

**Procedimientos para presentar una solicitud a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) para la prueba Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes entre la SIC y la Oficina de Patentes de Japón (OJP)**

**Parte I**

**Solicitud PPH utilizando solicitudes nacionales de la OJP**

Los solicitantes podrán pedir el examen acelerado a través de un procedimiento establecido que incluye la presentación de los documentos pertinentes sobre la solicitud que se presente ante la SIC y que cumpla los siguientes requisitos bajo el programa piloto SIC-OJP Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH), basado en la solicitud presentada en la OJP.

Cuando se radique una solicitud a través del programa piloto PPH, el solicitante debe presentar un formulario de petición de PPH a la SIC, el cual se encuentra disponible en internet en la página de la Oficina Colombiana.

El programa piloto PPH entre la SIC y la OJP se iniciará el 1 de septiembre de 2014, por un período de prueba de 3 años. La SIC y la OJP evaluarán los resultados del programa piloto para determinar cómo el programa aplicará plenamente después del período de prueba. Las oficinas podrán terminar el programa piloto PPH si el volumen de la participación supera el nivel manejable, o por cualquier otra razón. Se publicará un aviso por anticipado si se termina el programa piloto PPH antes del período de prueba.

**1. Requisitos**

**(a) Tanto la solicitud de la SIC en la que se solicita PPH y la solicitud presentada en la OJP que forman la base de la solicitud PPH, tendrán la misma fecha más temprana (ya sea una fecha de prioridad o una fecha de presentación).**

Por ejemplo, la solicitud presentada en la SIC (incluyendo la solicitud fase nacional PCT) puede ser:

(Caso I) una solicitud que reivindica válidamente la prioridad en virtud del Convenio de París de la solicitud presentada en la OJP (Los ejemplos son suministrados en el anexo I, figuras A, B, C, H, I y J), o

(Caso II) una solicitud que proporciona la base de una reivindicación de prioridad válida en virtud del Convenio de París para la solicitud presentada en la OJP

(incluyendo la solicitud de la fase nacional del PCT) (los ejemplos se proporcionan en el ANEXO I, Figuras D y E), o

(Caso III) una solicitud que comparte un documento de prioridad común con la solicitud presentada en la OJP (incluyendo la solicitud en la fase nacional del PCT) (ejemplos se proporcionan en el ANEXO I, Figuras F, G, L, M y N), o

(IV) una solicitud en la fase nacional del PCT, donde tanto la solicitud SIC y la solicitud OJP se derivan de una solicitud internacional PCT común sin tener ninguna reivindicación de prioridad (un ejemplo se proporciona en el ANEXO I, figura K).

**(b) existe al menos una solicitud correspondiente en la OJP y tiene una o más reivindicaciones que se determinan como patentables/aceptadas por la OJP.**

La solicitud correspondiente puede ser la solicitud que forma la base de la reivindicación de prioridad, una solicitud que deriva de la solicitud presentada en la OJP que constituye la base de la reivindicación de prioridad (por ejemplo, una solicitud divisional de la solicitud presentada en la OJP o una solicitud que reivindica prioridad nacional para la solicitud presentada en la OJP (ver figura C del Anexo I)), o una solicitud presentada en la OJP en fase nacional de una solicitud PCT (véanse las figuras G, K, M y N en el anexo I).

Las reivindicaciones son "determinadas aceptadas/patentables" cuando el examinador de la OJP identificó claramente las reivindicaciones como aceptadas/patentables en la última acción oficial, incluso si a la solicitud no le ha sido concedida la patente.

La acción oficial incluye:

- (a) La decisión de conceder una patente
- (b) Notificación de los motivos de la denegación
- (c) Decisión de rechazo
- (d) decisión que se pronuncia Recurso

Por ejemplo, si la siguiente expresión rutinaria se describe en una acción oficial de la OJP, esas afirmaciones son claramente identificadas como que las reivindicaciones son patentables/aceptadas.

*"<Las reivindicaciones en las cuales no se han encontrado motivos de denegación>*

*A la (s) reivindicación (es) asociada (s) a la invención\_\_\_\_, no se encontró (aron) razón (es) para negarla (s)".*

**(c) Todas las reivindicaciones presentadas en la petición de PPH, como originalmente se habían presentado o modificado, deben corresponder suficientemente a una o más de esas reivindicaciones indicadas como aceptadas en la OJP.**

Las reivindicaciones son consideradas que " corresponden suficientemente ", donde, considerando las diferencias debidas a las traducciones, las reivindicaciones en la SIC son del mismo o similar alcance que las reivindicaciones aceptadas en la OJP, o las reivindicaciones en la SIC son de alcance más limitado que las reivindicaciones en la OJP. En este sentido, una reivindicación que es más limitada en su alcance, ocurre cuando una reivindicación presentada en la OJP se modifica para limitarla aún más con una característica adicional que se apoya en la especificación de la solicitud (descripción y / o reivindicaciones).

Una reivindicación en la SIC, que presenta una categoría nueva/diferente de las reivindicaciones señaladas como aceptadas en la OJP no se considera que corresponden suficientemente. Por ejemplo, donde las reivindicaciones de la OJP solo contienen reivindicaciones relacionadas con un proceso de fabricación de un producto, y luego las reivindicaciones que se presentan en la SIC, se relacionan con reivindicaciones de producto que dependen de las reivindicaciones de proceso, no se considera que corresponden suficientemente.

**(d) La SIC no debe haber iniciado el examen de la solicitud en el momento de la solicitud PPH (un ejemplo se proporciona en el ANEXO I, figura O).**

**(e) Una "Solicitud de Examen de Fondo" debe haber sido presentada en la SIC, ya sea en el momento de la solicitud PPH o previamente.**

## **2. Documentos que deben ser aportados**

A continuación, los documentos que deben presentarse para ser adjuntados a la solicitud PPH.

**(a) Copias de todas las acciones oficiales (Las cuales son relevantes para el examen de fondo en la OJP) que fueron emitidas para la solicitud presentada en la OJP, y sus correspondientes traducciones. <sup>1</sup>**

Las traducciones se presentarán en español; el solicitante no tiene que presentar una copia de las acciones oficiales de la OJP y traducciones de ellas cuando estos documentos son proporcionados a través del sistema AIPN (sistema de acceso al expediente de la OJP) debido a que las acciones oficiales y sus traducciones

---

<sup>1</sup> Las traducciones automáticas serán admisibles, pero si esto es imposible para que el examinador entienda el esquema de la acción oficial o reivindicaciones traducidas debido a una traducción insuficiente, el examinador puede pedir al solicitante que vuelva a presentar traducciones.

automáticas estarán disponibles para el examinador de la SIC a través de la AIPN. Si estos documentos no pueden ser obtenidos por el examinador de la SIC a través de la AIPN, el solicitante podrá ser notificado y requerido para que proporcione los documentos necesarios.

**(b) Las copias de todas las reivindicaciones determinadas como patentables/ aceptadas por la OJP, y traducciones de ellas.**

Las traducciones se presentarán en español; el solicitante no tiene que presentar una copia de las reivindicaciones indicadas como patentables / aceptadas en la OJP, y sus traducciones cuando los documentos se proporcionan a través de AIPN (sistema de acceso al expediente de la OJP) debido a que las reivindicaciones y sus traducciones automáticas estarán disponibles para el examinador de la SIC a través de la AIPN. Si no pueden ser obtenidas por el examinador de la SIC a través de la AIPN, el solicitante podrá ser notificado y requerido para que proporcione los documentos necesarios.

**(c) Copias de las referencias citadas por el examinador de la OJP**

Si las referencias son documentos de patente, el solicitante no tendrá que presentarlos porque la SIC generalmente los posee. No obstante, cuando la SIC no posea el documento de patente, el solicitante tiene que presentar el documento a petición del examinador. La literatura no patente siempre deberá ser presentada.

**(d) Tabla de correspondencia de las reivindicaciones**

El solicitante que pide el PPH deberá presentar una tabla de correspondencia de las reivindicaciones, la cual indica cómo todas las reivindicaciones en la solicitud de la SIC corresponden suficientemente a las reivindicaciones patentables/aceptadas en la solicitud presentada en la OJP; el solicitante deberá presentar la tabla de correspondencia de reivindicaciones en español.

Cuando las reivindicaciones son sólo la traducción literal, el solicitante sólo puede escribir que "son lo mismo" en la tabla. Cuando las reivindicaciones no son sólo la traducción literal, es necesario explicar la suficiente correspondencia de cada reivindicación

Cuando el solicitante ya ha presentado anteriormente a la SIC los documentos que se relacionan arriba a través de procedimientos simultáneos o anteriores, el solicitante podrá incorporar los documentos de referencia y no tiene que adjuntarlos.

## Parte II

### Solicitud PPH utilizando documentos internacionales provenientes del PCT que han sido producidos por la OJP en su calidad de Autoridad Internacional de Búsqueda o Autoridad internacional de Examen

Los solicitantes podrán pedir el examen acelerado por un procedimiento establecido que incluye la presentación de los documentos pertinentes en una solicitud que se presenta ante la SIC y que cumpla los siguientes requisitos bajo el programa piloto SIC-OJP Procedimiento Acelerado de Patentes basado en productos de trabajo internacionales (programa piloto PCT-PPH ).

Cuando se radique una solicitud a través del programa piloto PCT-PPH, el solicitante debe presentar un formulario de petición de PCT-PPH a la SIC, el cual se encuentra disponible en internet en la página de la Oficina Colombiana.

El programa piloto PCT-PPH entre la SIC y la OJP se iniciará el 1 de septiembre de 2014, por un período de prueba de 3 años. La SIC y la OJP evaluarán los resultados del programa piloto para determinar cómo el programa aplicará plenamente después del período de prueba. Las oficinas podrán terminar el programa piloto PCT-PPH si el volumen de la participación supera el nivel manejable, o por cualquier otra razón. Se publicará un aviso por anticipado si se termina el programa piloto PCT-PPH antes del período de prueba.

#### 1. Requisitos

La solicitud es solicitada ante la SIC y en virtud del PCT-PPH deben cumplirse los siguientes requisitos:

**(1) El producto más reciente de trabajo en la fase internacional de una solicitud PCT correspondiente a la solicitud ("producto de trabajo internacional"), es decir, la opinión escrita de la Autoridad Internacional de Búsqueda (WO / ISA), la opinión escrita de la Autoridad de examen preliminar internacional (WO / IPEA) o el informe de examen preliminar internacional (IPER), indica al menos una reivindicación como patentable / aceptada (desde el aspecto de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial).**

Se debe tener en cuenta que la ISA y/o la IPEA que produjo el documento WO/ISA, WO/ IPEA y la IPER son limitados a la OJP como Autoridad de Búsqueda y/o Examen, pero, si se reivindica prioridad, la reivindicación de prioridad puede ser la de una solicitud de cualquier oficina, véase el ejemplo A' en anexo II (solicitud ZZ puede ser cualquier solicitud nacional).

El solicitante no puede presentar una solicitud en virtud del PCT-PPH sobre la base de un informe de búsqueda internacional (ISR) solamente.

La solicitud debe estar basada en lo que se describe en el Cuadro VIII de WO/ISA, WO/IPEA o IPER que forma la base de una solicitud PCT-PPH, el solicitante debe explicar por qué las reivindicaciones no están sujetas a la observación con independencia de si es o no una enmienda que se presenta para corregir la observación señalada en el recuadro VIII. La solicitud no será elegible para participar en el programa piloto de PCT-PPH si el solicitante no explica por qué las reivindicaciones no están sujetas a la observación. En este sentido, sin embargo, no afecta a la decisión sobre la admisibilidad de la solicitud si la explicación es adecuada y/o si la enmienda presentada supera la observación señalada en el recuadro VIII.

**(2) La relación entre la solicitud y la correspondiente solicitud internacional cumple con uno de los siguientes requisitos:**

**(A) La solicitud es una solicitud de la fase nacional de la solicitud internacional correspondiente. (Vea las Figuras A, A 'y A' »en el anexo II)**

**(B) La solicitud es una solicitud nacional como base de la reivindicación de prioridad de la solicitud internacional correspondiente. (Ver Figura B en el Anexo II)**

**(C) La solicitud es una solicitud de fase nacional de una solicitud internacional reivindicando la prioridad de la solicitud internacional correspondiente. (Ver Figura C del Anexo II)**

**(D) La solicitud es una solicitud nacional que reivindica la prioridad extranjera de la solicitud internacional correspondiente. (Ver Figura D en el anexo II)**

**(E) La solicitud es la solicitud derivada (solicitud divisional y solicitud que reivindica la prioridad local etc.) de la solicitud la cual cumple con uno de los requisitos anteriores (A) - (D). (Ver las figuras E1 y E2 en el Anexo II)**

**(3) Todas las reivindicaciones presentadas en la petición de PCT-PPH, como originalmente se habían presentado o modificado, deben corresponder suficientemente a una o más de esas reivindicaciones indicadas como aceptadas en el producto más reciente de trabajo en la fase internacional de la correspondiente solicitud internacional sobre la que se ha pronunciado la OJP como ISA O IPEA**

Las reivindicaciones son consideradas que "corresponden suficientemente", donde, considerando las diferencias debidas a las traducciones, las reivindicaciones en la SIC son del mismo o similar alcance que las reivindicaciones aceptadas como permisibles en el producto más reciente de trabajo internacional, o las reivindicaciones en la SIC son de alcance más limitado que las reivindicaciones en las reivindicaciones aceptadas como permisibles en el producto más reciente del trabajo internacional. En este sentido, una reivindicación que es más limitada en su alcance, ocurre cuando una reivindicación considerada como permisible en el producto más reciente del trabajo internacional se modifica para limitarla aún más con una característica adicional que se apoya en la especificación de la solicitud (descripción y/o reivindicaciones).

Una reivindicación en la SIC, que presenta una categoría nueva/diferente de las reivindicaciones señaladas como permisible en el producto más reciente del trabajo internacional, no se considera que corresponden suficientemente. Por ejemplo, donde las reivindicaciones aceptadas como permisibles en el producto más reciente de trabajo internacional solo contienen reivindicaciones relacionadas con un proceso de fabricación de un producto, y luego las reivindicaciones que se presentan en la SIC, se relacionan con reivindicaciones de producto que dependen de las reivindicaciones de proceso, no se considera que corresponden suficientemente.

En este sentido, la afirmación de que es más estrecho en su alcance se produce cuando una reivindicación señalada como aceptada en el producto del trabajo internacional más reciente es enmendada para limitarse aún más por una característica adicional que se apoya en la especificación (descripción y / o reivindicaciones).

Una reivindicación en la SIC, que presenta una categoría nueva /diferente de reivindicaciones a aquellas reivindicaciones señaladas como permisible en el producto del trabajo internacional más reciente no se considera que corresponden suficientemente. Por ejemplo, donde las reivindicaciones señaladas como permisibles en el producto del trabajo internacional más reciente sólo contienen reivindicaciones a un proceso de fabricación de un producto, a continuación, las reivindicaciones de la SIC no se considera que corresponden suficientemente si las reivindicaciones de la SIC presentan reivindicaciones de producto que dependen de la reivindicaciones de proceso correspondiente.

**(4) La SIC no ha iniciado el examen de la solicitud en el momento de la solicitud PCT-PPH.**

**(5) Una "Solicitud de Examen de Fondo" debe haber sido presentada en la SIC, ya sea en el momento de la solicitud PCT-PPH o previamente.**

## **2. Documentos que deben ser aportados**

A continuación, los documentos que deben presentarse para ser adjuntados a la solicitud PPH. Algunos de ellos pueden omitirse en ciertos casos.

### **(1) Una copia del producto más reciente del trabajo internacional que indica que las reivindicaciones que sean patentables/aceptadas y sus traducciones al español.**

En caso de que la solicitud cumpla la relación 1.(2)(A), el solicitante no necesitará presentar una copia del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (IPRP) porque una copia de estos documentos ya se encuentra en el archivo de la solicitud. Además, si la copia del producto más reciente del trabajo internacional está disponible a través de "PATENTSCOPE", un solicitante no necesita presentar estos documentos, a menos que sea requerido por la SIC.

(WO/ISA y IPER están generalmente disponibles como "IPRP Capítulo I" y "IPRP Capítulo II", respectivamente, en 30 meses después de la fecha de prioridad.)

La traducción automática será admisible, pero si es imposible para el examinador entender el esquema del producto más reciente del trabajo internacional a causa de una deficiente traducción, el examinador puede pedir al solicitante que vuelva a presentar traducciones.

### **(2) Una copia del conjunto de reivindicaciones del producto más reciente del trabajo internacional de la solicitud internacional que ha indicado las reivindicaciones como patentable / aceptadas y sus traducciones al español.**

Si la copia de las reivindicaciones que están indicadas para ser patentables/aceptadas está disponible a través del sistema "PATENTSCOPE" (por ejemplo, la Gaceta de Patente internacional ha sido publicada), un solicitante no necesita presentar este documento a menos que le sea solicitado por la SIC. Donde las reivindicaciones se encuentren en japonés, las traducciones deberán ser presentadas por el solicitante.

Las traducciones automáticas serán admisibles, pero si no es posible que el examinador entienda las reivindicaciones debido a una traducción insuficiente, el examinador puede pedir al solicitante que vuelva a presentar las traducciones.

### **(3) Una copia de las referencias citadas en el producto más reciente del trabajo internacional de la solicitud internacional correspondiente a la solicitud.**



Si las referencias son documentos de patente, el solicitante no tendrá que presentarlos porque la SIC generalmente los posee. No obstante, cuando la SIC no posea el documento de patente, el solicitante tiene que presentar el documento a petición del examinador. La literatura no patente siempre deberá ser presentada.

**(4) Una tabla de correspondencia de reivindicaciones que indica cómo todas las reivindicaciones de la solicitud corresponden suficientemente a las reivindicaciones indicadas como patentables/aceptadas.**

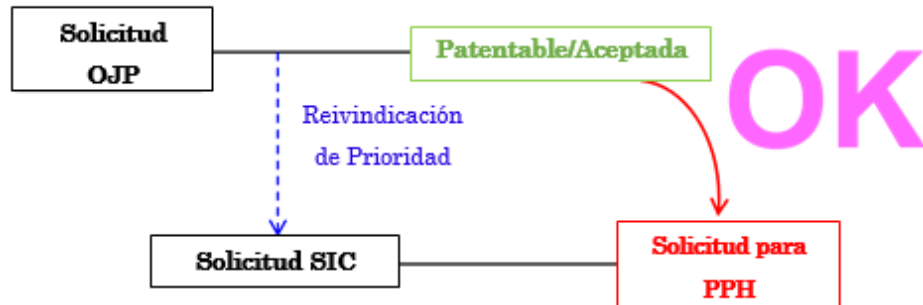
Cuando las reivindicaciones son sólo la traducción literal, el solicitante sólo puede escribir que "son lo mismo" en la tabla. Cuando las reivindicaciones no son sólo la traducción literal, es necesario explicar la suficiente correspondencia de cada reivindicación basado en el criterio 1.(3). El solicitante deberá presentar la tabla de correspondencia en español.

Cuando el solicitante ya ha presentado anteriormente a la SIC los documentos que se relacionan en (1) - (4) a la SIC a través de procedimientos simultáneos o anteriores, el solicitante podrá incorporar los documentos por referencia y no será necesario adjuntar los documentos.



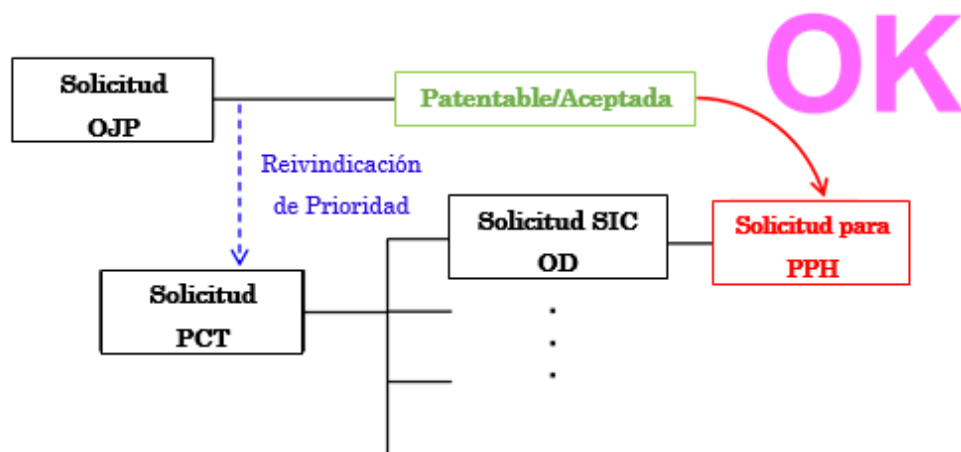
A

Conociendo los requerimientos de un caso (a) (I)  
- Ruta de París -



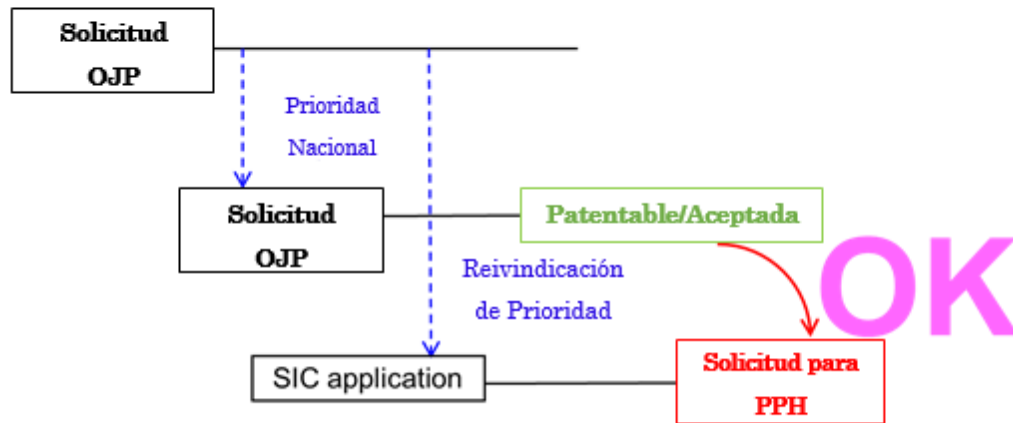
B

Conociendo los requerimientos de un caso (a) (I)  
- Ruta de PCT -



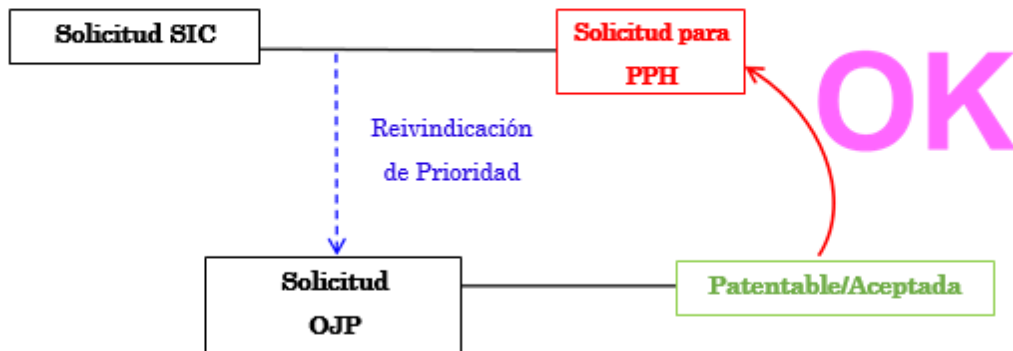
**C**

Conociendo los requerimientos de un caso (a) (I)  
- Ruta de PCT, Prioridad Nacional -



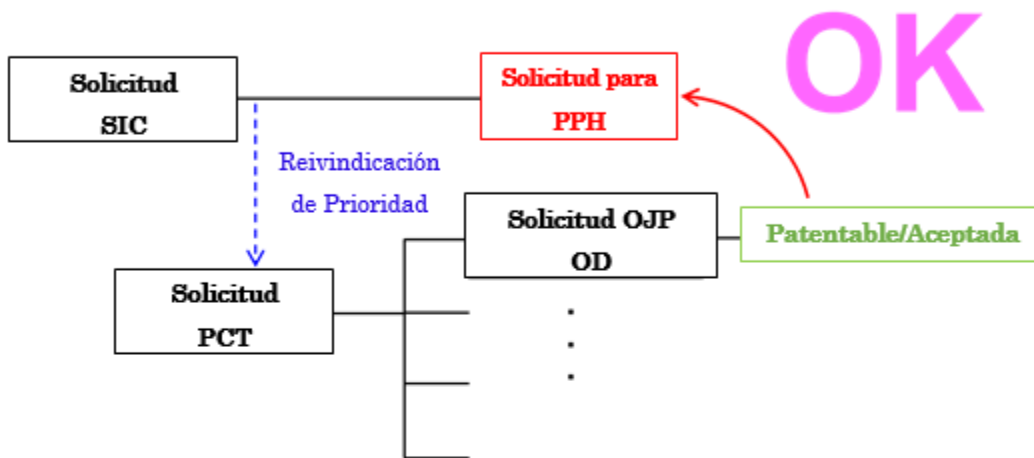
**D**

Conociendo los requerimientos de un caso (a) (II)  
- Ruta de París -



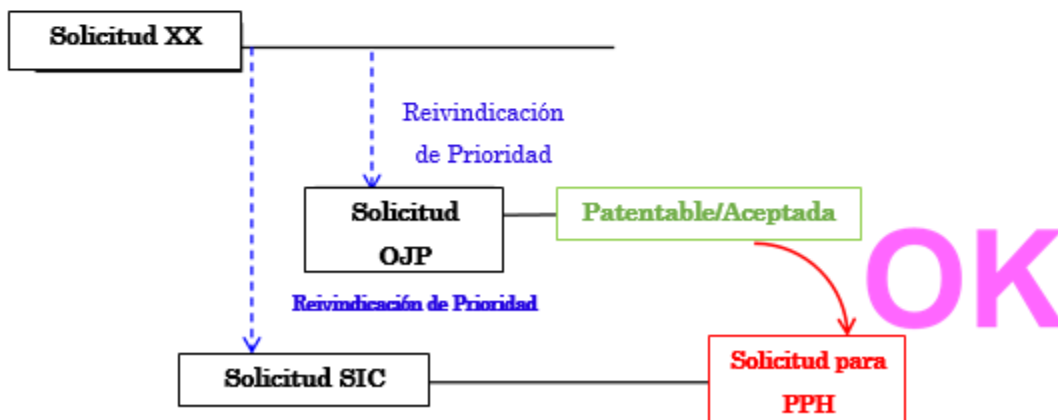
E

Conociendo los requerimientos de un caso (a) (II)  
- Ruta de PCT -



F

Conociendo los requerimientos de un caso (a) (III)  
- Ruta de PCT, pero la primera solicitud es de un tercer país -

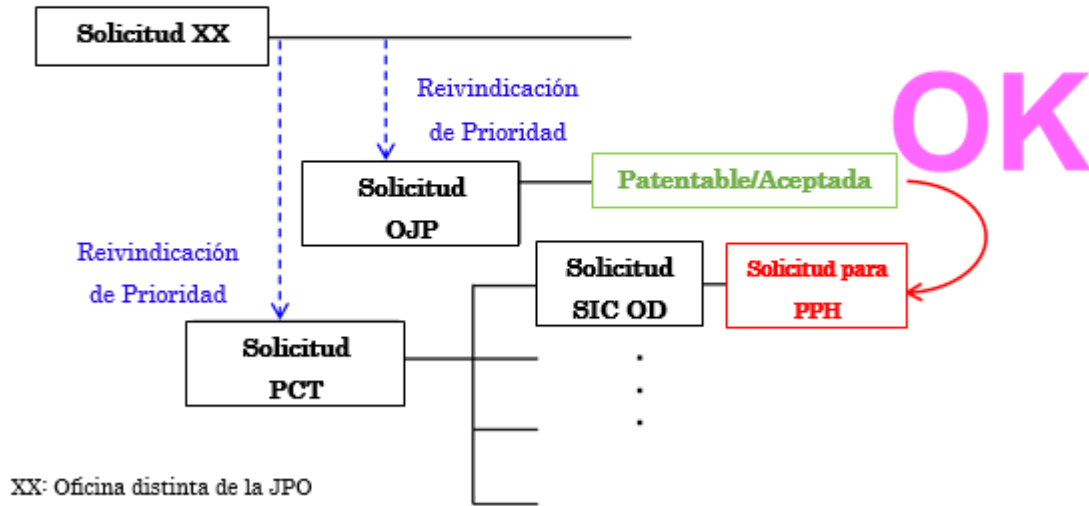


XX: Oficina distinta de la JPO

G

**Conociendo los requerimientos de un caso (a) (III)**

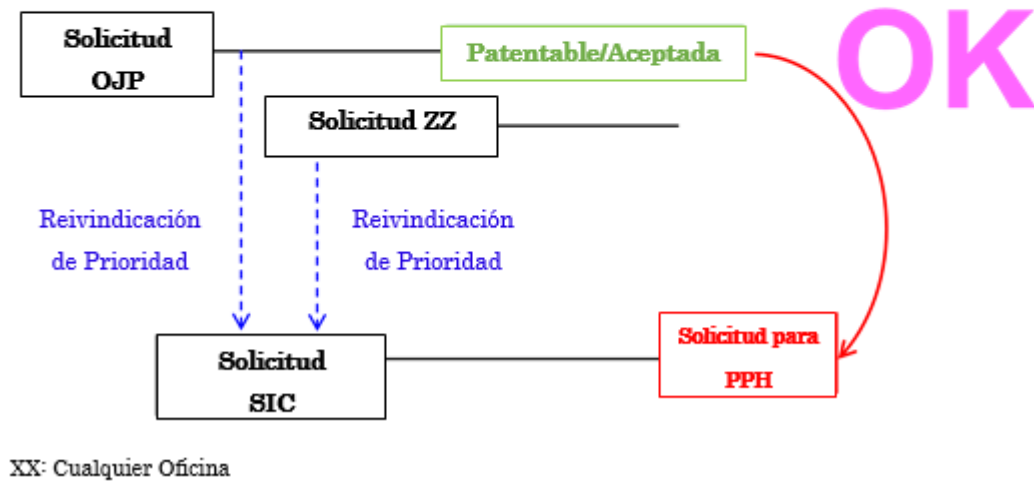
- Ruta de PCT, pero la primera solicitud es de un tercer país -



H

**Conociendo los requerimientos de un caso (a) (I)**

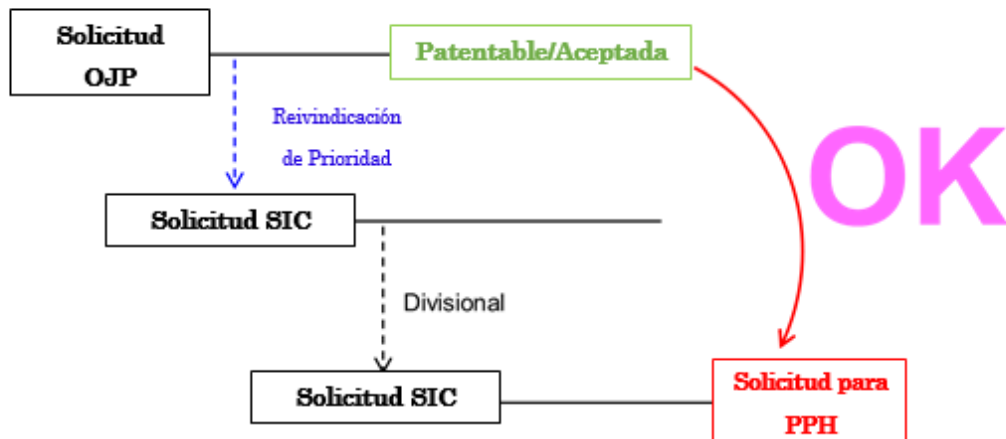
- Ruta de PCT & Complejo Prioridad -



I

### Conociendo los requerimientos de un caso (a) (I)

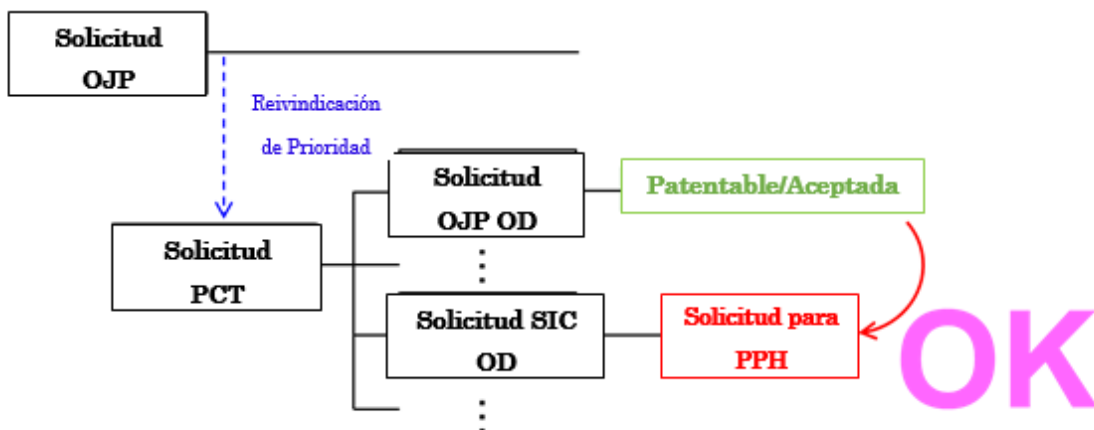
- Ruta de PCT & Solicitud Divisional -



J

### Conociendo los requerimientos de un caso (a) (I)

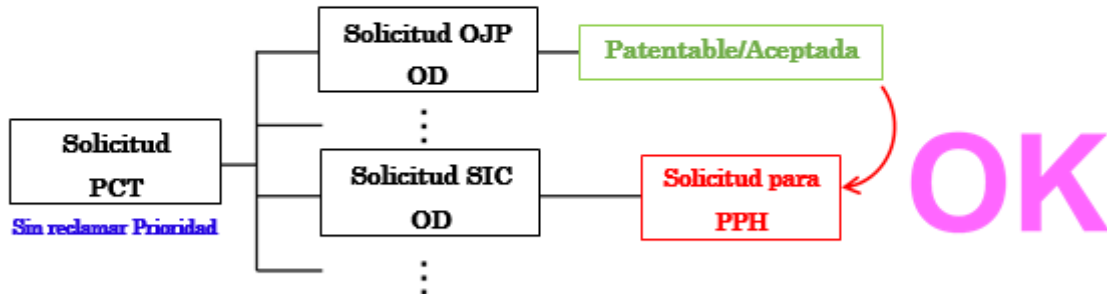
- Ruta PCT -



K

### Conociendo los requerimientos de un caso (a) (IV)

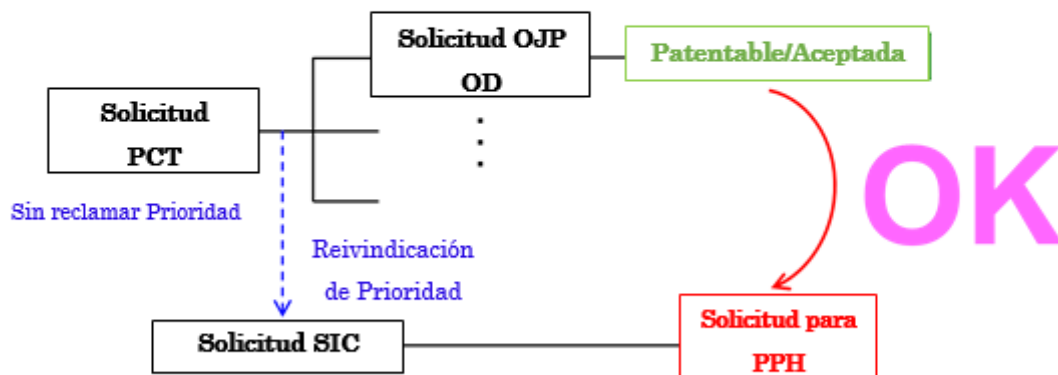
- Ruta directa PCT -



L

### Conociendo los requerimientos de un caso (a) (III)

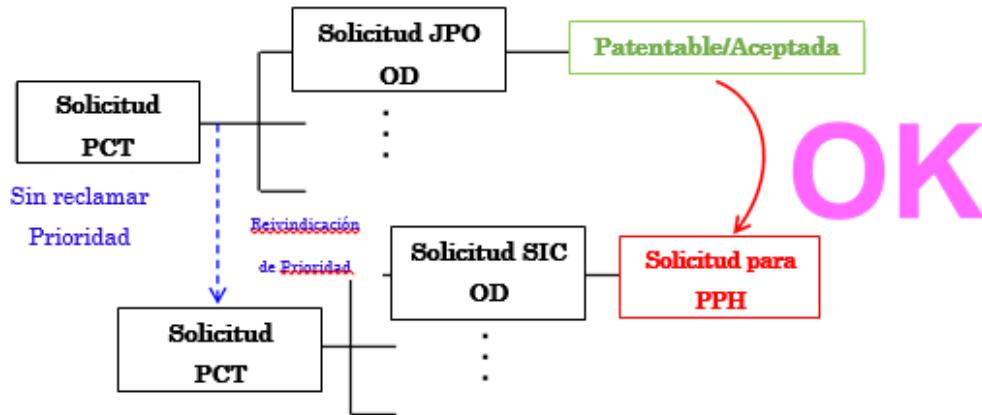
- Directo PCT & Ruta Paris-





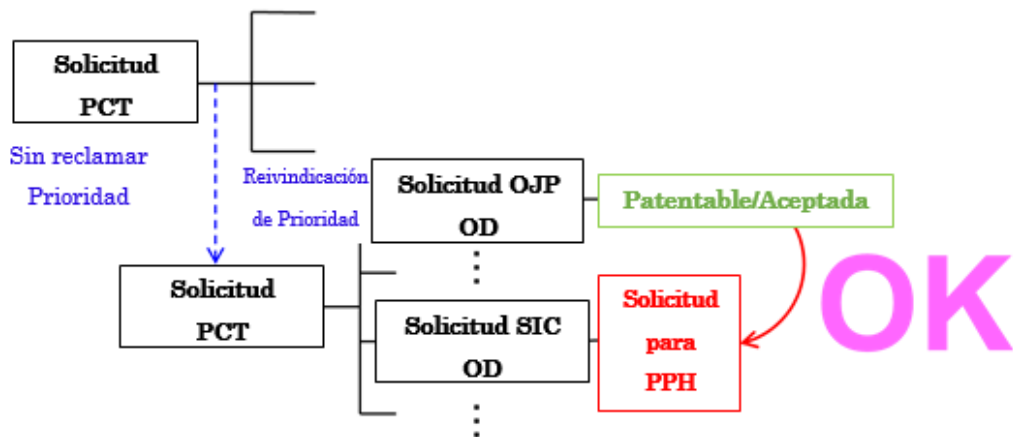
M

Conociendo los requerimientos de un caso (a) (III)  
 - Directo PCT & Ruta PCT-



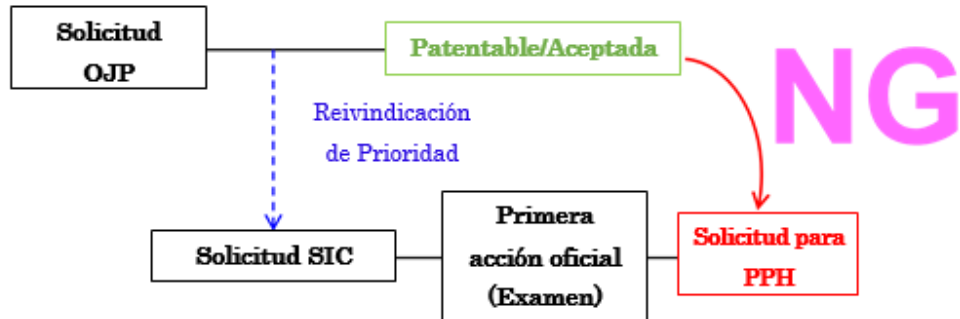
N

Conociendo los requerimientos de un caso (a) (III)  
 - Directo PCT & Ruta PCT-



**No se conocen los requerimientos de un caso (d)**

- El examen ha comenzado antes de la solicitud PPH -



## GLOSARIO

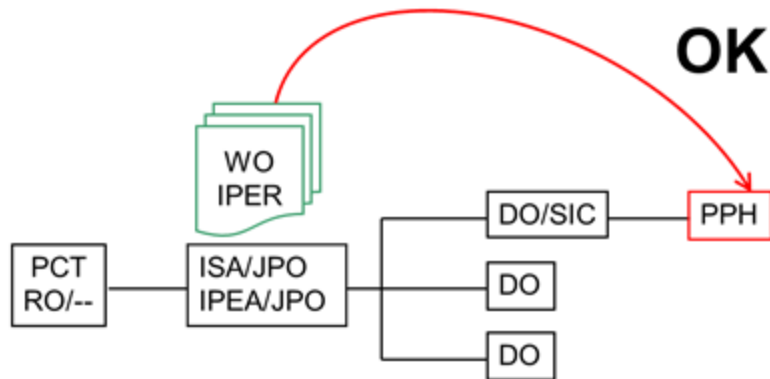
sigla	
DO	Oficina Designada
IPEA	Autoridad de Examen Preliminar Internacional
IPER	Reporte de Examen Preliminar Internacional
ISA	Autoridad de Búsqueda Internacional
JPO	Oficina Japonesa de Patentes
NG	Solicitud Rechazada
OK	Solicitud Admitida
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes
PPH	Procedimiento Acelerado de Patentes
RO	Oficina Receptora
SIC	Superintendencia de Industria y Comercio. <sup>2</sup>
WO	Administración Internacional

La anterior tabla debe tomarse como referencia para las gráficas que preceden a esta nota.

---

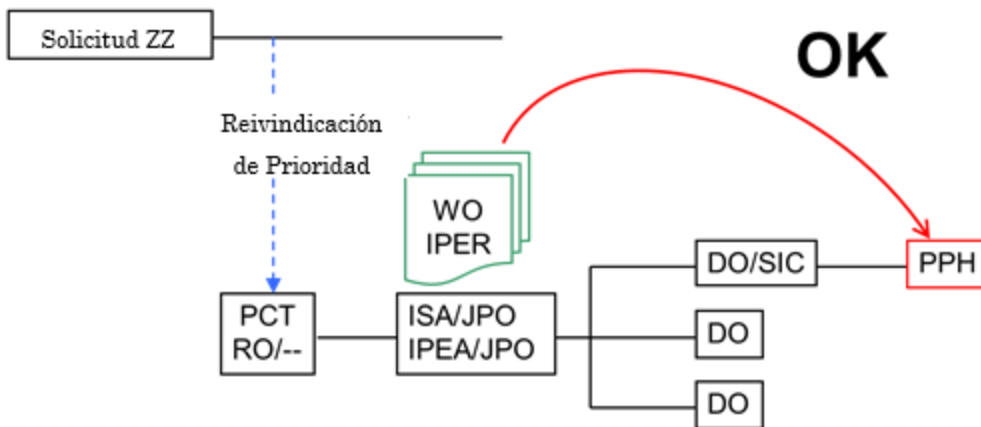
<sup>2</sup> Específicamente la administración relativa a Patentes corresponde a la Dirección de Nuevas Creaciones

**(A)** La solicitud es una solicitud fase nacional de la correspondiente solicitud internacional



**(A')** La solicitud es una solicitud fase nacional de la correspondiente solicitud internacional

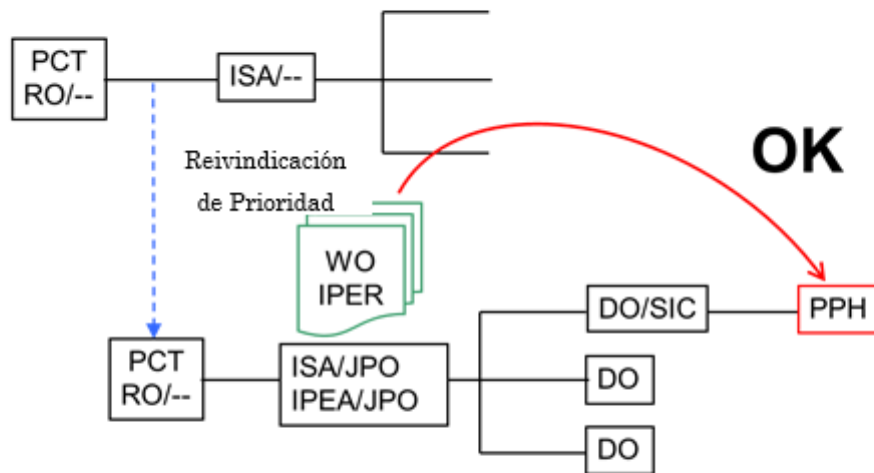
(La correspondiente solicitud internacional reclama prioridad de una solicitud nacional)



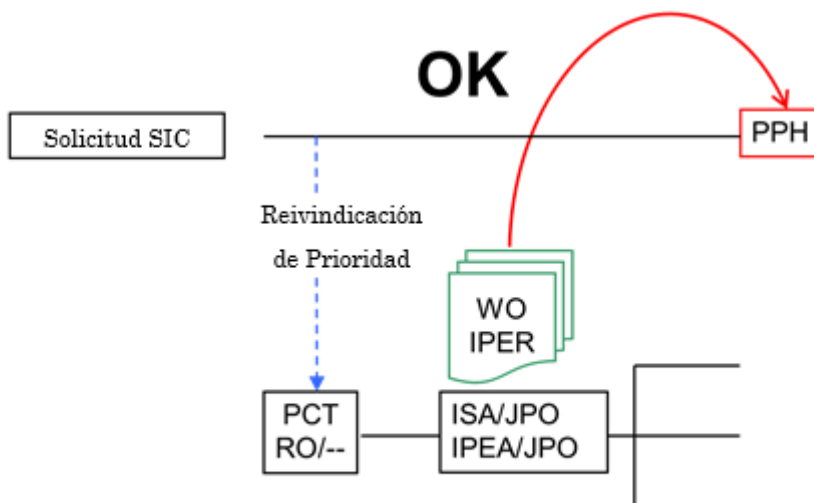
ZZ= Cualquier oficina

**(A") La solicitud es una solicitud fase nacional de la correspondiente solicitud internacional**

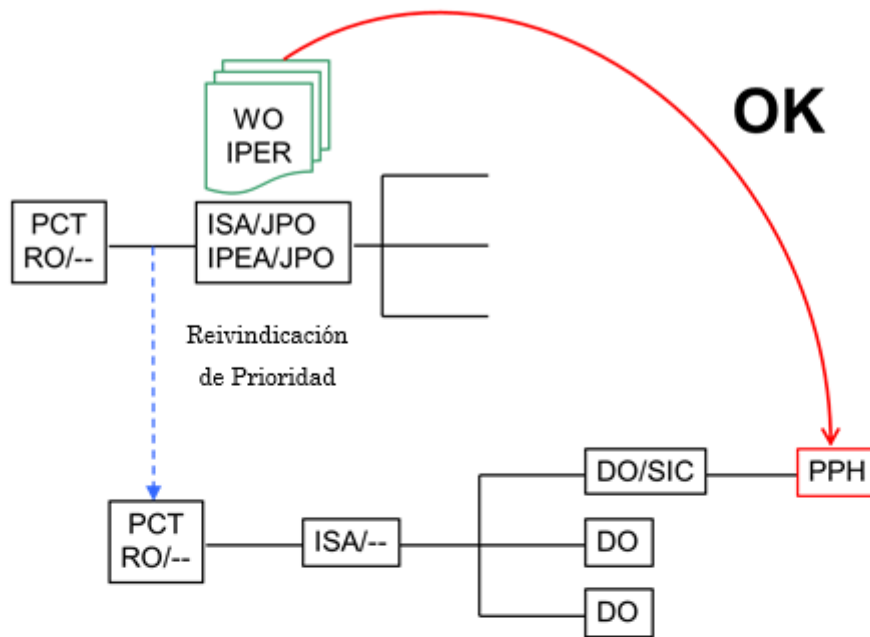
(La correspondiente solicitud internacional reclama prioridad de una solicitud internacional)



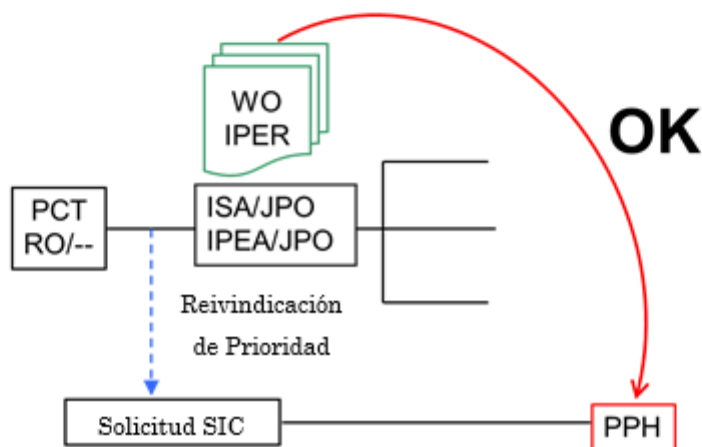
**(B) La solicitud es una solicitud nacional como una base de la reivindicación de prioridad de la correspondiente solicitud internacional**



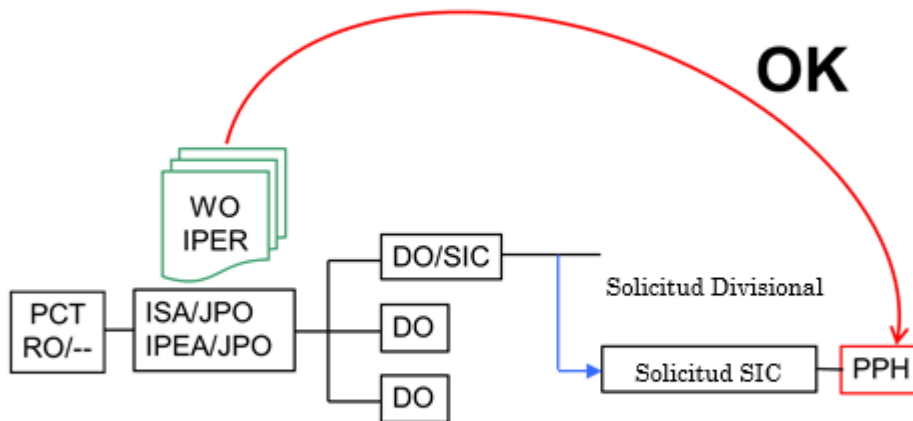
(C) La solicitud es una solicitud fase nacional de una solicitud internacional, reclamando prioridad de la correspondiente solicitud internacional



(D) La solicitud es una solicitud nacional, reclamando una prioridad nacional/extranjera de la correspondiente solicitud internacional



(E1) La solicitud es una solicitud Divisional de una solicitud la cual satisface el requerimiento (A)



(E2) La solicitud es una solicitud Divisional de una solicitud la cual satisface el requerimiento (B)

