

guía

PROCEDIMIENTO ACELERADO DE PATENTES

PPH

para titulares de patentes

PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH)

Guide for patent holders

1^{ra} edición - Marzo 2019

1st edition - March 2019



¿**Q**
UÉ
E
S?
—

What is it?

El Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) es un acuerdo suscrito entre diferentes oficinas de patentes del mundo, de manera que cuando el solicitante de una patente haya obtenido una opinión favorable sobre la patentabilidad de una invención en una de las oficinas de patentes de un país que forma parte del acuerdo, las demás oficinas puedan utilizar 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, pues permite realizar el examen en menor tiempo.

Así, por ejemplo: un inventor peruano que ha solicitado la misma patente en Perú y en Colombia, y obtiene decisión favorable en Perú, le podrá solicitar a la Oficina de Colombia (la SIC) tener en cuenta el estudio realizado por la Oficina del Perú (el INDECOP), con el fin de obtener la patente en menor tiempo.

El PPH es importante incluso porque muestra que las oficinas participantes comparten objetivos y prácticas comunes al momento de examinar las solicitudes de patentes y, asimismo, que confían en el trabajo hecho no solo por sus propios examinadores de patentes, sino también por los de las otras oficinas, lo que es un indicativo que el trabajo del INDECOP, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, es reconocido a nivel mundial.

The Patent Prosecution Highway (PPH) is an agreement shared between different patent offices of the world, so that when the applicant of a patent has obtained a favorable opinion on the patentability of an invention in one of the patent offices of a country that is part of the agreement, the other offices can use the results of that examination, without having to start from zero, as long as the requirements established in the guidelines done by each country are fulfilled. The first country that establish a patentability examination with positive results benefits the second country where it is requested, since it allows the examination to be performed in less time.

Thus, for example, a Peruvian inventor who has applied for the same patent in Peru and Colombia, and obtains a favorable decision in Peru, may request the Colombian Office (SIC) to take into consideration the study performed by the Peruvian Office (INDECOP), in order to obtain the patent in a shorter time.

The PPH is important because it shows that the participating offices share common goals and practices when processing patent applications and also that they rely on the work done not only by their own patent examiners but also by those of the other offices, which is an indication that the work of INDECOP, through its Directorate of Inventions and New Technologies, is recognized worldwide.

**¿CÓMO
FUNCIONA?**

How does it work?



Presentación de solicitud de PPH

Una vez que la Oficina de Patentes de un país que forma parte del acuerdo PPH ha decidido otorgar la patente, el solicitante se encuentra en la posibilidad de pedir que se efectúe el examen acelerado de patentes ante el Indecopi.

Para dar inicio al procedimiento acelerado, el solicitante debe presentar un formato indicando que pide acogerse al PPH, para lo cual deberá acompañar copia simple de las reivindicaciones otorgadas, es decir, del documento que contiene las características del invento, así como de todo examen, documento o pronunciamiento emitido por la oficina de patentes cuyo examen deseé que sea tomado en cuenta.

Para poder tramitar el pedido de PPH, la solicitud de patente debe haber sido publicada y vencer el plazo legal sin que se hayan formulado oposiciones y, asimismo, haberse pagado la tasa por el examen de patentabilidad, es decir, los derechos para que la solicitud pueda ser analizada por un examinador de patentes del Indecopi.

Resulta importante mencionar que no se paga tasa alguna por acogerse al procedimiento acelerado de patentes, debiéndose efectuar a pedido del interesado, es decir, el Indecopi no lo activará de oficio.



PPH Application Form

Once the Patent Office of a country that is part of the PPH agreement has decided to grant the patent, the applicant has the right to request an acceleration of the patent examination at Indecopi.

In order to start the accelerated prosecution, the applicant must submit a form indicating that he or she is requesting the PPH, for which a simple copy of the claims must be submitted, that is, of the document containing the details of the invention, as well as of any examination, document or statement issued by the patent office whose examination wants to be taken into account.

In order to be able to process the PPH request, the patent application should have been published and the legal term should have expired without any oppositions, and therefore, already paid the fee for the patentability examination, that means the rights for an application to be reviewed by an Indecopi patent examiner.

It is important to mention that there is no fee for using the patent prosecution highway, which must be done at the request of the interested party, meaning INDECOPPI will not perform it without a request.



Verificación de requisitos de solicitud de PPH

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi revisa la solicitud y la documentación presentada por el solicitante para determinar si se han cumplido los requisitos establecidos en los lineamientos para la aplicación del procedimiento acelerado de patentes. De cumplir con los requisitos, la solicitud pasa a la etapa de examen de patentabilidad acelerado.

En caso la solicitud de PPH no cumpliera con los requisitos, entonces se le comunica al solicitante para que en un plazo de diez (10) días hábiles pueda 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 se continúa con el trámite regular de una solicitud de patente.



Verification of PPH application requirements

The Directorate of Inventions and New Technologies of INDECOPI reviews the application and the documentation submitted by the applicant to determine whether the requirements established in the guidelines for the application of the patent prosecution highway have been met. If the requirements are met, the application moves on to the accelerated patentability examination stage.

If the PPH application does not fulfill the requirements, then the applicant is notified within ten (10) business days so that the observation can be corrected and continue with the accelerated patentability examination. If the applicant does not clear the observations, then the PPH application will not be admitted to the program and the regular processing of a patent application continues.

3



Examen de patentabilidad acelerado

Los examinadores de patentes de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi revisan la documentación presentada y efectúan la evaluación de la solicitud de patentes a fin de determinar si cumplen con los requisitos para la protección del producto o procedimiento solicitado. Si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad, se emite la resolución que otorga la patente.

Debe tenerse presente que el procedimiento acelerado de patentes (PPH) puede ser aprovechado por quien tiene una solicitud en trámite en el Perú y simultáneamente en el extranjero, a fin que se utilice en Perú el examen realizado con anterioridad por una oficina de patentes de un país que forma parte del acuerdo, así como para que una oficina de patentes utilice en el extranjero el examen realizado previamente en el Perú por el Indecopi.

3



Accelerated patentability examination

The patent examiners of the Directorate of Inventions and New Technologies of Indecopi review the documentation submitted and perform the evaluation of the patent application to determine whether they meet the requirements for protection of the product or process requested. If the application meets the requirements for patentability, the resolution that grants the patent is issued.

It should be noted that the patent prosecution highway (PPH) can be used by whoever has a pending application in Peru and simultaneously in other countries, so that the examination previously conducted by a patent office of a country that is part of the agreement is used in Peru, as well as for a patent office to use overseas the examination previously conducted in Peru by Indecopi.

A
CUERDOS
PPH
SUSCRITOS POR EL
PERÚ

*PPH Agreements
signed by Peru*

Global PPH: Agrupa a 25 oficinas de patentes del mundo:

Gathers 25 patent offices around the world:



Australia
(IP Australia*)



Austria
(APIO*)



Canadá
(CIPO*)



Dinamarca
(DKPTO*)



Estonia
(EPA*)



Finlandia
(NBPR*)



Alemania
(DPMA*)



Hungría
(HIPO*)



Islandia
(IPO*)



Nueva Zelanda
(IPONZ*)



Israel
(ILPO*)



Japón
(JPO*)



Korea
(KIPO*)



Noruega
(NIPO*)



Polonia
(PPO*)



Portugal
(INPI*)



Rusia
(ROSPATENT*)



Singapur
(IPOS*)



España
(SPTO*)



Colombia
(SIC*)



Suecia
(PRV*)



Reino Unido
(UKIPO*)



Estados Unidos
(USPTO*)

Noruega
Dinamarca
Islandia
Norway
Denmark
Iceland



Nordic Patent Institute
(NPI*)



Visegrad Patent Institute
(VPI*)

República Checa
Hungria
Polonia
Estovaquia
Czech Republic
Hungary
Poland
Slovak

Japón: para solicitudes presentadas ante la Oficina Japonesa de Patentes (JPO).

Japan: for applications submitted to the Japanese Patent Office (JPO).



España Spain

para solicitudes presentadas ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

for applications submitted to the
Spanish Patent and Trademark Office (OEPM).



Agrupa a las oficinas de patentes de América del Sur
y América Central.

Gathers patent offices of South and Central America.



Alianza del Pacífico: Agrupa a las oficinas de patentes de:

Pacific Alliance: gathers patent offices of:



BENEFICIOS

Benefits



1

El solicitante obtiene la protección de la patente de su producto o procedimiento en menor tiempo en otro país con el cual el Perú tenga un acuerdo y disminuye los costos de tramitación.

The applicant obtains patent protection for his product or process in less time in another country that has an agreement with Peru, and reduces the processing costs.

2

Permite la reutilización de los resultados de Examen y Búsqueda realizados por las oficinas de patentes, evitando la duplicación de trabajo y acelerando el trámite de la solicitud que haga un peruano en otro país.



It allows the reuse of the results of Examination and Search made by the patent offices, avoiding the duplication of work and speeding up the processing of the application made by a Peruvian in another country.



Mayor información sobre los acuerdos y los lineamientos se puede consultar en:

More information on the agreements and guidelines can be found at:

<https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/pph>





Indecopi



Radio 
Indecopi
www.indecopi.gob.pe/radio

www.indecopi.gob.pe