

¿CÓMO ACELERAR TU PATENTE EN PERÚ Y USA?

HOW TO ACCELERATE YOUR PATENT IN PERU AND USA?





¿QUÉ ES?
WHAT IS IT?

.....

El Procedimiento Acelerado de Patentes (Global PPH) es un acuerdo suscrito entre diferentes oficinas de patentes del mundo que tiene la finalidad de ayudar a los solicitantes de patentes que obtuvieron una opinión favorable sobre la patentabilidad de una invención en una de las oficinas de patentes de un país que forma parte del acuerdo.

De esta manera, las demás oficinas utilizan los resultados de ese examen, sin necesidad de hacerlo desde cero, siempre y cuando se cumplan los requerimientos establecidos en los lineamientos elaborados por cada país.

El primer país que realiza un examen de patentabilidad con resultados positivos beneficia al segundo país donde se solicita, ya que esto permite realizar el examen en menor tiempo.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP) del Perú y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) aceptaron participar en este programa y suscribieron el acuerdo PPH junto con 26 oficinas de patentes del mundo.

Por ejemplo, si un inventor peruano, que ha solicitado la misma patente en Perú y en Estados Unidos, obtiene una decisión favorable en Perú, le podrá solicitar a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América (USPTO) tener en cuenta el estudio realizado por la Oficina del Perú (INDECOP), con el fin de obtener la patente en menor tiempo.

Se debe tener en cuenta que el programa Global PPH puede ser aprovechado por quien tiene una solicitud en trámite en el Perú y simultáneamente en los Estados Unidos de América.

Así, el examen realizado con anterioridad por la oficina de patentes de los Estados Unidos de América se podrá utilizar en Perú y, a su vez, la USPTO podrá usar el examen realizado previamente en el Perú por INDECOP.

The Global Patent Prosecution Highway (PPH) is an agreement signed between different patent offices around the world, with the objective to help patent applicants who obtained favorable opinions on the patentability of an invention in one patent office pertaining to a country that signed the agreement.

In this way, other offices don't start working from zero and use the results of those examinations, provided that the requirements—set forth in the guidelines of each country—are met.

The first country that achieved a patentability examination with positive results benefits the second country where it is requested, since it allows to conduct the examination in a shorter period of time.

The Peruvian National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property (INDECOP) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO) agreed to participate in this program and signed the PPH agreement, along with 26 patent offices around the world.

For instance, a Peruvian inventor who has filed the same patent in Peru and in the United States, and obtains a favorable decision in Peru, may request the United States Patent and Trademark Office (USPTO) to take into consideration the study performed by the Peruvian Office (INDECOP), in order to obtain the patent in a shorter period of time.

It should be noted that the Global PPH can be used by the person who has filed an application that is still in process in Peru and, simultaneously, in the United States of America.

In this way, the examination previously conducted by the USPTO can be used in Peru and, vice versa, the USPTO can use the examination previously conducted by INDECOP in Peru.

.....

A large wooden puzzle piece with a unique, rounded, multi-sided shape is positioned diagonally across the frame. It rests on a light blue surface. The wood has a visible grain and texture. A smaller, identical wooden puzzle piece is partially visible behind it, also on the blue surface.

¿CÓMO FUNCIONA?

HOW DOES IT WORK?

EN EL PERÚ

A fin de poder solicitar el examen acelerado de patentes en INDECOPÍ de Perú, el procedimiento a seguir es el siguiente:

● Presentación de solicitud de PPH

Una vez que la USPTO ha decidido otorgar la patente, el solicitante puede pedir que se efectúe el examen acelerado de patentes en INDECOPÍ.

La solicitud de patente tramitada en el Perú debe haber sido publicada y el plazo legal debe haber vencido sin que se hayan formulado oposiciones.

Asimismo, el solicitante debe haber pagado la tasa por el examen de patentabilidad, es decir, los derechos, para que un examinador de patentes de INDECOPÍ analice la solicitud.

Para dar inicio al procedimiento acelerado, el solicitante debe presentar:

- Formato para acogerse al programa PPH en español.
- Ejemplar de las reivindicaciones otorgadas y de su traducción al español.
- Copia de las acciones oficiales (proveído, resolución, examen o decisión, entre otras) que hayan sido relevantes para determinar la patentabilidad de la solicitud emitidas por la USPTO, es decir, todo examen, documento o pronunciamiento emitido por la USPTO respecto de la solicitud de patente.
- Copia de los antecedentes, información, referencias o documentos citados por el examinador de la USPTO en el examen de patentabilidad, resolución o acción oficial correspondiente, incluyendo la literatura no patente.

IN PERU

The following steps must be followed to request the fast track examination of applications at INDECOPÍ in Peru:

● PPH Application Form

Once the USPTO has decided to grant the patent, the applicant can request the fast track examination at INDECOPÍ.

The patent application, processed in Peru, must have been published and the legal term must have expired without oppositions.

In addition, the applicant must have paid the patentability examination fee, so that a patent examiner at INDECOPÍ can analyze the application.

The applicant must submit the following documents to participate in the PPH program:

- *PPH request form in Spanish.*
- *Copy of the granted claims and the translation into Spanish.*
- *Copy of official actions (decisions, resolutions, examinations, among others) relevant to determine the patentability of the application issued by the USPTO, i.e. any examination, document or statement issued by the USPTO with respect to the patent application.*
- *Copy of the background, information, references or documents cited by the USPTO examiner in the patentability examination, resolutions or official actions, including non-patent literature.*

- No es necesario presentar documentos de patentes que el examinador puede recuperar a través de las distintas bases de datos.
 - Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables por la USPTO en español y las reivindicaciones presentadas en INDECOPI.
 - Se deberá indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud presentada en INDECOPI corresponden, de manera suficiente, con las reivindicaciones patentables por la USPTO.
 - Si alguno de los documentos anteriores se presentó antes en INDECOPI, el solicitante no estará obligado a volver a enviarlos.
 - Se deberá mencionar este hecho en la solicitud e incluir la fecha previa en la que estos documentos se presentaron.
 - En el caso de solicitudes divisionales, el solicitante deberá presentar una nueva petición para la solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente.
- *It is not necessary to submit such documents if the patent examiner can retrieve such information from databases.*
 - *A correlation table of claims that were determined as patentable or grantable by the USPTO in Spanish and the claims filed at INDECOPI.*
 - *The applicant shall indicate how all the claims included in the application filed at INDECOPI are sufficiently correlated with the USPTO patentable claims.*
 - *If any of the above documents have been submitted to INDECOPI before, the applicant will not be required to resubmit them.*
 - *He must mention this fact in the application and include the date these documents were previously submitted.*
 - *In the case of divisional applications, the applicant must file a new request and meet all the above-mentioned conditions.*

Nota:

Es importante mencionar que no se paga tasa alguna por acogerse al procedimiento acelerado de patentes.

Note:

It is worth to mention that there is no fee under the PPH programs.

INDECOPI will not act ex officio; this petition must be made upon request of the interested party.

La solicitud se debe efectuar a pedido del interesado; es decir, el INDECOPI no lo activará de oficio.

● Verificación de requisitos de la solicitud de PPH

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPÍ revisa la solicitud y la documentación presentada por el solicitante para determinar si se cumplen los requisitos establecidos en los lineamientos para la solicitud para acogerse al procedimiento acelerado de patentes.

De cumplir con los requisitos, la solicitud pasa a la etapa de examen de patentabilidad acelerado.

Si la solicitud de PPH no cumple con los requisitos, se le comunica al solicitante que, en un plazo de diez (10) días hábiles, debe subsanar la observación y continuar con el examen de patentabilidad acelerado.

Si el solicitante no absuelve las observaciones, entonces no se le admite al programa y el trámite regular de la solicitud de patente continuará.

● Examen de patentabilidad acelerado

Los examinadores de patentes de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPÍ revisan la documentación presentada y efectúan el examen de la solicitud de patentes a fin de determinar si cumplen con los requisitos para la protección del producto o procedimiento solicitado, de acuerdo con la normativa peruana vigente.

Si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad, se emite la resolución que otorga la patente.

Para mayor información sobre el procedimiento para acogerse al programa Global PPH, por favor visite: <https://bit.ly/3eSK9hv>

● Verification of PPH application requirements

The Directorate of Inventions and New Technologies at INDECOPÍ reviews the application and documents submitted by the applicant to determine whether the requirements set forth in the PPH application guidelines were met.

If so, the application is considered for the fast track patentability examination.

If the PPH application does not meet the requirements, the applicant will be notified within ten (10) business days so that the applicant can make the amendments to continue with the fast-track patentability examination.

If the applicant does not correct such errors, then the PPH application will not be admitted and the regular processing of the patent application will continue.

● Accelerated patentability examination

The patent examiners of the Directorate of Inventions and New Technologies at INDECOPÍ review the documents and evaluate the patent application to determine whether the requirements to protect the product or the procedure were met, in accordance with the current Peruvian regulations.

If the application meets the patentability requirements, the decision to grant the patent is issued.

For more information on the procedure to participate in the Global PPH program, please go to:

<https://bit.ly/3eSK9hv>

EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Su solicitud de patente de la USPTO califica para acogerse al programa PPH si:

- Su solicitud presentada ante la USPTO comparte una fecha de prioridad común con una solicitud relacionada presentada en INDECOPA o cualquier otra oficina asociada al programa PPH (la lista completa está disponible en <https://bit.ly/2AXyXl6>);
- Ha recibido una indicación de aceptabilidad para al menos una reivindicación en la solicitud relacionada;
- Todas las reivindicaciones de su solicitud en USPTO corresponden a las reclamaciones aceptables en la solicitud relacionada; y
- El examen de su solicitud presentada a la USPTO no ha comenzado.

Las solicitudes provisionales, de plantas, de diseño, de reemisión, los procedimientos de reexaminación y las solicitudes sujetas a una orden de secreto no se pueden acoger al programa PPH.

Si cumple con los criterios antes mencionados, debe enviar la solicitud de PPH a través de la plataforma EFS-Web junto con los documentos justificativos.

La EFS-Web es el sistema en línea de solicitudes de patentes y presentación de documentos de la USPTO.

Los documentos justificativos incluyen una copia del resultado del trabajo de INDECOPA junto con una traducción al inglés.

Si la solicitud de INDECOPA es una solicitud PCT, se deberá facilitar el resultado del trabajo más reciente de dicha solicitud PCT.

IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Your USPTO patent application is eligible for PPH if:

- *Your USPTO application shares a common earliest priority date with a related application filed at INDECOPA or from any other partnering PPH office (a full list is available at: <https://bit.ly/2AXyXl6>);*
- *You have received an indication of allowability for at least one claim in the related application;*
- *All claims in your USPTO application sufficiently correspond to allowable claims in the related application; and*
- *Examination has not begun on your USPTO application.*

Provisional applications, plant applications, design applications, reissue applications, reexamination proceedings, and applications subject to a secrecy order are not eligible for the PPH program.

If you satisfy the above criteria you must submit via EFS-Web a PPH Request form along with supporting documents.

EFS-Web is the USPTO's web-based patent application and document submission system.

Supporting documents include a copy of the appropriate INDECOPA work product, with an English translation.

If the INDECOPA application is a PCT application, the most recent PCT work product must be provided.

Si la solicitud de INDECOPÍ no es una solicitud PCT, se deberá facilitar una copia de la acción de la oficina inmediatamente anterior a la “Decisión de concesión de la patente” emitida por INDECOPÍ.

Otros documentos de soporte que se requieren son la Declaración relativa a la Divulgación de Información (IDS), en la que se enumeran las referencias citadas en el resultado del trabajo de INDECOPÍ, y las copias de las referencias que no son patentes estadounidenses o publicaciones de solicitudes de patentes de los Estados Unidos.

Si el resultado del trabajo de INDECOPÍ ya está incluido en su solicitud presentada a la USPTO o está disponible en el sistema PATENTSCOPE (<http://patentscope.wipo.int>) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), no es necesario brindar una copia separada junto con la solicitud de PPH.

Tampoco es necesario volver a enviar ningún IDS o copias de referencia que ya se incluyeron en la solicitud presentada a la USPTO.

La duración del trámite para emitir una decisión acerca de la solicitud PPH depende de una serie de factores, como la cantidad de solicitudes y el personal disponible para procesar dichas solicitudes.

Un promedio reciente del tiempo de tramitación es, aproximadamente, 2 meses desde que se presentó la solicitud PPH, hasta la decisión inicial.

Para obtener más información sobre el procedimiento para acogerse al programa Global PPH, por favor visite: <https://bit.ly/2XAJbkf>

If the INDECOPÍ application is not a PCT application, a copy of the office action immediately prior to the “Decision to Grant a Patent” from the INDECOPÍ must be provided.

Additional supporting documents required include an information disclosure statement (IDS) listing the references cited in the INDECOPÍ work product along with copies of references which are not U.S. patents or U.S. patent application publications.

If the INDECOPÍ work product is already present in your USPTO application or is available via the PATENTSCOPE system (<http://patentscope.wipo.int>) of the World Intellectual Property Organization (WIPO), a separate copy need not be supplied with the PPH request.

Any IDS or reference copies already present in your USPTO application need not be resubmitted.

Processing time for deciding the PPH petition depends on a number of factors, including the volume of applications and the available staff to process the requests.

Recent average processing time was approximately 2 months from the time a PPH request was filed to the initial decision.

*For more information on the procedure to participate in the Global PPH program, please go to:
<https://bit.ly/2XAJbkf>*

BENEFICIOS

BENEFITS



El solicitante obtiene la protección de la patente sobre un producto o procedimiento en menor tiempo en comparación con el procedimiento regular en el Perú o en los Estados Unidos de América, disminuyendo además los costos de tramitación de su solicitud.

Permite reutilizar los resultados del examen y de la búsqueda realizada por las oficinas de patentes de Perú y de los Estados Unidos de América, evitando la duplicación de trabajo y acelerando el trámite de la solicitud.

.....

The applicant obtains patent protection for a product or process faster, in comparison with the regular procedure in Peru or the United States of America, and benefits from the lower processing application costs.

It allows reusing the results of the examination and research conducted by the patent offices in Peru and the United States, avoiding the duplication of work and speeding up the application processing.



EL PERÚ PRIMERO



Radio 
Indecopi
www.indecopi.gob.pe/radio

www.indecopi.gob.pe