

Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente (PPH) entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)

La Superintendencia de Industria y Comercio SIC se encuentra implementando diversos mecanismos que le han permitido modernizar el esquema para el estudio de examen de patentes aprovechando al máximo las bondades que brinda la ley para este fin a través de la cooperación con otras oficinas de Propiedad Industrial suramericanas como el PROSUR, alianza de nueve Oficinas que busca que éstas compartan informes de búsqueda y examen de patentabilidad de suerte que se disminuya la duplicación de esfuerzos y los tiempos de trámite al estudiar las mismas solicitudes de patente que se presentan en los países de la región. De igual manera, la SIC desde comienzos de 2012 se encuentra cooperando con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el proyecto denominado CADOPAT que permite el intercambio de información relativa a solicitudes de patente y exámenes de patentabilidad con el fin de mejorar la gestión de las solicitudes de patente que son presentadas en los dos países obteniendo tiempos de respuesta más rápidos para los usuarios del sistema de Propiedad Industrial.

En el mismo sentido, la SIC está adelantando las acciones necesarias relacionadas con Procedimientos Acelerados de Examen de Patentes (PPH) en cooperación con otras Oficinas de Propiedad Industrial a nivel mundial. Estos acuerdos permiten que un solicitante cuyo objeto contenido en la invención ha sido determinado como patentable en una Oficina de Primera Presentación (OPP), pueda solicitar en una Oficina de Segunda Presentación (OSP) que se adelante el examen de la solicitud correspondiente, aprobando que en la OSP se utilice la búsqueda y resultados del examen de fondo de la OPP. Esto representa un avance muy importante para los solicitantes nacionales en su objetivo de proteger su invención en otros países porque en la medida en que la SIC continúe disminuyendo sus tiempos de atención para el examen de sus solicitudes de Patentes de Invención, los inventores colombianos podrán beneficiarse del estudio realizado y solicitar que éste sea tenido en cuenta en una oficina de un país extranjero con el cual se haya establecido el procedimiento.

En este orden de ideas y a fin de lograr estos propósitos el primer Procedimiento Acelerado de Examen de Patente se ha establecido con la Oficina de Patentes y Marcas de Los Estados Unidos de América (USPTO). Esto significa que a partir del primero de septiembre, los colombianos que hayan presentado una solicitud de patente en Colombia y en Estados Unidos de América y que hayan obtenido la patente en Colombia antes que en Estados Unidos, podrán solicitar en dicho país ante la USPTO que se tenga en cuenta el examen de patentabilidad realizado en Colombia para que se adelante el examen de la solicitud correspondiente y que estos resultados sean tenidos en cuenta en la USPTO.

En otras palabras cuando la SIC sea la OPP y la solicitud presentada contenga reivindicaciones que son determinadas como patentables u otorgables, el solicitante podrá requerir un examen acelerado ante la USPTO para la solicitud correspondiente presentada en esta última como OSP. Para mayor información sobre los procedimientos y requerimientos para presentar una solicitud ante la USPTO para su participación en el programa de Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente, se puede ingresar a la siguiente dirección de internet:

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2012/week34/TOC.htm#ref14>

Del mismo modo, a partir del primero de septiembre, los solicitantes que hayan presentado una solicitud de patente en Estados Unidos de América y en Colombia y que hayan obtenido la patente en Estados Unidos antes que en Colombia, podrán solicitar en dicho país ante la SIC que se tenga en cuenta el examen de patentabilidad realizado en Estados Unidos.

Lo anterior significa que cuando la SIC sea la OSP y la solicitud correspondiente presentada en la USPTO como OPP contenga reivindicaciones que son determinadas como patentables u otorgables, el solicitante podrá solicitar el Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente y solicitar que la correspondiente solicitud en la SIC sea considerada para ser examinada de forma acelerada.

El procedimiento y los requisitos para presentar una solicitud de Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente se deben cumplir las siguientes condiciones:

a. Al momento de solicitar el examen de patentabilidad ante la SIC, si el solicitante pide que se reconozca el examen de patentabilidad de la USPTO como OPP, debe aportar junto con el pago de la tasa y el formato correspondiente, los siguientes documentos:

- Copia del fallo o decisión que ha sido relevante para la determinación de la patentabilidad de la solicitud en la USPTO que contienen las reivindicaciones patentables u otorgables que son la base de la petición y su traducción al castellano.
- Copia de todas las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la USPTO y su traducción al castellano.
- Copia de los antecedentes, información o documentos citados por el examinador de la USPTO en el examen de patentabilidad, en el fallo o decisión correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los

documentos de patente deberán presentarse siempre y cuando no estén disponibles para la SIC mediante el acceso a bases de datos gratuitas.

- Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la USPTO y las que se han presentado en la SIC como OSP.

b. La solicitud colombiana presentada en la SIC debe ser:

(i.) Una solicitud presentada de conformidad con el Convenio de París, bien sea que reivindique válidamente la prioridad de una solicitud anterior en virtud del artículo noveno de la Decisión 486 de 2000, para una o más solicitudes presentadas ante la USPTO como OPP o reivindique válidamente como prioridad la fecha de presentación internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicación de prioridad, o,

(ii.) Una solicitud que se encuentre en la fase nacional en virtud del PCT a partir de una solicitud internacional PCT que reivindique válidamente la prioridad en virtud del artículo noveno de la Decisión 486 de 2000, o reivindique válidamente como prioridad la fecha de presentación internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicación de prioridad, o que no contenga reivindicación de prioridad.

c. La solicitud examinada por la USPTO como OPP debe corresponder con la presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es, que las reivindicaciones de la solicitud inicial o su divisional sean iguales a las de la solicitud colombiana.

d. Si el fallo o decisión de la USPTO 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 USPTO, indicando que no ha existido objeción por parte de la USPTO respecto de esa reivindicación y, por lo tanto, la reivindicación se considera patentable.

e. Todas las reivindicaciones de cada solicitud presentada en la SIC como OSP, deben corresponder a las reivindicaciones patentables u otorgables de la solicitud de la USPTO 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, tomando en cuenta las diferencias debidas a la traducción y los requisitos de formato de las reivindicaciones, tengan un alcance igual o similar, o las reivindicaciones en la USPTO tengan un alcance menor a las reivindicaciones presentadas en la SIC.

Se entenderá que una reivindicación tiene menor alcance cuando la reivindicación en la solicitud presentada en la SIC 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 la SIC que introduzca una nueva o diferente categoría de reivindicación (es) a aquella (s) determinada (s) como patentable (s) u otorgable (s) en la USPTO como OPP, no serán consideradas suficientemente correspondientes.

La tabla de correspondencia de las reivindicaciones deberá presentarse en castellano, y deberá indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud presentada en la SIC como OSP corresponden a la (s) reivindicación (es) patentable (s) u otorgable (s) en la solicitud de la USPTO como OPP.

Para que una solicitud sea aceptada en el Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patentes entre la USPTO como OPP y la SIC como OSP, se requiere que no haya comenzado el examen de patentabilidad de que habla el artículo 45 de la Decisión 486.

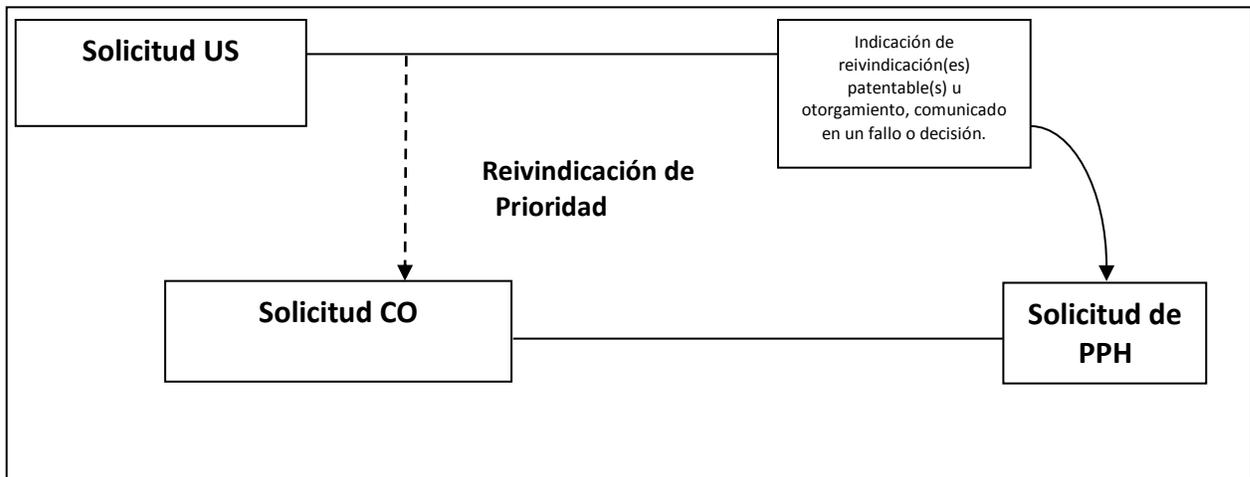
El reconocimiento del examen de patentabilidad proferido por la USPTO como OPP no se podrá transferir a una solicitud divisional. El solicitante podrá presentar una nueva petición para la solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente.

El Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente entre la USPTO como OPP y la SIC como OSP no aplica para las solicitudes de Patentes de Modelos de Utilidad y las solicitudes de registro de Diseño Industrial.

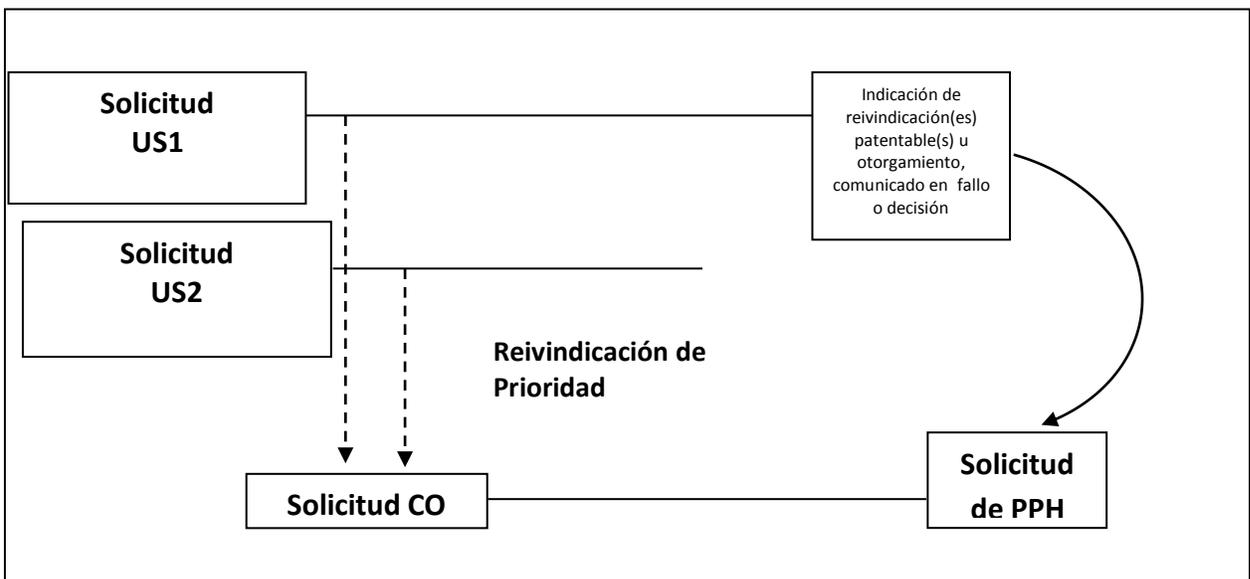
No procederá el reconocimiento de las reivindicaciones de solicitudes de patente que contengan asuntos que se encuentren comprendidos en los artículos 15, 20 y 21 de la Decisión 486 de 2000. Si la SIC encuentra que algunas reivindicaciones están comprendidas en los artículos 15, 20 y 21 de la Decisión 486 de 2000, procederá a conceder aquellas reivindicaciones, si las hubiere, que no están comprendidas en los citados artículos.

Ejemplos de una solicitud presentada en Colombia como OSP que cumple con las condiciones establecidas en el literal b (i.) son:

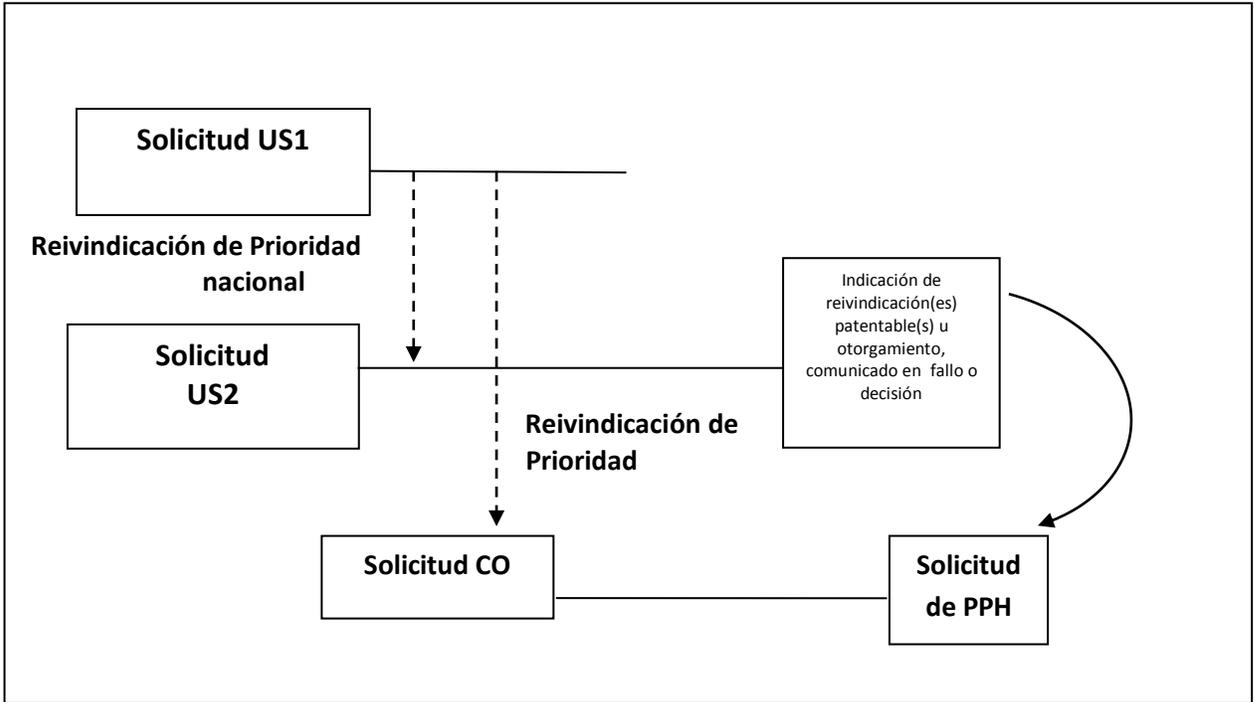
- Solicitud Colombiana en la SIC como OSP con reivindicación de prioridad de conformidad con el Convenio de París para una solicitud presentada en la USPTO como OPP.



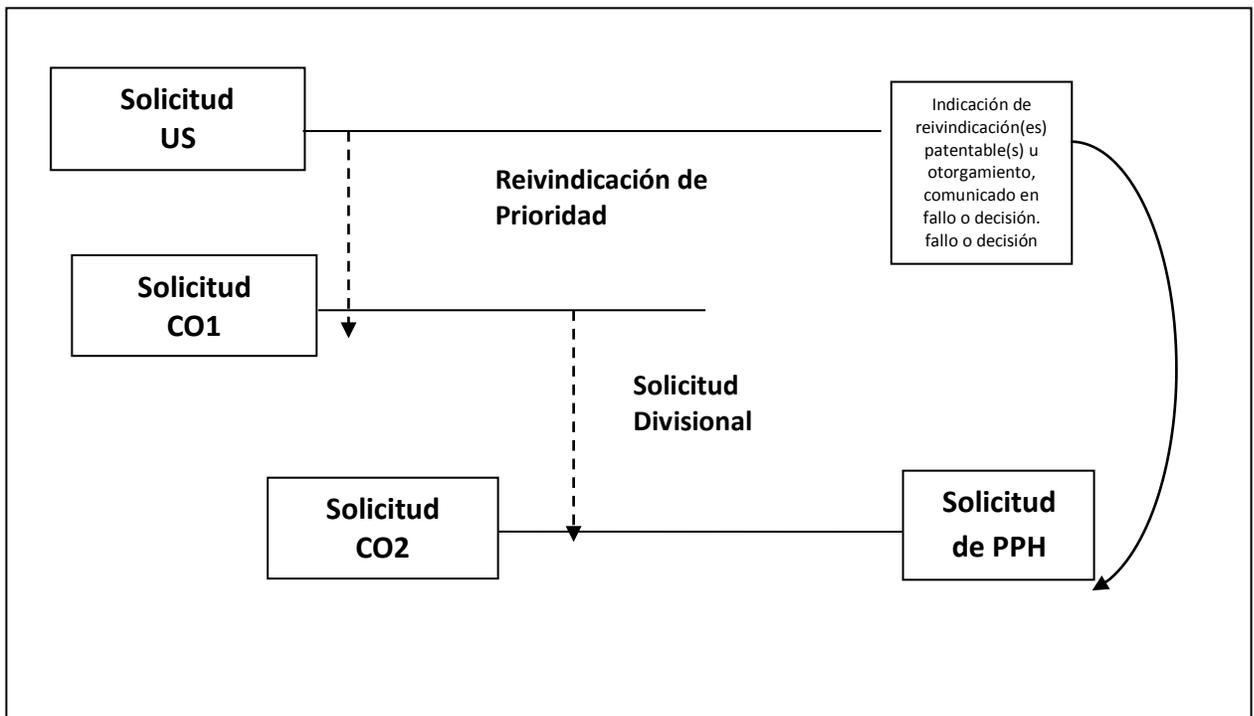
- Solicitud Colombiana en la SIC como OSP con múltiples reivindicaciones de prioridad de conformidad con el Convenio de París de solicitudes presentadas en la USPTO como OSP.



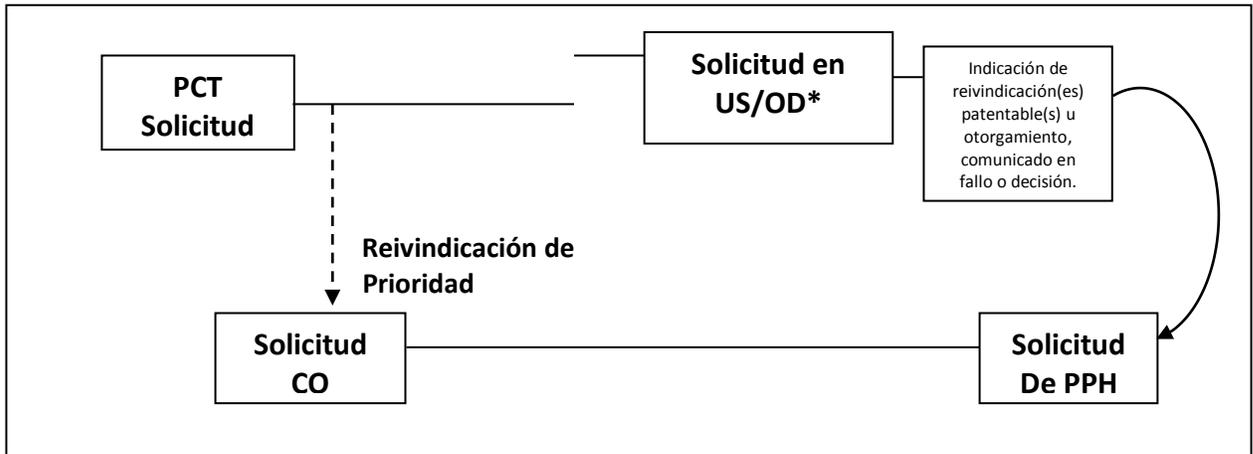
- Vía Convenio de París con prioridad nacional



- Vía Convenio de París de solicitudes divisionales



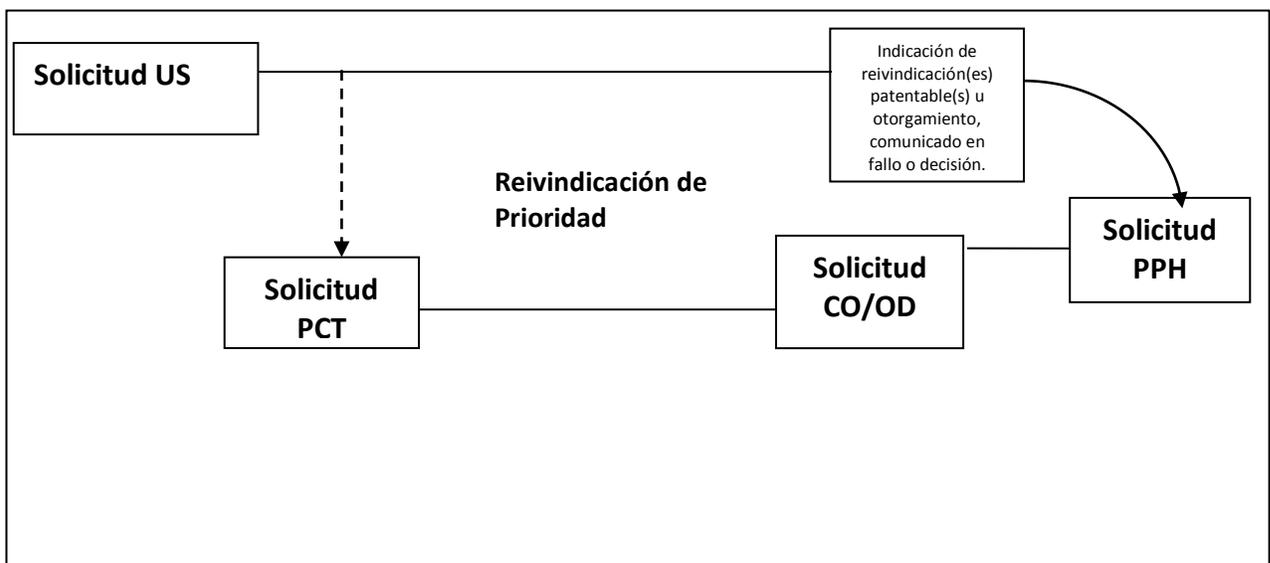
- Solicitud Colombiana en la SIC como OSP con reivindicación de prioridad de una solicitud PCT de conformidad con el Convenio de París.



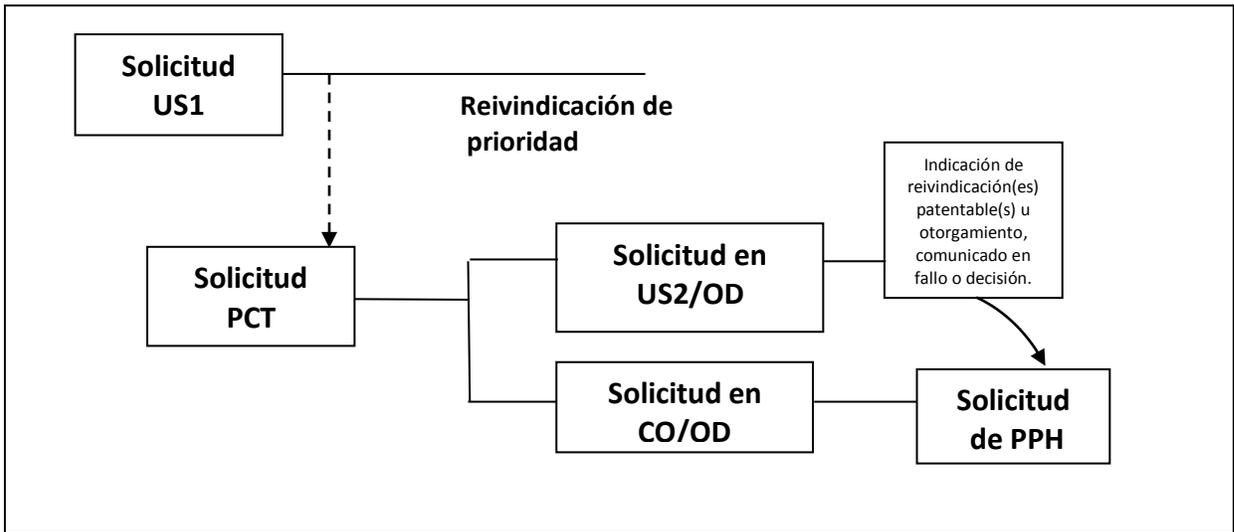
* OD — Oficina Designada

Ejemplos de una solicitud presentada en Colombia como OSP que cumple con las condiciones establecidas en el literal b (ii.) son:

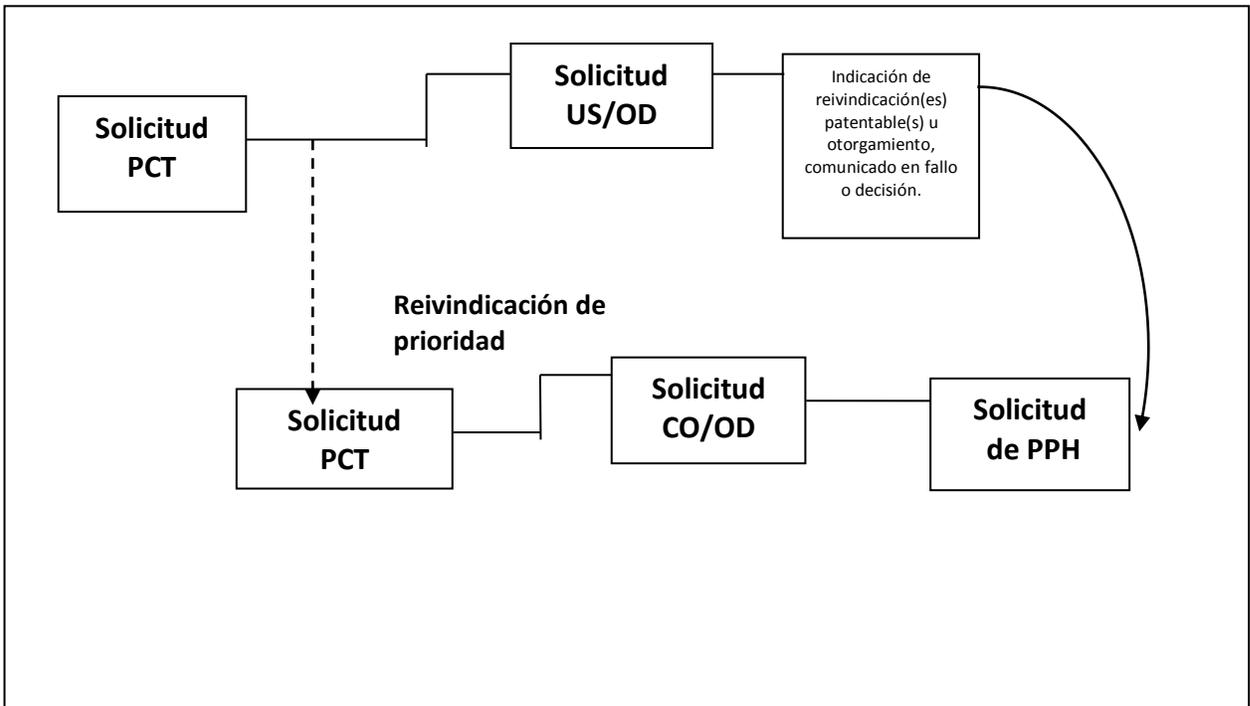
- Solicitud presentada en Colombia en fase nacional de una solicitud PCT que reclama la prioridad de conformidad con el Convenio de París de una solicitud US



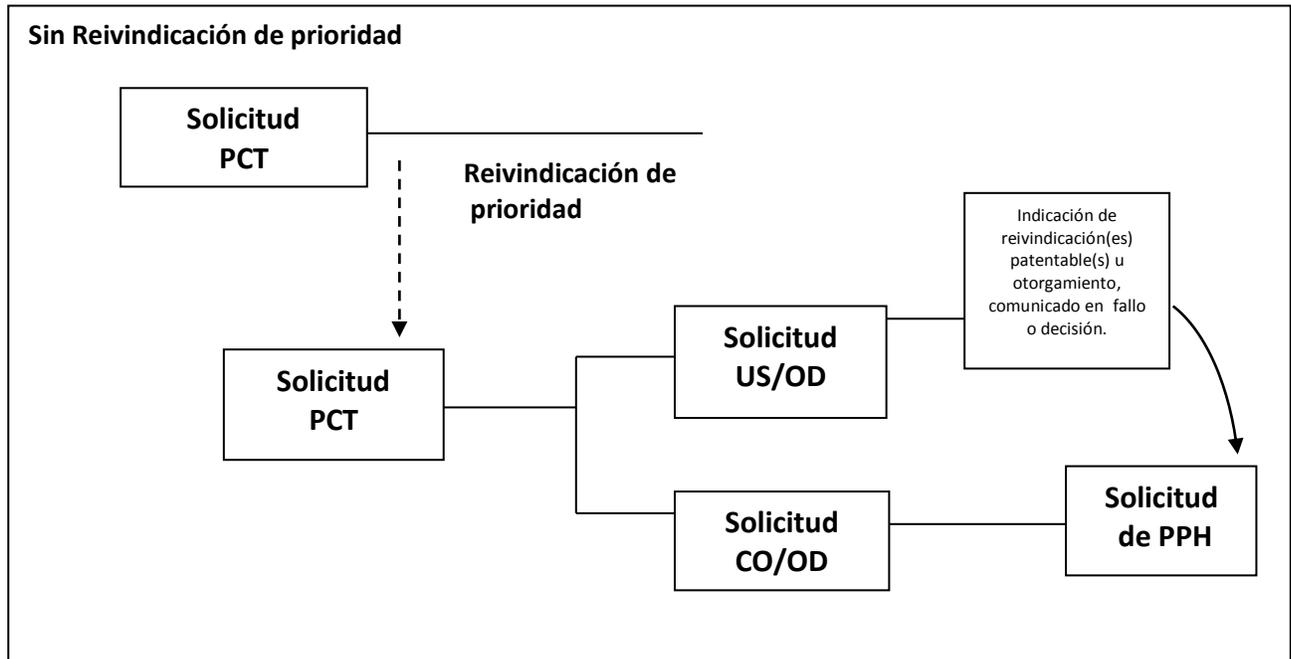
- Vía PCT



- Solicitud presentada en Colombia 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.



- Solicitud PCT Directa y Vía PCT



- Solicitud Presentada en Colombia que se encuentra en fase nacional de una solicitud PCT sin reivindicación de prioridad

