

Programa PPH Piloto entre la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

I. Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes, PPH

El PPH fue establecido para permitir que un solicitante cuyas reivindicaciones han sido determinadas como patentables/otorgables en la oficina de primera presentación (OPP) pueda solicitar en la oficina de segunda presentación (OSP) que se adelante el examen de fondo de la solicitud correspondiente, permitiendo que la OSP utilice la búsqueda y resultados del examen de fondo de la OPP.

Cuando la OEPM sea la OPP y la solicitud presentada ante la OEPM contenga reivindicaciones que son determinadas como patentables/otorgables, el solicitante podrá requerir un examen acelerado ante la SIC para la solicitud correspondiente presentada en esta última como OSP.

Cuando la OEPM sea la OSP y la solicitud correspondiente presentada en la SIC como OPP contenga reivindicaciones que son determinadas como patentables/otorgables, el solicitante podrá requerir la participación en el programa piloto de PPH en la OEPM y solicitar que la correspondiente solicitud en la OEPM sea considerada para ser examinada de forma acelerada en base al presente acuerdo. Los procedimientos y requerimientos para presentar una solicitud ante la OEPM para su participación en el programa piloto de PPH estarán disponibles en el apartado "Programa Piloto de Examen Acelerado de Patentes" en el sitio Web de la OEPM en:

<http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/PPH.htm>

El procedimiento y los requisitos para presentar una petición de participación en el programa piloto PPH se exponen a continuación.

II. Periodo de Prueba para el Programa Piloto del "PPH"

El programa piloto del PPH comenzará el 1 de noviembre de 2013 por un periodo de dos años, prorrogables automáticamente por periodos sucesivos iguales según la voluntad de las partes,

III. Participación en el programa PPH ante la OEPM utilizando los trabajos elaborados por la SIC

Requisitos ante la OEPM

[0001] Para participar en el Programa Piloto de examen acelerado bajo el "PPH" el solicitante debe presentar una solicitud acompañada de los documentos relevantes. Los requisitos necesarios para participar se indican en la siguiente sección (párrafos [0002] a [0005]) así como en el procedimiento previsto en el párrafo [0006].

Requisitos para solicitar ante la OEPM el examen acelerado de patentes bajo el Programa Piloto PPH

[0002] Hay **cuatro requisitos** para la solicitud ante la OEPM del examen acelerado bajo el Programa Piloto PPH.:

- 1) La solicitud ante la OEPM es, alternativamente:
 - (a) una solicitud nacional que reivindica prioridad unionista válida de una solicitud nacional INPI o de una pluralidad de solicitudes nacionales INPI (ver ejemplos en el Anexo I, Figuras A, B, C), o
 - (b) una solicitud fase nacional PCT cuya correspondiente solicitud internacional PCT haya reivindicado prioridad unionista válida de una solicitud nacional INPI o de una pluralidad de solicitudes nacionales INPI (ejemplos en el Anexo I, Figuras D, E), o
 - (c) una solicitud fase nacional PCT cuya correspondiente solicitud internacional PCT no haya reivindicado prioridad (ejemplo en el Anexo I, Figura F), o
 - (d) (una solicitud nacional que reivindica prioridad unionista válida de una solicitud PCT sin reivindicaciones de prioridad o de una pluralidad de solicitudes PCT sin reivindicaciones de prioridad (ejemplo en el Anexo I, Figura G), o
 - (e) (una solicitud fase nacional PCT cuya correspondiente solicitud internacional PCT haya reivindicado prioridad unionista válida de una solicitud PCT sin reivindicaciones de prioridad (ejemplos en el Anexo I, Figuras H, I), o
 - (f) una solicitud divisional de cualquiera de las anteriores. (ejemplo en el Anexo I, Figura J).

2) Al menos una solicitud de la SIC tiene una ó más reivindicaciones que han sido consideradas patentables/otorgables por la SIC.

La solicitud CO cuyas reivindicaciones han sido determinadas como patentables/otorgables puede no ser la solicitud para la cual se reclamó la prioridad ante la OEPM (solicitud inicial). La solicitud CO que contiene las reivindicaciones patentables/otorgables puede ser una solicitud explícitamente derivada de una solicitud inicial, por ejemplo una solicitud divisional de la solicitud inicial. En ese caso, cuando la solicitud CO que contiene las reivindicaciones patentables no es la misma solicitud cuya prioridad se reclama en la solicitud ES, porque se trata de una divisional, el solicitante debe identificarlo adecuadamente.

3) Todas las reivindicaciones en la solicitud que se presenta en la OEPM se deben corresponder suficientemente con una o más de las reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por la SIC con el fin de que la solicitud en la OEPM pueda tener derecho al examen acelerado en el marco del PPH.

Las reivindicaciones se considerarán “suficientemente correspondientes” cuando, teniendo en cuenta las diferencias debido a los requisitos de formato, las reivindicaciones en la solicitud en la

OEPM tengan un alcance igual o similar a las de la solicitud en la SIC, o las reivindicaciones en la OEPM tengan un menor alcance que las de la solicitud en la SIC.

En este sentido, se considera que una reivindicación tiene alcance menor cuando la reivindicación en la SIC es modificada para limitarla al contener una característica adicional que se apoya en la solicitud originalmente presentada (descripción y/o reivindicaciones).

Una reivindicación en la solicitud OEPM que introduce una nueva/diferente categoría de reivindicación(es) respecto a aquellas consideradas patentable(s)/otorgable(s) por la SIC no serán consideradas suficientemente correspondientes. Por ejemplo, si la solicitud CO únicamente contiene reivindicaciones de un proceso para la manufactura de un producto, y las reivindicaciones presentadas ante la OEPM introducen reivindicaciones de producto dependientes de las reivindicaciones del proceso, éstas no se considerarán suficientemente correspondientes.

Será aceptada cualquier reivindicación modificada o añadida posteriormente a la presentación de la solicitud de participación en el Programa Piloto del PPH cuando corresponda suficientemente con la(s) reivindicación(es) indicada(s) como patentable(s)/otorgable(s) en la solicitud CO y ésta reivindicación modificada/añadida se presente antes de la expedición de la resolución sobre la procedencia de la patente solicitada.

4) La OEPM no ha iniciado el examen de la solicitud.

Documentos necesarios ante la OEPM para el examen acelerado dentro del programa piloto PPH

[0003]El formulario de solicitud de examen acelerado ante la OEPM dentro del programa piloto del PPH se debe acompañar de los siguientes documentos:

a) una copia de todas las acciones oficiales correspondientes a la(s) solicitud(es) del IMPI que sean relevantes para determinar la patentabilidad. Las acciones oficiales se corresponden con documentos relacionados con el examen sustantivo y que son enviadas al solicitante por el examinador de la SIC.

b) una copia de las reivindicación(es) que se han considerado patentable(s)/otorgable(s) por la SIC.

c) una tabla que muestre la correspondencia entre las reivindicación(es) de la solicitud presentada en la OEPM para el examen acelerado dentro del PPH, y la(s) reivindicación(es) de la correspondiente solicitud en la SIC que ha sido considerada patentable(s)/otorgable(s) por dicha oficina. Se considera que las reivindicaciones son “suficientemente correspondientes” cuando las reivindicaciones tienen un alcance igual o similar.

d) Copias de las referencias citadas por el examinador de la SIC. Si las referencias son documentos de patentes, no será necesario proporcionar estos documentos, dado que en la mayor parte de los casos están disponibles en la OEPM. Si la OEPM no tiene acceso a los documentos de patentes relevantes, el solicitante deberá suministrarlos a petición de la OEPM. Cuando se trate de literatura no patente será preciso suministrarla en todos los casos.

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

[0004] El solicitante es el que debe aportar la información relevante junto con el formulario de solicitud de examen acelerado dentro del programa piloto del PPH (ver anexo 2) que está disponible en la página web de la OEPM.

[0005] Si alguno de los documentos ya han sido presentados en la solicitud ES antes de la participación en el programa piloto PPH, no será necesario que el solicitante vuelva a presentar estos documentos con la petición de participación. El solicitante puede sólo referirse a estos documentos e indicar en la solicitud de participación en el programa piloto PPH cuando fueron presentados dichos documentos previamente en la solicitud ES.

Procedimiento de examen acelerado en la OEPM dentro del programa piloto del PPH

[0006] El solicitante debe cumplimentar el formulario de solicitud de examen acelerado dentro del programa piloto del PPH, accesible en la página web de la OEPM, y adjuntar todos los documentos de apoyo relevantes. El administrador del PPH, que será un examinador de patentes de la OEPM, considerará la solicitud. Si no se cumplen todos los requisitos para el examen acelerado dentro del PPH, el administrador del PPH notificará al solicitante que no se ha autorizado la entrada de la solicitud en el sistema PPH y proporcionará una explicación razonada de porque no se ha admitido la solicitud. Si el solicitante quiere, puede realizar las correcciones necesarias y presentar de nuevo la solicitud de examen acelerado dentro del PPH.

Si se cumplen todos los requisitos para el examen acelerado dentro del PPH, el administrador del PPH notificará al solicitante que la solicitud ha sido admitida en el procedimiento PPH. El administrador del PPH notificará al examinador correspondiente que la solicitud ha sido considerada válida para participar en el procedimiento y llevará a cabo un examen acelerado para la solicitud.

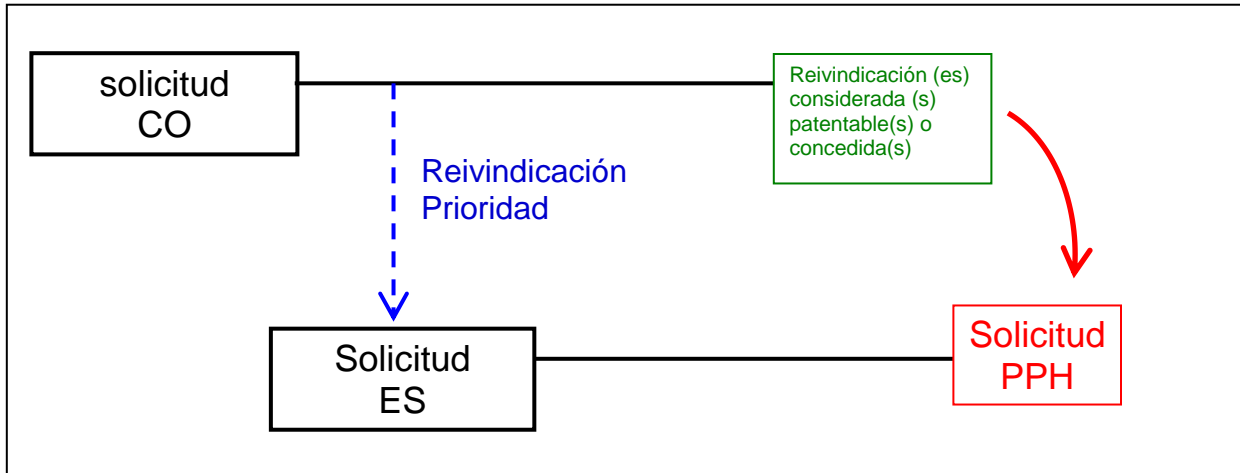
Si no se admite la solicitud de examen acelerado, se notificará al solicitante que la solicitud de patente seguirá su evaluación en su turno correspondiente.

El programa PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones en virtud de la legislación de patentes y la legislación aplicable. El solicitante deberá actuar de buena fe, incluido el suministro de información a la OEPM sobre cualquier documento que sea considerado relevante para determinar la patentabilidad.

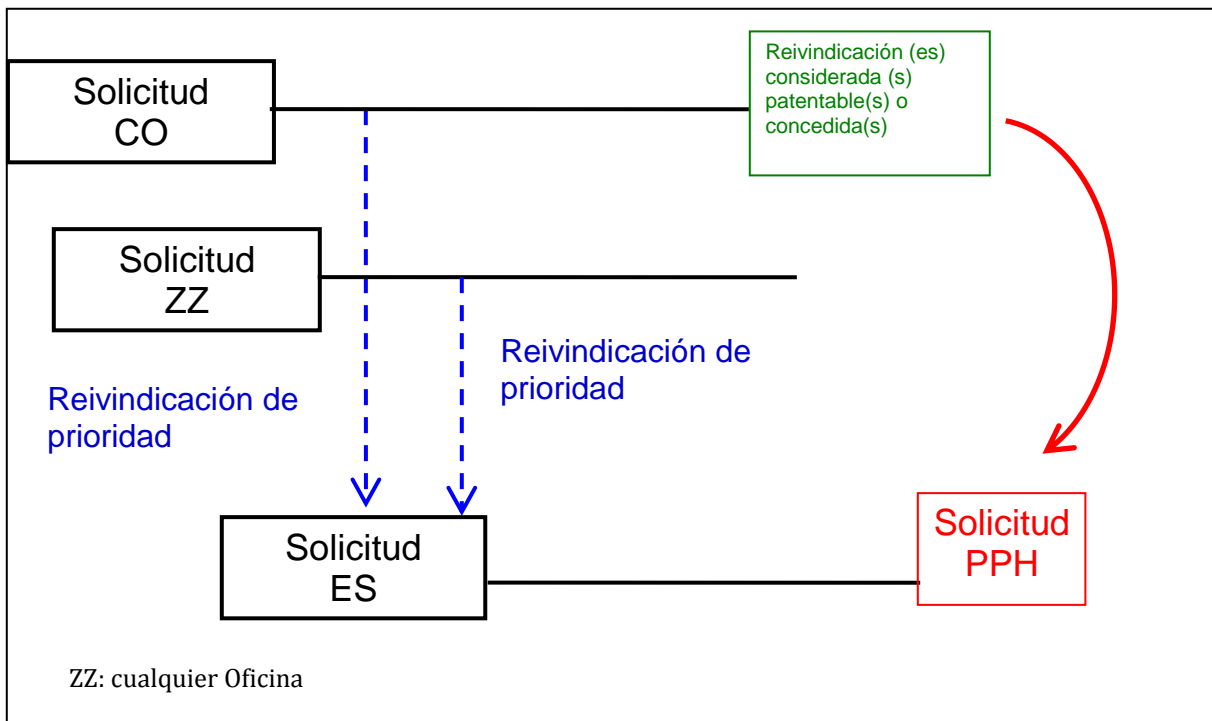
ANEXO 1

SOLICITUDES QUE REUNEN LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA PPH: SOLICITUDES BASADAS EN PRODUCTOS NACIONALES DE LA SIC

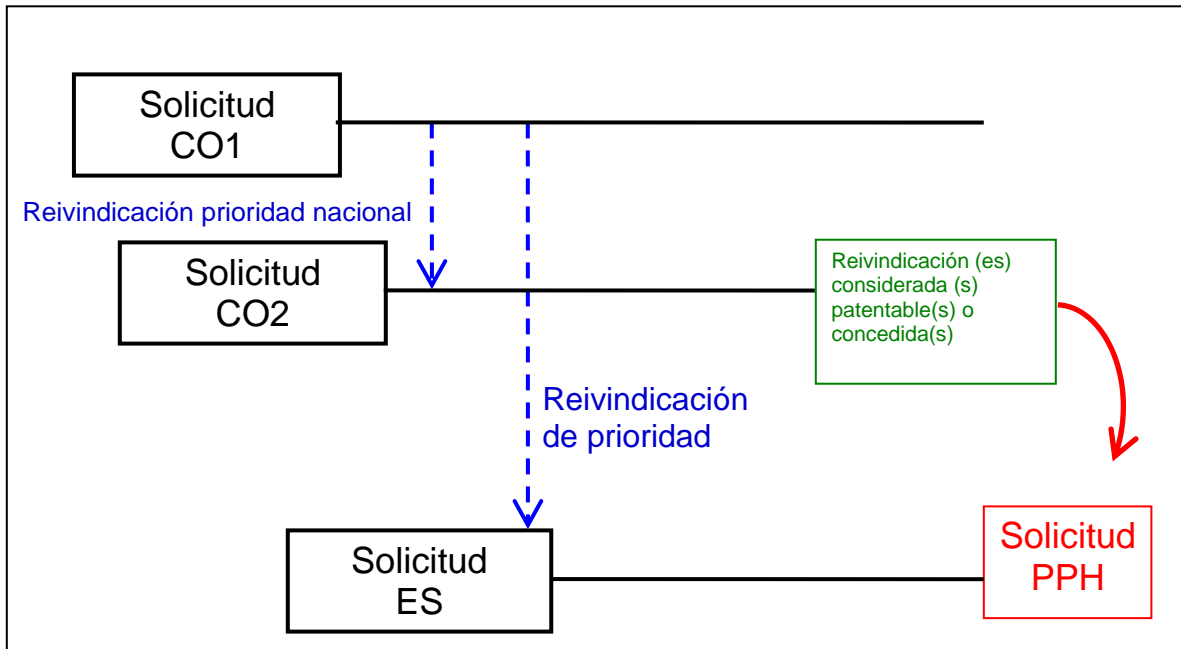
(A) **Solicitud nacional que reivindica prioridad unionista válida de una solicitud PT. Ruta de Paris (Prioridad Única)**



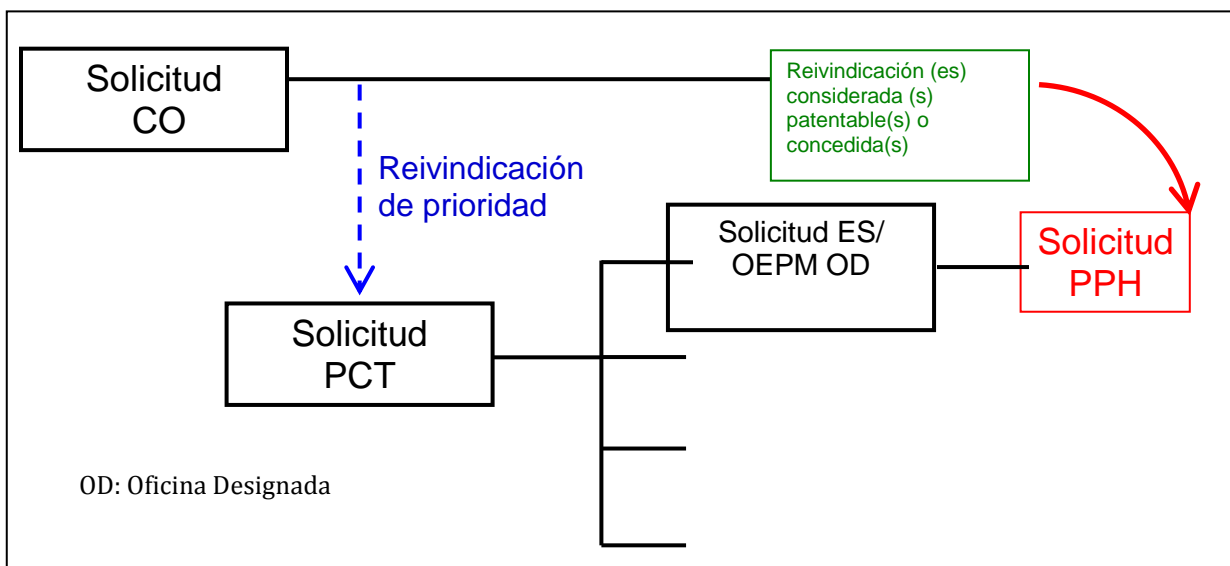
(B) **Ruta de París (Prioridad Múltiple)**



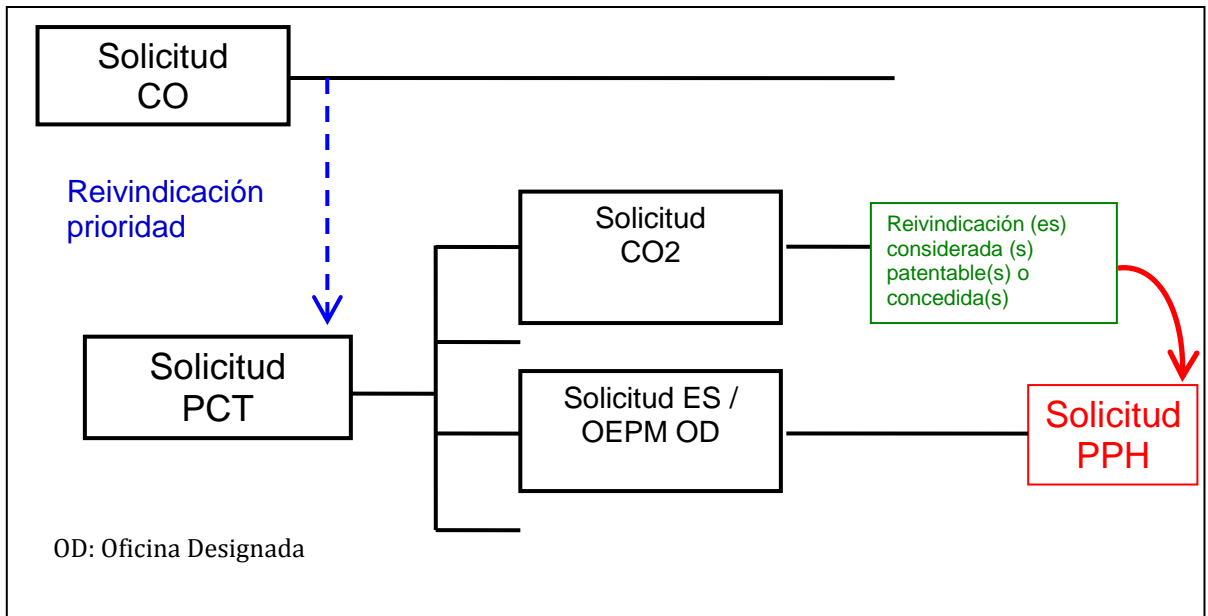
(C) Ruta de París (Prioridad nacional)



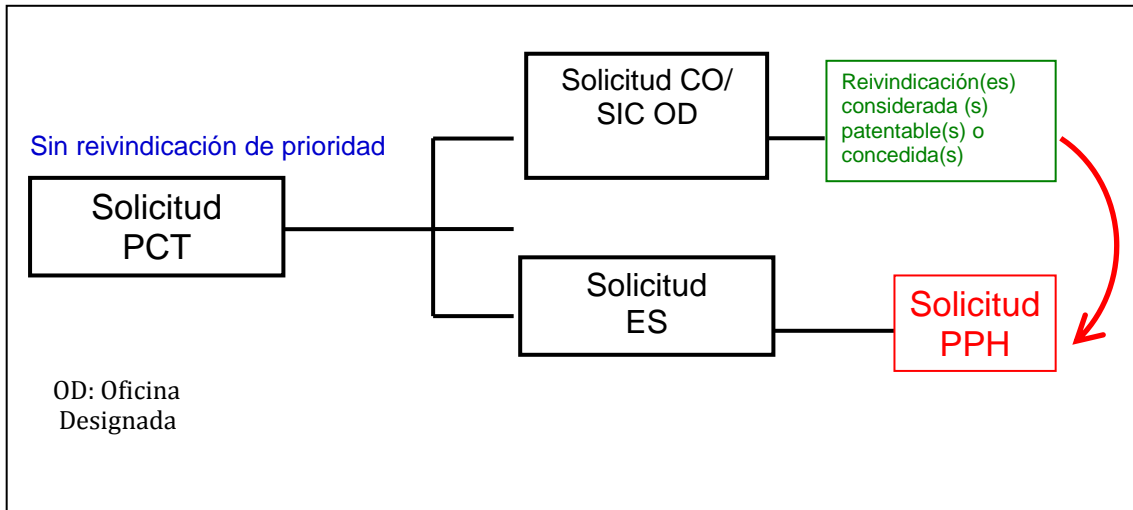
(D) Ruta PCT



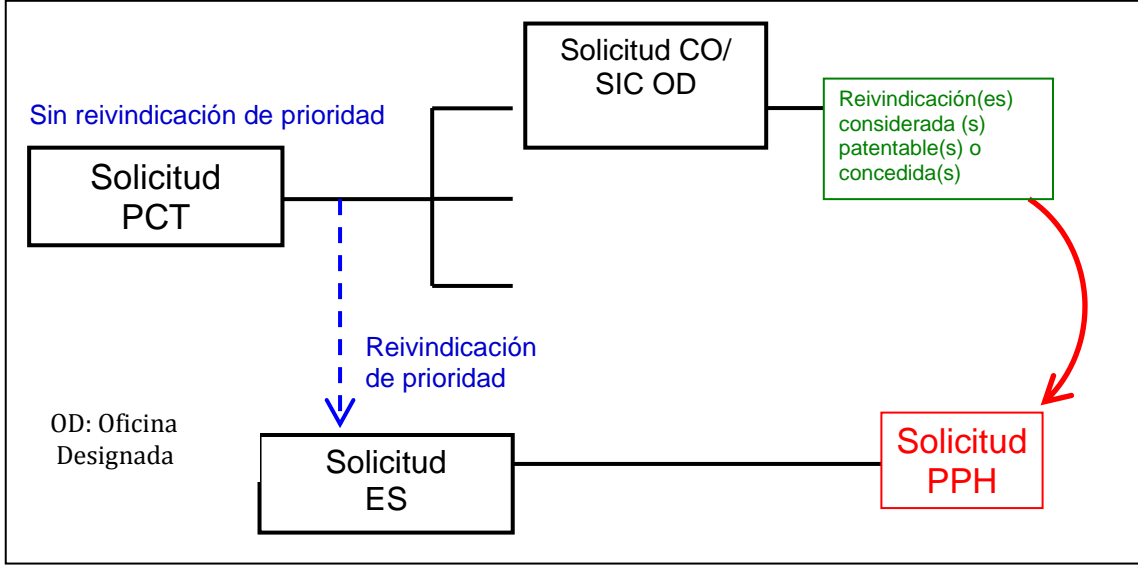
(E) Ruta PCT



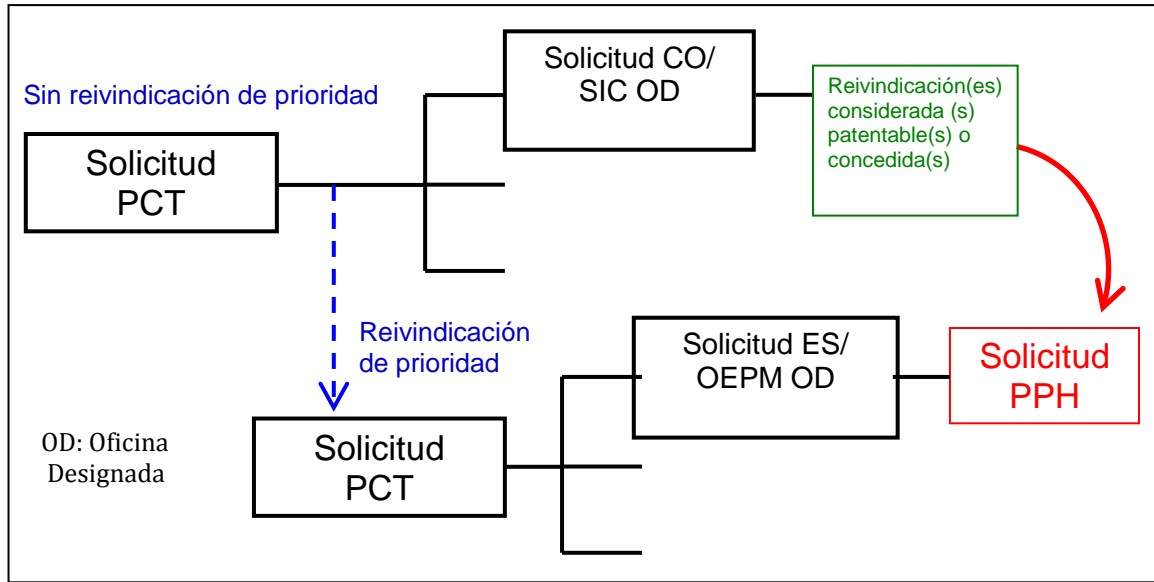
(F) PCT Directa



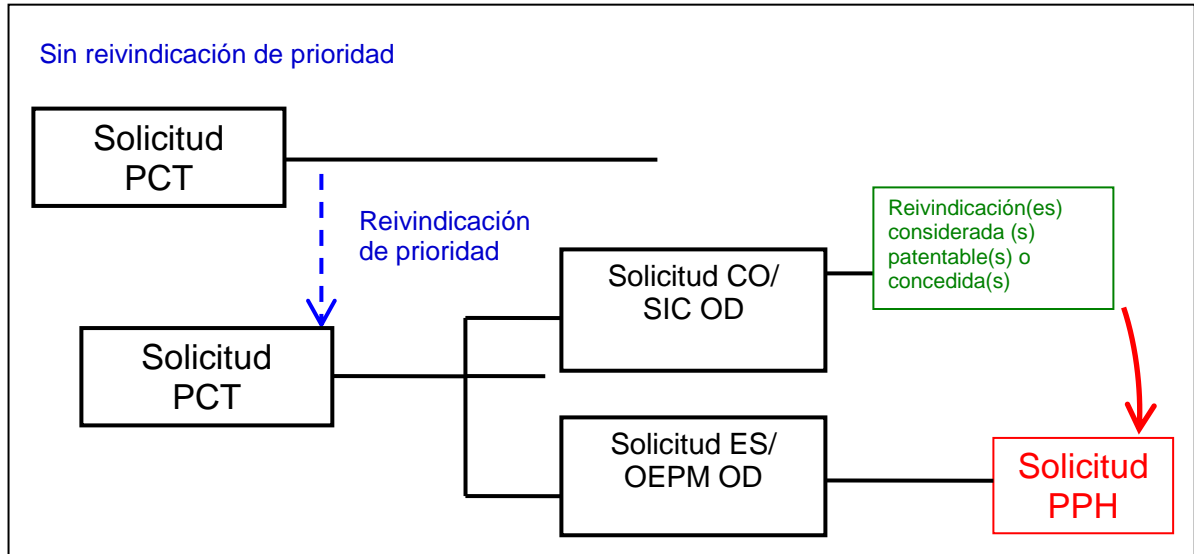
(G) PCT Directa & Ruta de París



(H) PCT Directa & Ruta de París



(I) PCT Directa & Ruta de París



(J) Ruta de Paris- Solicitud divisional

