marco de acuerdos multilaterales o bilaterales, respecto de un total de nueve países, estableciéndose guías para los diferentes acuerdos.

1. El Acuerdo PPH de Alianza del Pacífico, comprende a Colombia, México, Perú y Chile, y se encuentra vigente desde el 01 de julio de 2016, en sus modalidades Mottainai y PCT-PPH.

La guía publicada por INAPI para el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) puede descargarse en el siguiente enlace: <http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-9130.html>

La guía publicada por INAPI para la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC) puede descargarse en el siguiente enlace: <http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-9134.html>

La guía publicada por INAPI para el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (INDECOPI) puede descargarse en el siguiente enlace: <http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-9132.html>

2. El Acuerdo PPH de PROSUR, comprende a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile, y se encuentra vigente desde el 16 de septiembre de 2016, en sus modalidades Mottainai y PCT-PPH.

La guía publicada por INAPI para las Oficinas de Propiedad Industrial de PROSUR puede descargarse en el siguiente enlace: <http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-9464.html>

3. El Acuerdo PPH con la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), se encuentra vigente desde el 06 de enero de 2017, en sus modalidades Mottainai y PCT-PPH.

La guía publicada por INAPI para la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) puede descargarse en el siguiente enlace: <http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-10047.html>

4. El Acuerdo PPH con la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), se encuentra vigente desde el 01 de agosto de 2017, en sus modalidades Mottainai y PCT-PPH.

La guía publicada por INAPI para la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) puede descargarse en el siguiente enlace: <http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-11233.html>

8. Contacto PPH

Para dudas y comentarios puede contactarnos en la casilla electrónica: **pph@inapi.cl**