

Comunicado sobre la aplicación completa del Programa “Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH, por sus siglas en inglés)” entre la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

I. Antecedentes

El 1° de marzo de 2011, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) establece un Primer Programa Piloto sobre el Procedimiento Acelerado de Patentes / Patent Prosecution Highway (PPH por sus siglas en inglés) con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO por sus siglas en inglés). Para una descripción completa del Programa Piloto de PPH, consulte “*Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the Mexican Institute of Industrial Property*,” 1364 *Off. Gaz. Pat. Office* 201 (March 15, 2011). El programa PPH permite: (1) que los solicitantes obtengan de forma expedita una patente en la Oficina de segunda presentación (OSP) en una etapa temprana, mediante la petición de utilizar los procedimientos especiales actualmente disponibles en la OSP, en base a las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables/otorgables en la Oficina de primera presentación (OPP); (2) la OSP para reducir la duplicación de esfuerzos utilizará en la medida de lo posible la búsqueda y resultados del examen de fondo de la OPP; y (3) la OSP para reducir la carga de trabajo del examen de fondo la OSP tomará en cuenta el alcance de las reivindicaciones contenidas en la solicitud, las cuales han sido aclaradas mediante el procedimiento de examen de fondo en la OPP.

II. Plena aplicación del Programa PPH

La USPTO y el IMPI acordaron aplicar plenamente el programa de PPH en forma permanente a partir del 1 de septiembre de 2012. Si bien el programa en sí se convertirá en un acuerdo permanente de cooperación entre las oficinas, los requisitos específicos del programa están sujetos a cambiar en el futuro en función del desarrollo y la evolución del PPH. Se publicará un comunicado si existiere algún cambio en el programa PPH.

A. Requisitos para solicitar la Participación en el Programa PPH ante el IMPI

Para ser candidato a participar en el programa PPH se deben cumplir con las siguientes condiciones:

(1) La solicitud mexicana es:

- (a) una solicitud presentada de conformidad con la Convención de Paris, ya sea que:
 - (i) reclame válidamente la prioridad de una solicitud anterior en virtud de los artículos 40 y 41 de la LPI para una o más solicitudes presentadas ante la USPTO o
 - (ii) reclame válidamente como prioridad la fecha de presentación internacional de una solicitud PCT que no contenga reclamo de prioridad,

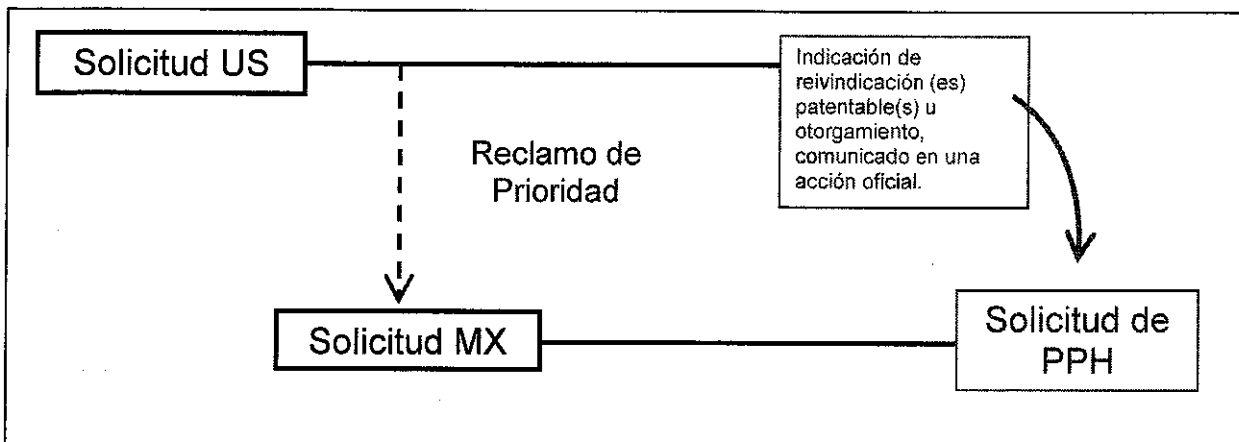
o

- (b) una solicitud que se encuentre en la fase nacional en virtud del PCT (una solicitud que entre en fase nacional en México) a partir de una solicitud internacional PCT que:

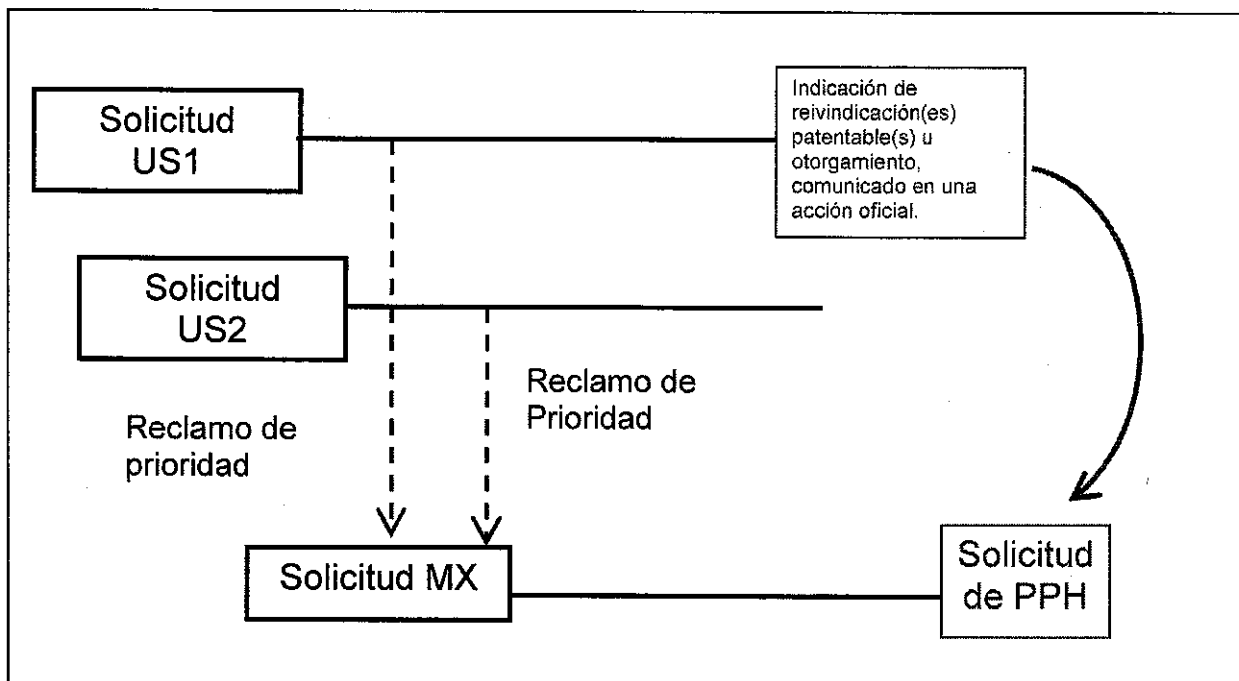
- (i) reclame válidamente la prioridad en virtud de los artículos 40 y 41 de la LPI de una solicitud presentada en la USPTO, o
- (ii) reclame válidamente como prioridad la fecha de presentación internacional de una solicitud PCT que no contenga reclamo de prioridad, o
- (iii) que no contenga reclamo de prioridad,

Ejemplos de una solicitud de México que cumple con las condiciones establecidas en el inciso (1) son:
 (1)(a)(i):

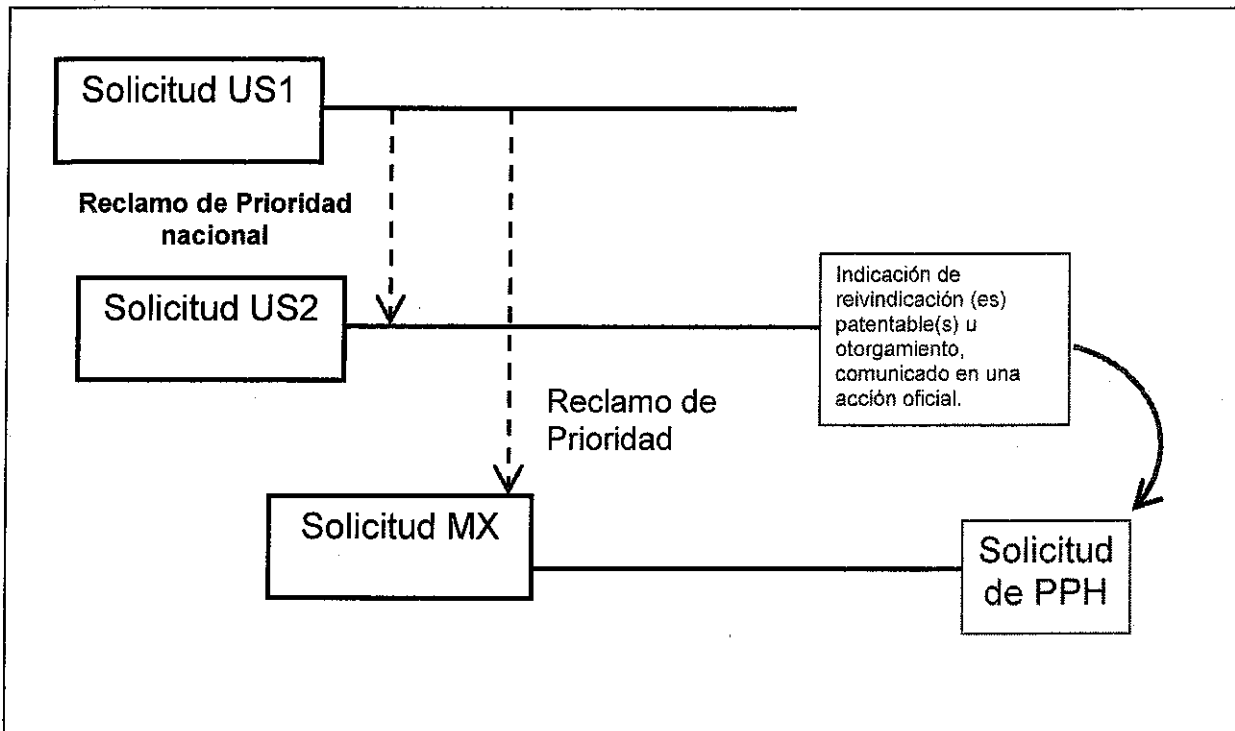
- Solicitud MX en el IMPI con un sólo reclamo de prioridad de conformidad con la Convención de París para una solicitud US, presentada en Estados Unidos de Norteamérica



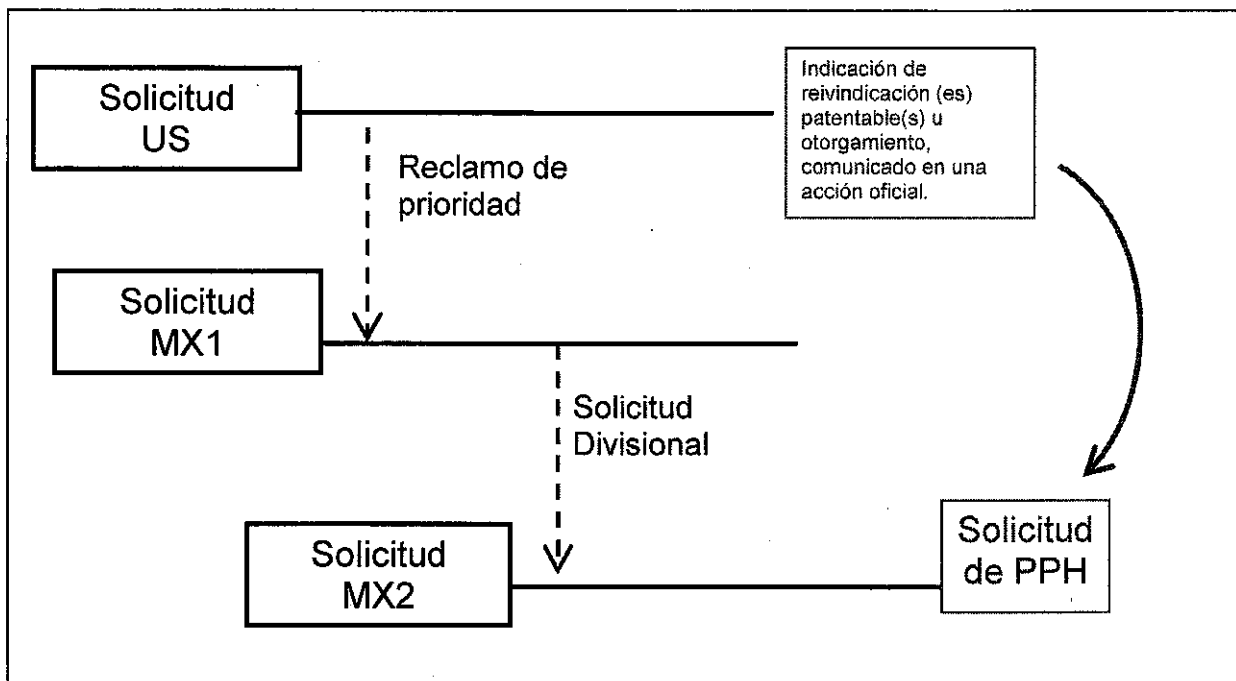
- Solicitud MX con múltiples reclamos de prioridad de conformidad con la Convención de París de solicitudes US.



- Vía Paris con prioridad nacional

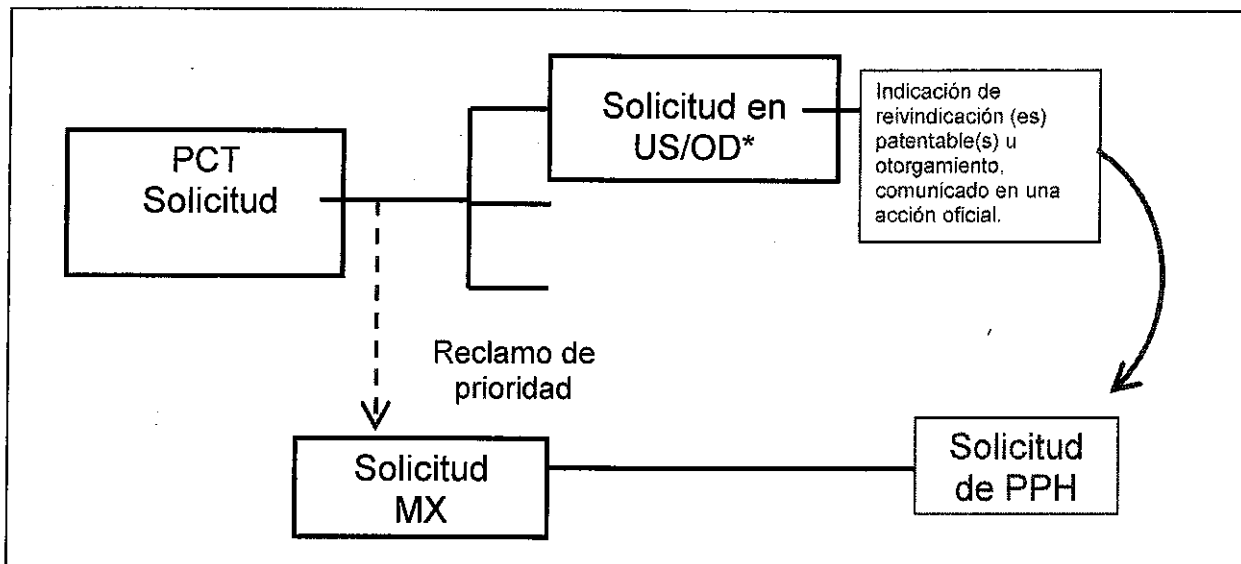


- Vía Paris de solicitudes divisionales



(1)(a)(ii):

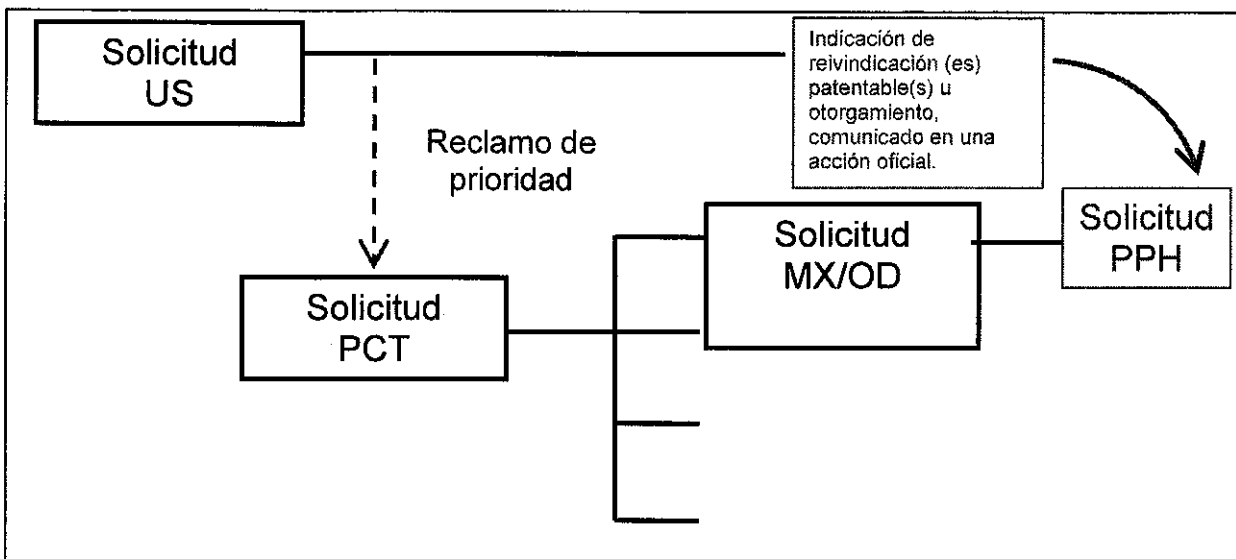
- Solicitud MX con reclamo de prioridad de una solicitud PCT de conformidad con la Convención de Paris



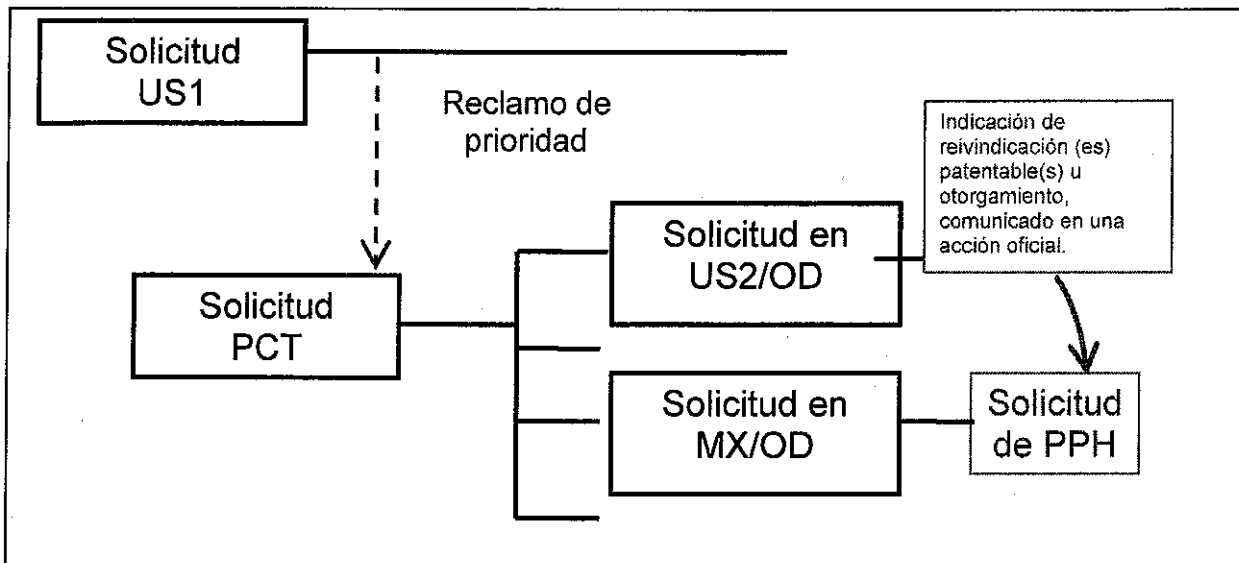
* OD – Oficina Designada

(1)(b)(i):

- Solicitud MX en fase nacional de una solicitud PCT que reclama la prioridad de conformidad con la Convención de Paris de una solicitud US

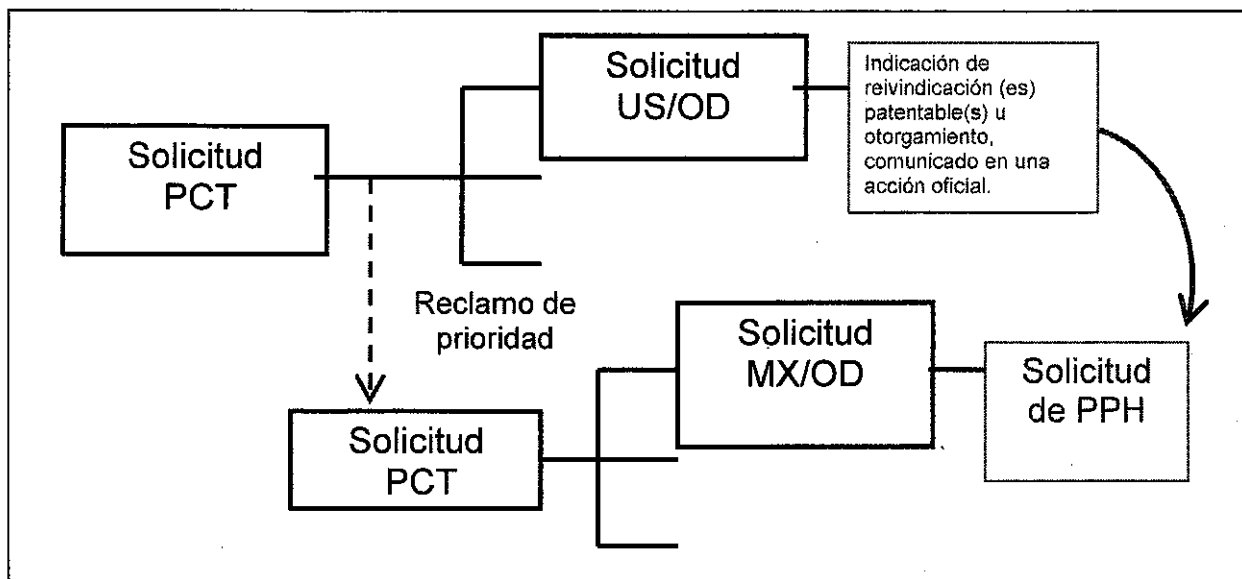


- Vía PCT

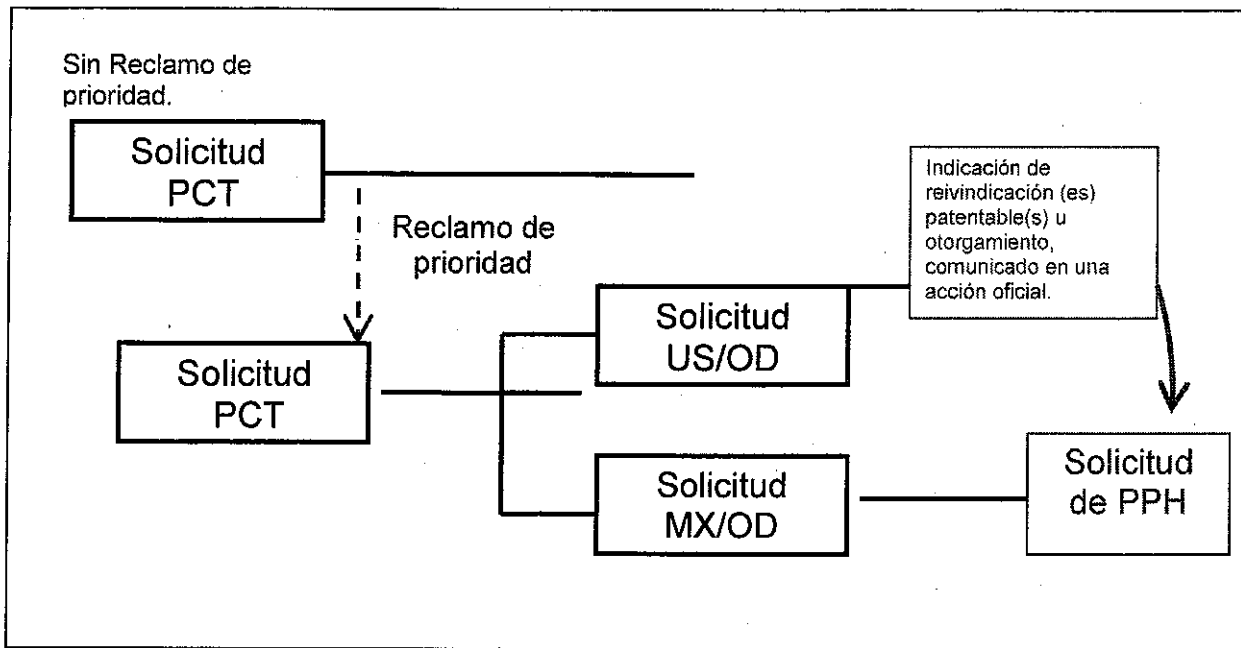


(1)(b)(ii):

- Solicitud MX que se encuentra en fase nacional de una solicitud PCT, la cual reclama el derecho de prioridad de conformidad con la Convención de París de otra solicitud PCT

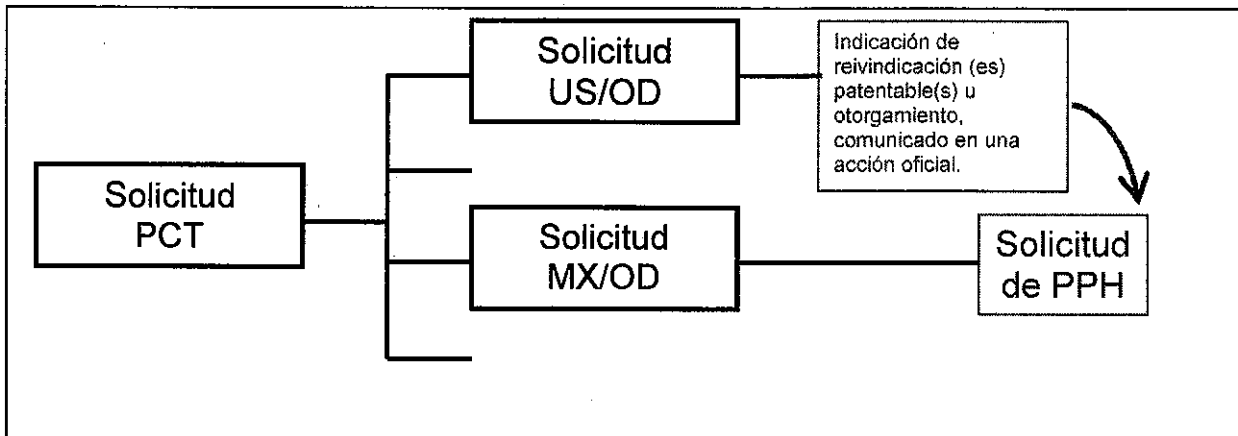


- Solicitud PCT Directa y Vía PCT



(1)(b)(iii):

- Solicitud MX que se encuentra en fase nacional de una solicitud PCT sin reclamo de prioridad



La solicitud US cuyas reivindicaciones han sido determinadas como patentables/otorgables puede no ser la solicitud para la cual se reclamó la prioridad ante el IMPI (la solicitud inicial). La solicitud US 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. Hay que tener en cuenta que cuando la solicitud US, que contiene las reivindicaciones patentables no es la misma solicitud cuya prioridad se reclama en la solicitud MX, el solicitante debe identificar la relación entre la solicitud US que contiene las reivindicaciones patentables/otorgables y la solicitud US cuya prioridad es reclamada en la solicitud MX (por ejemplo, la solicitud US "X" que contiene las reivindicaciones patentables es una solicitud divisional de la solicitud US "Y", que es la solicitud cuya prioridad es reclamada en la solicitud MX).

Las solicitudes de registros de modelo de utilidad y diseño industrial; así como las reivindicaciones de solicitudes de patente que contengan materia que se encuentre comprendida en los artículos 4, 16 y 19 de la LPI no están sujetas a la participación en el PPH.

(2) La solicitud US debe tener al menos una reivindicación, la cual la USPTO determinó como patentable/otorgable. El solicitante debe presentar una copia de la(s) reivindicación(es) patentable(s) /otorgable(s) de la solicitud US, junto con una traducción al español de la misma, si las reivindicaciones no están en idioma español.

La(s) reivindicación(es) será(n) "considerada(s) patentable(s) /otorgable(s)" cuando en una acción oficial de la USPTO se establezca(n) como patentable(s) /otorgable(s).

Si la acción oficial de la USPTO no establece **explícitamente** que una reivindicación es patentable, el solicitante deberá anexar, en la solicitud de participación en el programa de PPH, una declaración que contenga el análisis técnico de dicha reivindicación con respecto al estado de la técnica citado indicando que no ha existido objeción por parte de la USPTO respecto de esa reivindicación, y por lo tanto, la reivindicación se considera patentable por la USPTO.

(3) Todas las reivindicaciones de cada solicitud MX para las que se haya solicitado la participación en el programa PPH deberán corresponder suficientemente o ser modificadas para corresponder suficientemente a la(s) reivindicación(es) patentable(s) /otorgable(s) en la(s) solicitud(es) US. Las reivindicaciones se considerarán como "suficientemente correspondientes" cuando, tomando en cuenta las diferencias debido a la traducción y los requisitos de formato de las reivindicaciones, éstas tengan un alcance igual o similar, o las reivindicaciones en el IMPI tengan un alcance menor a las reivindicaciones patentables/otorgables en la USPTO. En este sentido, una reivindicación tiene menor alcance cuando la reivindicación en la solicitud MX es modificada para limitarla al contener una característica técnica adicional que esté soportada en la solicitud originalmente presentada ante el IMPI (descripción y/o reivindicaciones).

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

El solicitante deberá presentar también un cuadro de correspondencia de las reivindicaciones en español. La tabla de correspondencia de las reivindicaciones debe indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud MX corresponden a la(s) reivindicación(es) patentable(s)/otorgable(s) en la(s) solicitud(es) US.

(4) Se requiere que el Examen de la solicitud MX para la cual se solicitó la participación en el programa PPH no haya empezado.

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

(5) El solicitante para participar en el programa en el programa PPH deberá presentar un escrito libre (ver Anexo 1) y deberá estar acompañado de los anexos correspondientes:

- (a) El solicitante debe anexar una copia de todas las acciones oficiales (que son relevantes para la determinación de la patentabilidad) de cada una de las solicitudes en US que contienen reivindicaciones patentables/otorgables que son la base para la petición, y en su caso, su traducción.
- (b) Copia de todas las reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables en la USPTO, y en su caso su traducción. Además, el solicitante debe presentar copias de cualquier acción oficial (que sea(n) relevante(s) para determinar la patentabilidad) de la solicitud US que se haya emitido después de la presentación de la solicitud para participar en el programa PPH en el IMPI (especialmente cuando la USPTO pueda revertir una previa aceptación de otorgamiento). Podrá omitirse la presentación de dichos documentos si están disponibles en la base de datos de la USPTO, (**Patent Application Information Retrieval, Public PAIR**)
- (c) Una Declaración de Divulgación de la Información (IDS, por sus siglas en inglés) listando los documentos citados por el examinador de la USPTO en la acción oficial de la USPTO (a menos que un IDS ya haya sido presentado en la solicitud en MX). El solicitante debe presentar copias de todos los documentos citados en la acción oficial de la USPTO incluidos los documentos de literatura no patente (a menos que las copias ya se hayan presentado en la solicitud en MX). Los documentos de patente deberán presentarse siempre y cuando no estén disponibles para el IMPI, en cuyo caso serán requeridos al solicitante.
- (d) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones

Cuando la petición de participación en el programa PPH resulte aceptada, la solicitud MX será adelantada de turno para su examen, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 52 y cuando haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 52 bis de la LPI. En los casos en que la solicitud de participación en el programa PPH no cumpla con todos los requisitos establecidos anteriormente, el solicitante será notificado y los defectos en la solicitud se identificarán. El solicitante tendrá una oportunidad para perfeccionar la petición en una nueva solicitud de participación en el programa PPH. La decisión del examinador no suspenderá el trámite en espera de una respuesta por

parte del solicitante para perfeccionar dicha petición en una nueva solicitud de participación en el programa PPH. Es decir, si la solicitud es elegida para su examen por el examinador después de que el solicitante ha sido notificado de los defectos, cualquier nueva petición de participación en el programa PPH será desestimada. Si la nueva petición de participación en el programa PPH se ha perfeccionado y el examen no ha comenzado, la solicitud será considerada para adelantar su examen. Si no se perfecciona la petición de participación en el programa PPH, la solicitud de patente esperará el turno normal de examen.

(6) La aceptación de una petición de participación en el programa PPH respecto de una solicitud inicial de patente no se transferirá a una solicitud divisional. El solicitante deberá presentar una nueva petición de participación en el programa PPH para la solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente para que la petición en la solicitud divisional de patente sea aceptada.

Si alguno de los documentos señalados anteriormente en los puntos (2) y (5) ya han sido presentados en la solicitud MX antes de la petición de participación en el programa 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 PPH cuando fueron presentados dichos documentos previamente en la solicitud MX.

B. Procedimientos Especiales de Examen

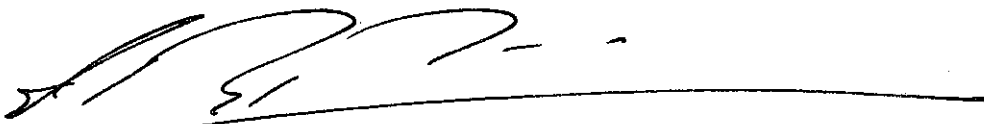
Una vez que la petición de participación en el programa PPH ha sido aceptada para la solicitud MX, la misma será considerada por el IMPI para adelantar el examen de fondo, excepto aquellas que claramente se encuentren en condiciones para ser concedidas, y aquellas con plazos de respuesta previamente establecidos.

Cualquier reivindicación modificada o añadida después de la concesión de la solicitud de participación en el programa PPH deberá corresponder suficientemente a una o más reivindicaciones otorgables/patentables en la solicitud US. El solicitante debe presentar una tabla de correspondencias de las reivindicaciones junto con la enmienda (véase A. (3) anterior). Si la modificación o la nueva reivindicación no corresponde suficientemente a la(s) reivindicación(es) otorgable(s)/patentable(s) en la solicitud de US, la enmienda no será aceptada ..

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

Todas las preguntas sobre este comunicado pueden dirigirse a Fabián R. Salazar García, Director Divisional de Patentes en (52 55) 5334 0710 o en rsalazar@impi.gob.mx

Fecha: 17/08/2012



José Rodrigo Roque Díaz
Director General del IMPI