



Presidencia
del Consejo de Ministros



DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

RESOLUCION Nº 000269-2016/DIN-INDECOPI

Lima, 23 de marzo de 2016

Lineamientos para la aplicación del Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes (PPH) entre la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

1. Antecedentes

Con fecha 5 de octubre de 2015, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) suscribió un Memorándum de Entendimiento relativo al establecimiento de un Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes (PPH) con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el cual comenzó a regir el 1º de enero de 2016, con una vigencia de dos años prorrogables automáticamente.

El PPH permite que los peruanos que hayan presentado una solicitud de patente en Perú y en España, y que hayan obtenido la patente en el Perú antes que en España puedan solicitar ante la OEPM que se tenga en cuenta el examen de patentabilidad realizado en Perú para que se adelante el examen de la solicitud correspondiente y que estos resultados sean tenidos en cuenta en la OEPM.

En ese sentido, cuando el INDECOPI sea la Oficina de Primera Presentación (OPP) y la solicitud presentada contenga reivindicaciones que son determinadas como patentables u otorgables, el solicitante podrá requerir un examen acelerado ante la OEPM para dicha solicitud presentada en esta última como Oficina de Segunda Presentación.

Del mismo modo, cuando el INDECOPI sea la Oficina de Segunda Presentación (OSP) y la solicitud correspondiente presentada en la OEPM como Oficina de Primera Presentación (OPP) contenga reivindicaciones que son determinadas como patentables u otorgables, el solicitante podrá pedir un examen acelerado ante el INDECOPI.

2. 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:

2.1 La solicitud peruana presentada en el INDECOPI debe ser:

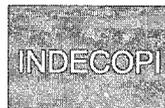
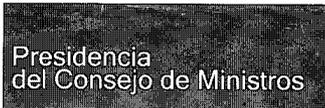


- a) Una solicitud nacional presentada de conformidad con el Convenio de París, o que reivindique válidamente la prioridad de una solicitud en virtud del artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para una o más solicitudes presentadas ante la OEPM, o
- b) una solicitud que se encuentre en fase nacional en virtud del PCT a partir de una solicitud internacional PCT que reivindique válidamente la prioridad de una solicitud nacional presentada ante la OEPM de conformidad con el Convenio de París o artículo 9 de la Decisión 486, para una o más solicitudes presentadas ante la OEPM, o
- c) una solicitud que se encuentra en fase nacional en virtud del PCT cuya solicitud internacional no reivindica prioridad, o
- d) solicitud nacional que reivindique válidamente como prioridad una solicitud internacional PCT que no contenga reivindicación de prioridad, o
- e) una solicitud nacional sobre la que la OEPM haya realizado actuaciones de búsqueda y/o examen en su calidad de Administración Internacional del PCT, o
- f) una solicitud fase nacional PCT cuya correspondiente solicitud internacional PCT haya reivindicado prioridad válida de una solicitud PCT sin reivindicaciones de prioridad, o
- g) una solicitud divisional de las solicitudes mencionadas.

2.2 Al momento de solicitar el examen de patentabilidad ante el INDECOPI, si el solicitante pide que se reconozca el examen de patentabilidad de la OEPM como OPP, deberá aportar junto con el formato correspondiente (Anexo 1), los siguientes documentos:

- a) Copia de la resolución, examen o decisión que ha sido relevante para la determinación de la patentabilidad de la solicitud en la OEPM que contienen las reivindicaciones patentables u otorgables que son la base de la petición.
- b) Copia de todas las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la OEPM.
- c) Copia de los antecedentes, información o documentos citados por el examinador de la OEPM en el examen de patentabilidad, en la resolución o decisión correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los documentos de patente deberán presentarse siempre y cuando no estén disponibles para el INDECOPI mediante el acceso a bases de datos gratuitas.
- d) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la OEPM y las que se han presentado en el INDECOPI como OSP. Se deberá indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud presentada en el INDECOPI como OSP

BA



corresponden a la (s) reivindicación (es) patentable (s) u otorgable (s) en la solicitud de la OEPM como OPP.

e) En los casos en los que la solicitud publicada por la OEPM no sea accesible para el INDECOPI, el solicitante deberá responsabilizarse de proporcionar la documentación necesaria al INDECOPI.

2.3 La solicitud examinada por la OEPM como OPP debe corresponder con la presentada ante el INDECOPI, esto es, que las reivindicaciones de la solicitud inicial o su divisional sean correspondientes a las de la solicitud peruana.

Todas las reivindicaciones de cada solicitud presentada en el INDECOPI como OSP, deben corresponder a las reivindicaciones patentables u otorgables de la solicitud de la OEPM como OPP. Si no hay correspondencia entre las reivindicaciones deberán solicitarse las modificaciones a las que haya lugar pagando la tasa correspondiente.

Las reivindicaciones se considerarán como correspondientes cuando, tengan un alcance igual o similar, o las reivindicaciones en el INDECOPI tengan un alcance menor a las reivindicaciones presentadas en la OEPM.

Se entenderá que una reivindicación tiene menor alcance cuando la reivindicación en la solicitud presentada en el INDECOPI es modificada para limitarla con una característica técnica que esté soportada en la solicitud originalmente presentada (descripción y/o reivindicaciones).

Una reivindicación en la solicitud presentada en el INDECOPI que introduzca una nueva o diferente categoría de reivindicación (es) a aquella (s) determinada (s) como patentable (s) u otorgable (s) en la OEPM como OPP, no será considerada suficientemente correspondientes.

2.5 Si la resolución o decisión de la OEPM no establece explícitamente que una reivindicación es patentable, el solicitante deberá anexar una declaración que contenga el análisis técnico de dicha reivindicación con respecto al estado de la técnica citado por el examinador de la OEPM, indicando que no ha existido objeción por parte de esa oficina respecto de esa reivindicación y, por lo tanto, la reivindicación se considera patentable.

2.6 Para que una solicitud sea aceptada en el PPH entre la OEPM como OPP y el INDECOPI como OSP, se requiere que no haya comenzado el examen de patentabilidad de que habla el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.7 El reconocimiento del examen de patentabilidad emitido por la OEPM como OPP no se podrá transferir a una solicitud divisional. El solicitante podrá presentar una nueva petición para la solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente.

2.8 El PPH entre la OEPM como OPP y el INDECOPI como OSP no aplica para las solicitudes de patentes de modelos de utilidad y las solicitudes de registro de diseño industrial.

28/11



Presidencia
del Consejo de Ministros



No procederá el reconocimiento de las reivindicaciones de solicitudes de patente 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. Si el INDECOPI encuentra que algunas reivindicaciones están comprendidas en los artículos mencionados, procederá a conceder aquellas reivindicaciones, si las hubiere, que no están comprendidas en los citados artículos.

2.9 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.

Si no se admite la solicitud de examen acelerado, se notificará al solicitante que la solicitud de patente seguirá el trámite conforme a su estado.

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

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.

3. RESOLUCION DE LA DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

APROBAR los Lineamientos para la aplicación del Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes (PPH) entre la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Comuníquese, publíquese y archívese

MANUEL CASTRO CALDERÓN
Director (e) de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

ANEXO 1

SOLICITUD PARA EL

PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH)

Jeff

**SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN
EL PROCEDIMIENTO ACCELERADO 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 ACCELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH) con base en:

Oficina de primera presentación (OPP)	
Número de Solicitud de la OPP (Incl. Número de Solicitud PCT)	
Tipo de tarea realizada por la OPP	<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 OPP y, si se requiere, Traducciones

1. Se adjunta copia de los documentos/actividades/tareas realizadas por la OPP; 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 OPP; 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 debases de datos de patentes y/o PATENTSCOPE

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

5. Se adjunta copia de todos los documentos citados en las tareas realizadas por la OPP (excepto los documentos de patente); o
 No se citan referencias

27

Anexo 2

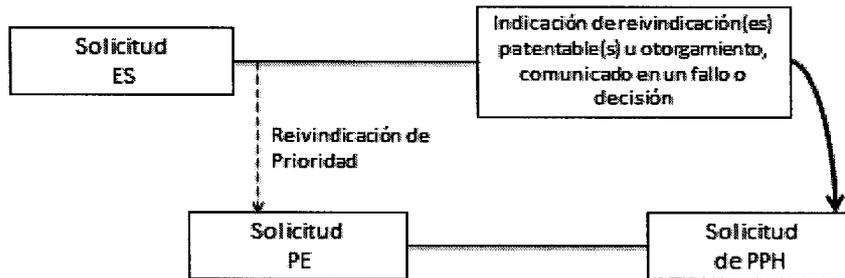
Solicitudes que reúnen los requisitos para acceder al Procedimiento Acelerado de Examen de Examen de Patentes

277

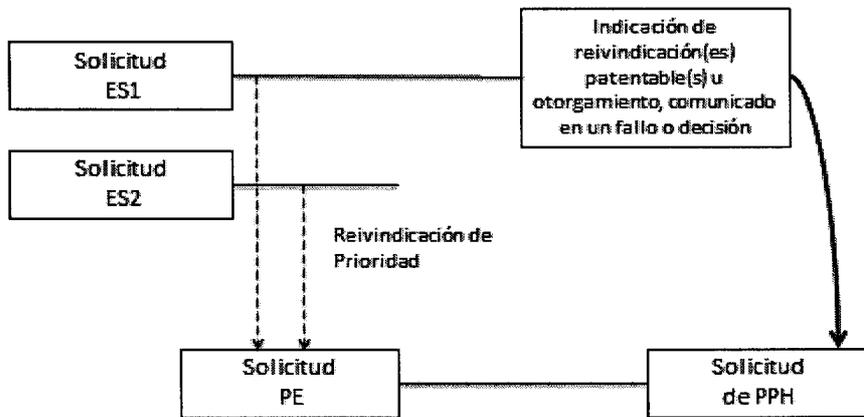
ANEXO 2

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

1. Solicitud peruana en INDECOPI como OSP con reivindicación de prioridad conforme a la Decisión 486 y/o Convenio de París para una solicitud presentada en la OEPM como OPP

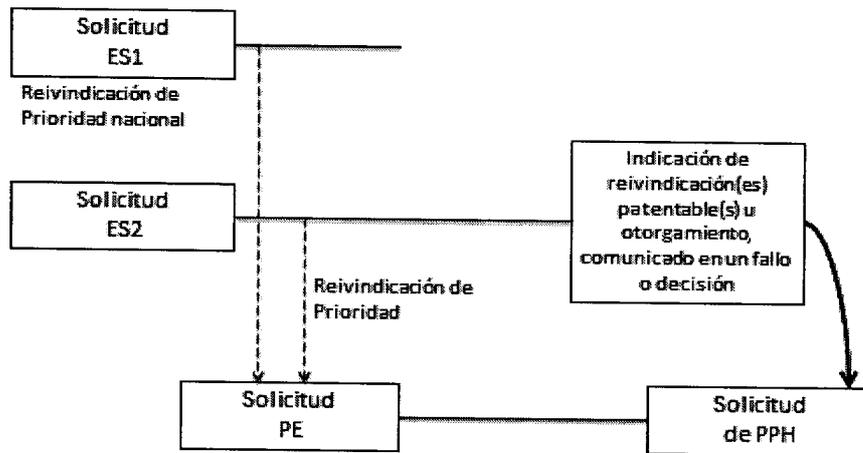


2. Solicitud peruana en INDECOPI como OSP con múltiples reivindicaciones de prioridad de conformidad con la Decisión 486 y/o el Convenio de París de solicitudes presentadas en la OEPM como OSP.

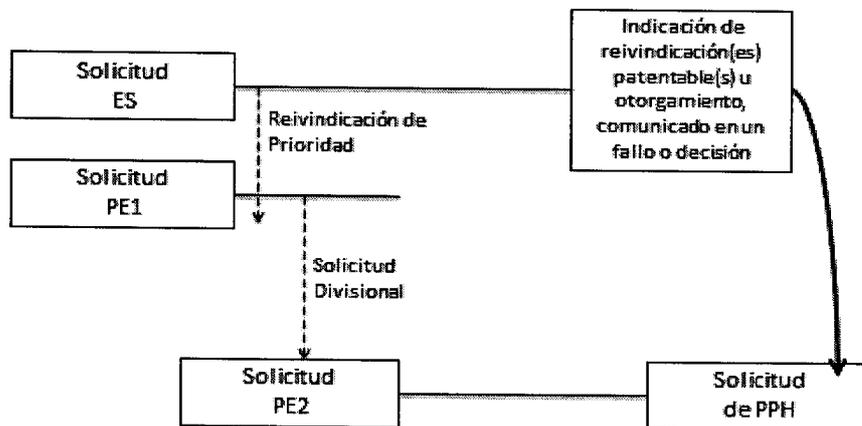


2/1

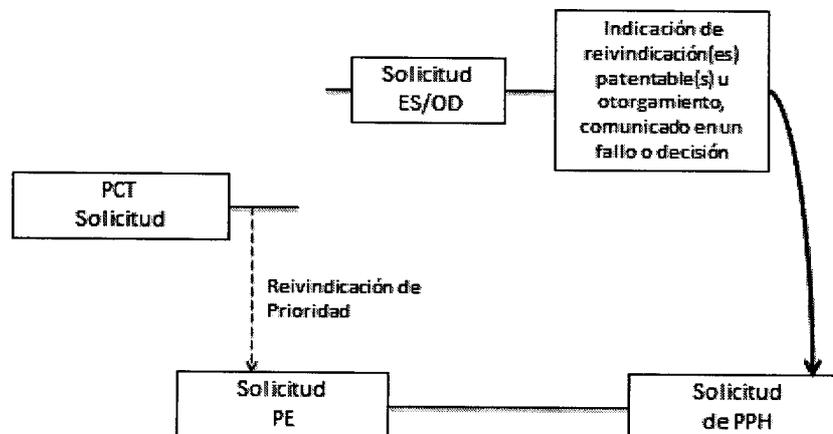
3. Solicitud presentada vía Convenio de París con prioridad nacional



4. Solicitud presentada vía Convenio de París de solicitudes divisionales



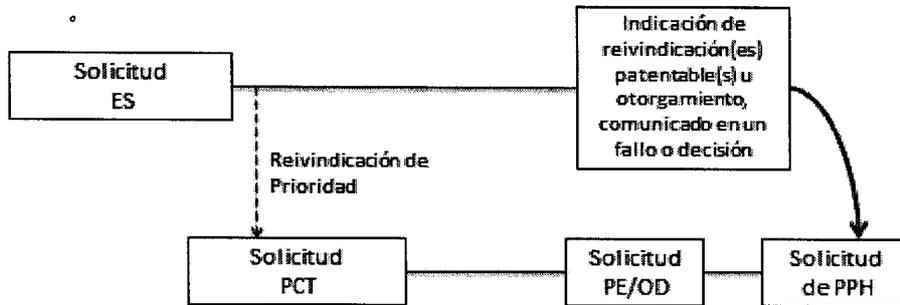
5. Solicitud peruana en INDECOPI como OSP con reivindicación de prioridad de una solicitud PCT de conformidad con el Convenio de París



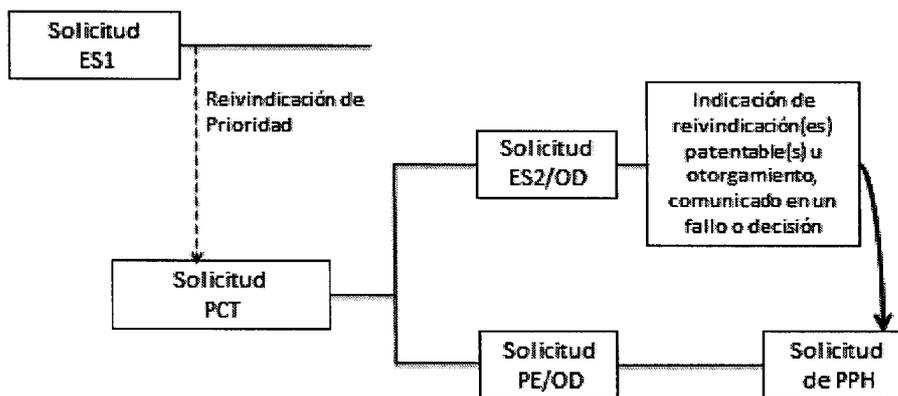
OD: Oficina designada de acuerdo con el Tratado PCT.

BAF

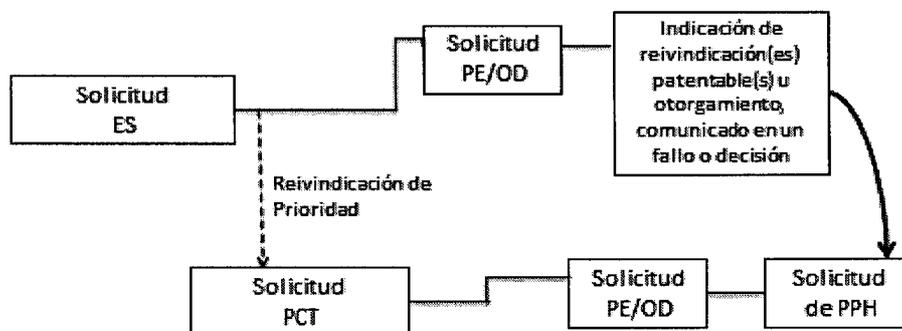
6. Solicitud presentada en Perú en fase nacional de una solicitud PCT que reclama la prioridad de conformidad con el Convenio de París de una solicitud PE



7. Solicitud vía PCT



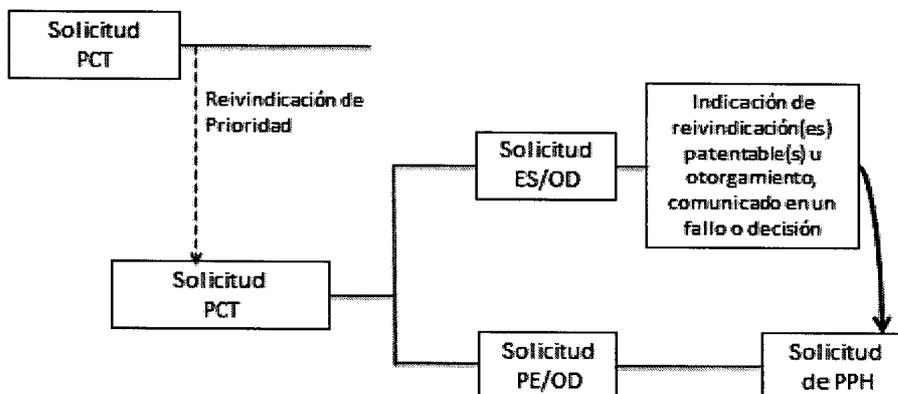
8. Solicitud presentada en Perú que se encuentra en fase nacional de una solicitud PCT, la cual reclama el derecho de prioridad de conformidad con el Convenio de París de otra solicitud PCT.



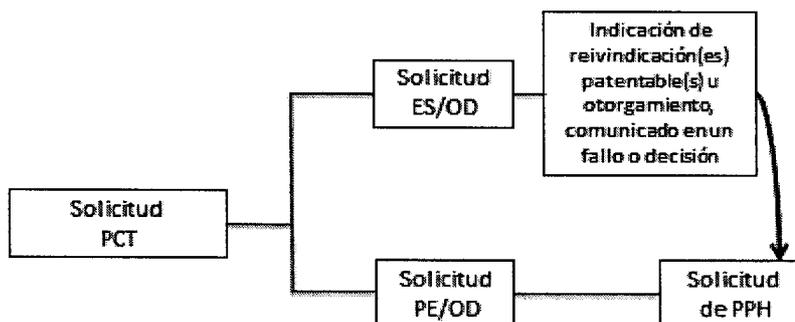
9. Solicitud PCT Directa y vía PCT

Handwritten signature/initials

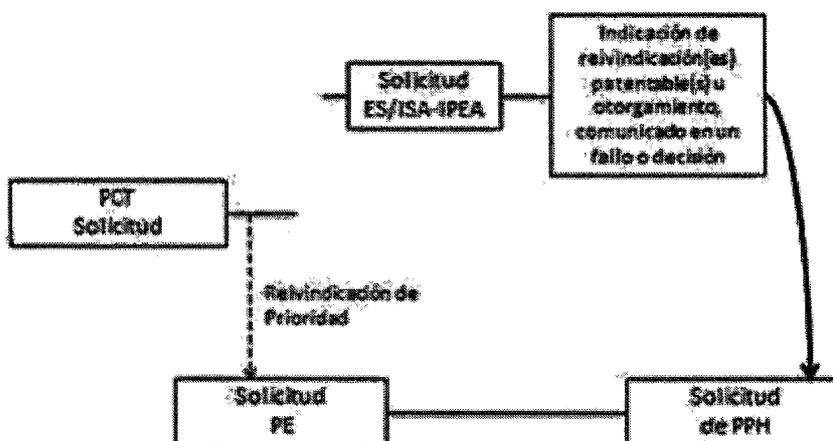
Sin reivindicación de prioridad



10. Solicitud presentada en Perú que se encuentra en fase nacional de una solicitud PCT sin reivindicación de prioridad



11. Solicitud nacional presentada en Perú sobre la que la OEPM haya realizado actuaciones de búsqueda y/o examen en su calidad de Administración Internacional del PCT.



ISA-IPEA: Administración Internacional del PCT en Búsqueda o Examen.

24